



Mål nr 05-156
EP 1 104 541

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

BESLUT

meddelat 2009-12-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: UTM IP Limited

Ombud: AWAPATENT AB

Målet gäller: Förklaring enligt 72 § patentlagen

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

LC

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-783 38 50

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDE M.M.

UTM IP Limited (UTM) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund för sin begäran har bolaget åberopat att all omsorg som betingats av omständigheterna har iakttagits för att översättning och tryckningsavgift skulle inkomma i tid till Patentverket.

Till utveckling av sin talan har UTM anfört samma omständigheter som hos Patentverket och därutöver framhållit och tillagt bl.a. följande.

Hemlandsombudet Fry Heath Spence (FHS) har ett väl fungerande system för hanterande av frister. När en handling som innehåller en frist kommer in till FHS, lokaliseras det ärende till vilket handlingen hör genom patentets ansökningsnummer/publiceringsnummer eller FHS interna aktnummer. Handlingen tas om hand av någon av de fyra personer som arbetar med bl.a. fristnoteringar och aktuell frist läggs in i FHS databas. Samma person lägger sedan in fristen i det manuellt förda dagboksregistret. Det manuellt förda dagboksregistret fungerar som en dubbelkoll av de i databasen inlagda uppgifterna. Så snart en frist har åtgärdats genom att en konsult vidtagit relevant åtgärd, markeras detta i databasen genom att fristen markeras som inaktiv och motsvarande frist i det manuella dagboksregistret stryks.

Personalen på dagboksavdelningen svarar för att det dagligen skrivs ut listor över de närmaste dagarnas ännu ej åtgärdade frister. Dessa s.k. fristlistor granskas av dels en person på dagboksavdelningen, dels av den konsult som är ansvarig för ärendet. En annan person på dagboksavdelningen än den som kontrollerar den fristlista som härrör från databasen, kontrollerar också dagligen det manuellt förda dagboksregistret för att se om det finns några öppna, ännu ej åtgärdade frister.

När det synnerligen ovanliga inträffar att det finns en fristnotering i det manuellt förda dagboksregistret, som inte har någon motsvarighet i databasens fristregister, har personalen på dagboksav-

delningen strikta rutiner att lokalisera den akt i vilken fristen finns och sedan konsultera den konsult som är ansvarig för ärendet.

EPO sände den 29 januari 2004 Decision to Grant med uppgift om att det europeiska patentet 1104541 (99939507.2) skulle meddelas och att patentmeddelandet skulle publiceras den 10 mars 2004. I det nu aktuella ärendet var det Colin Meldon, med 30 års erfarenhet av administration av immateriella rättigheter, som lade in fristerna för validering i de designerade länderna i den manuellt förda dagboken men av någon oförklarlig anledning inte i databasen. Colin Meldon sände därefter EPO:s meddelande till UTM, begärde instruktioner om i vilka länder patentet skulle valideras samt upplyste om de ungefärliga kostnaderna för validering i olika länder. När FHS mottog Decision to Grant informerade Meldon klienten om beslutet med brev daterat 3 februari 2004. När patentbrevet (Certificate of Grant) erhöles sändes detta den 17 mars 2004 vidare till UTM med begäran om instruktion om validering. UTM sände den 26 mars samma år en stående instruktion till FHS i vilka länder bolagets alla patentet skulle valideras.

Eftersom sista dag för validering inte lagts upp i databasen kom det inte upp några påminnelser i samband med de fristlistor som FHS körde ut varje vecka. Först på den sista dagen för validering, den 10 juni 2004, uppmärksammades noteringen i den manuellt förda dagboken. Men vid en kontroll i databasen fann man ingen motsvarighet till fristen och den manuellt förda anteckningen ströks därför. Den ansvariga personen på dagboksavdelningen bröt därmed mot de rutiner som finns för att hantera sådana situationer. Om dessa rutiner följts i nu aktuellt ärende hade fristen för att validera patentet aldrig missats, utan ansvarig konsult hade, genom att kontrollera akten, i stället kunnat konstatera att instruktioner redan hade erhållits från UTM och kunnat se till att dessa instruktioner vidarebefordrades till de nