



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
22. oktober 2015
Sak PAT 15/011

Klager: **Philip Morris Products S.A.**

Representert ved: Onsagers 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 avgjørelse av 23. mars 2015, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patent EP2337749, ble avslått.
- 3 Patentet kunne ikke valideres i Norge, på grunn av at en norsk oversettelse ikke var innlevert innen fristen. Fristen for innsending av oversettelse av patentet var 2. januar 2015. Begjæring om at saken skulle tas under behandling kom inn 5. mai 2015.
- 4 Klage innkom rettidig den 26. mai 2015.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det stilles strenge krav til søkers omhu ved oversittelse av lovbestemte frister til Patentstyret.
- Når det gjelder fullmektigens saksbehandlingssystem, må det godtgjøres at dette er logisk og overskuelig, at arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale og at det foreligger et akseptabelt kontrollsystem, samt at fullmektig er kjent med de relevante regler.
- Etter Patentstyrets vurdering, vil en sammenblanding av forskjellige virkedager, som har skjedd i denne saken, isolert sett være å anse som en enkeltstående og unnskyldelig feil som patentloven § 72 er ment å beskytte mot.
- Det er klart at fullmektig, i samsvar med interne rutiner, utførte en dobbeltkontroll av den feilførte fristen ved at det ble involvert to forskjellige personer til å kontrollere denne.
- Imidlertid er det etter Patentstyrets vurdering lite hensiktsmessig at man ved en etterfølgende dobbeltkontroll, som her, avgrenser mot å kontrollere andre forhold enn den omstendighet at en i utgangspunktet ikke korrekt fristdato er korrekt registrert, men allikevel feil fastsatt.
- Den som skulle dobbeltsjekke fristen, burde også ha sjekket at det var riktig dato som var lagt inn.
- Etter Patentstyrets vurdering, synes det å foreligge mangler ved fullmektigens interne rutiner.
- Innehavers fullmektig har ikke utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72 og begjæring om validering av patentet blir på denne bakgrunn derfor ikke tatt til følge.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og at saken må tas under behandling til tross for fristoversittelsen.
- Klagers fullmektig utarbeidet og innleverte begjæringen straks man ble klar over fristoversittelsen og denne ble innlevert samme dag som feilen ble oppdaget. Den unnlatte handlingen ble samtidig utført ved at oversettelse av EP2337749 ble innlevert.
- Når det gjelder Patentstyrets begrunnelse hvor det etterlyses en dobbeltkontroll, så skal det i denne klage dokumenteres at slik dobbeltkontroll ble foretatt. Det ble foretatt en dobbeltkontroll utenfor patentavdelingen i gruppen for «rettighetsforvaltning» som er et internt QA organ. I henhold til rutiner skal kontrollen skje fra denne gruppen ettersom den er organisert utenfor Patentavdelingen og derfor er det en uavhengig kontroll.
- Patentstyret har kommet til feil avgjørelse, som følge av at essensiell informasjon i saken ikke ble vurdert. En erklæring fra en av fullmektigens ansatte om den nevnte dobbeltkontrollen skulle ettersendes, men Patentstyret tok saken under behandling før denne ble innlevert.
- Klager viser til erklæringer fra Elin Hoksmo og Hege Eilertsen.
- I erklæringen fra Elin Hoksmo fremkommer det at det på samme dag ble flyttet andre frister til første arbeidsdag etter helligdagen i enkelte av Onsagers saker ved EPO. Det fremgår at hun kontaktet sin kollega Hege Eilertsen for å være sikker på at første arbeidsdag ved EPO virkelig var 5. januar 2015, hvilket ble bekreftet etter at begge hadde kontrollert EPOs websider. Elin Hoksmo var klar over at fristen for validering av saken i Norge var første alminnelige arbeidsdag ved Patentstyret og at dette var den 2. januar 2015. Til tross for dette, skjedde den feil at valideringssaken ble flyttet til 5. januar 2015.
- For å flytte en ekstern frist må saksbehandlingssystemet manuelt overstyes og ifølge interne sikkerhetsrutiner skal en slik flytting kontrolleres av en kollega i gruppen «rettighetsforvaltning» som er et internt QA organ. Ettersom Elin Hoksmo ikke mottok beskjed om at flyttingen av fristen var feilaktig ført, så gikk hun ut fra at fristen var flyttet korrekt. Elin Hoksmo erklærer at hun etter beste evne ikke kan forstå hvordan hun kunne begå en slik feil. Hun har arbeidet som patentadministrator i patentavdelingen siden juni 1994, og bekrefter opplæring og bruk av selskapets interne databehandlingssystem Patricia. Hun er kjent med selskapets rutiner for håndtering av patentsøknader, herunder fristføring, samt rutiner for manuell endring av en frist for innlevering.
- I erklæringen fra Hege Eilertsen som foretok dobbeltkontrollen, fremgår det at det ikke ble oppdaget at fristen ble flyttet for langt frem. Hun arbeider i gruppen «rettighetsforvaltning» som er en fellesfunksjon for selskapets patentavdeling og juridisk avdeling. Hun er ansvarlig for oppfølging av årsavgifter for patenter og patentsøknader og hun er selvstendig kontrollorgan for en rekke handlinger, herunder kontroll av frister som blir langt inn, endret

og slettet i det elektroniske sakssystemet. Hege Eilertsen har vært ansatt siden juli 1997 og har opplæring i bruk av intern databehandlingssystem, selskapets rutiner og rutiner for fristføring og fristsletting samt rutiner for manuell endring av en frist for innlevering.

- Hege Eilertsen bekrefter at det var hennes oppgave å kontrollere at fristen var ført til første arbeidsdag etter helligdagen. Rutinen for kontroll av frist foregår ved at hun går inn i det elektroniske sakssystemet for der å kontrollere at fristen er riktig ført og i så fall kvittere at fristen er kontrollert. Fristen skal i henhold til rutinene sammenholdes med en selvstendig angivelse av fristen fra det som kalles en «ekstern kilde», eksempelvis et brev fra Patentstyret, agent i utlandet eller liknende. Den eksterne kilden i dette tilfellet var websider for EPO og for Patentstyret som begge opplyste om åpningstider i forbindelse med helligdagen. Dersom fristen ikke er riktig ført, sendes en beskjed til den som har ført fristen om å kontrollere og rette opp uten at hun kvitterer på at fristen er kontrollert. Når fristen er rettet, skal noen i henhold til rutinene på ny gå inn i saken for å kontrollere at fristen er riktig ført og dersom det er tilfelle så kvitteres det for at kontrollen er gjennomført. Fremdeles kontrolleres dette mot den eksterne kilden. I hver sak denne dagen ble fristene gjennomgått og kontrollert og dersom de var korrekte ble det sjekket ut ved kvittering (kontrollmerket ble slettet).
- Hege Eilertsen bekrefter at hun ved kontrollen gjorde en feil ved at hun ikke oppfattet at fristen i den aktuelle saken var flyttet til første arbeidsdag for EPO i stedet for første arbeidsdag i Patentstyret. Istedenfor å verifisere fristendringen opp mot åpningstidene i Patentstyret, benyttet hun åpningstidene i EPO, de var begge fremme på skrivebordet. Ved kontroll av fristen for valideringen oppdaget hun således ikke at fristen var flyttet forbi første alminnelige arbeidsdag hos Patentstyret. Hun finner ingen årsak til at denne feilen oppstod.
- Det vises til at det hos fullmektigen Onsagers kun har forekommet én feil de senere år, noe som viser at det foreligger forsvarlige rutiner.
- Den foreliggende fristoverskridelsen skyldes en uheldig, og svært sjelden kombinasjon av enkeltstående menneskelige feil hos underordnet personale innenfor et ellers betryggende sett av rutiner og organisering.
- Fullmektigen må etter dette regnes for å ha utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Begjæringen gjelder klagers fullmektigs oversittelse av fristen for innlevering av norsk oversettelse for validering av europeisk patentsøknad etter patentloven § 66c.
- 10 Spørsmålet er for Klagenemnda om klager og hans fullmektig har «utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves», jf. patentloven § 72.

- 11 Det er for Klagenemnda lagt frem to nye bevis i form av erklæringer fra klagers fullmektig. Erklæringene beskriver rutinene inngående og gir opplysning om hva som skjedde da feilen oppstod.
- 12 Vilkåret «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 avdelings kjennelse 6270 (NIR 1995 s. 673) og Borgarting lagmannsretts dom LB-1994-2836 (NIR 1996 s. 348).
- 13 Når det gjelder kravet til kontrollrutiner, har det i en rekke avgjørelser vært lagt til grunn at dersom én medarbeider er pålagt å registrere frister etc., må det som regel pålegges en annen medarbeider å føre kontroll med at oppgavene blir utført på rett måte og til rett tid. Derimot kreves normalt ikke rutiner som er innrettet til å avdekke et sammenfall av to eller flere menneskelige feil. Rutiner som kan avdekke slikt sammenfall av feil, vil som regel gi en nokså begrenset gevinst i form av økt sikkerhet, og de kan være uforholdsmessig ressurskrevende, jf. Borgarting lagmannsretts dom LB-2012-24387 og Annen avdelings kjennelse 2010-7939.
- 14 I denne saken har det skjedd to separate feil i klagers behandling av fristen. For det første ble fristen for innsending av den norske oversettelsen til Patentstyret blandet sammen med fristen for innsending av søknadsdokumenter til EPO. Fristene var 2. januar 2015 og 5. januar 2015, og feilen skyldtes at det var forskjell på første virkedag etter nyttår. Videre ble dette ikke oppdaget i den interne kontrollen som ble utført etter flyttingen av fristen. Fristen for innsending til Patentstyret ble oversett med tre dager.
- 15 Det sentrale spørsmålet i saken er om klager har hatt tilstrekkelig betryggende rutiner i forbindelse med innsendingen av oversettelsen, jf. Annen avdelings kjennelse 7977.
- 16 Å legge inn feil dato ved flytting av en frist i et datasystem er en typisk menneskelig feil. Det er her ikke snakk om en tastefeil, men at det manuelt er lagt inn feil frist. En slik feil vil ikke være lett å oppdage, og er noe systemet selv vanskelig vil kunne kontrollere. Det er derfor særlig viktig med intern kontroll av slike frister som er tastet inn manuelt.
- 17 Klagers fullmektig har hatt en fastsatt rutine for manuell kontroll av slike manuelt endrede frister. Ved denne interne kontrollen ble den første feilen ikke oppdaget, fordi det også ble gjort en feil i kontrollen. Fristen som var lagt inn ble manuelt kontrollert, men ble ved en feil sjekket opp mot uriktig ekstern frist. En slik feil vil også være en menneskelig feil som kan forekomme ved manuelle kontrollrutiner.
- 18 Begge feilene ble gjort av underordnet ansatte hos fullmektig. Som det fremgår av erklæringene fra fullmektigen, har begge vært ansatt lenge og kjenner rutinene godt. Dette samsvarer med at fristoversittelsen gjelder et enkeltstående tilfelle, og ikke skyldes manglende rutiner.
- 19 Klagenemnda finner det avgjørende at klagers fullmektig har hatt en rutine for

manuell flytting av frister som faller på helligdager, og en rutine for kontroll med frister som er flyttet på denne måten. Slike rutiner må nødvendigvis være manuelle og er også utsatte for menneskelige feil, men den etablerte kontrollrutinen var etter Klagenemndas oppfatning innrettet nettopp mot denne type feil.

- 20 Etter dette finner Klagenemnda at klager har utvist «all den omhu» som kreves etter patentloven § 72. Saken skal derfor tas under behandling til tross for fristoversittelsen, og Patentstyrets avgjørelse oppheves.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken tas under behandling.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Inger Berg Ørstavik
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)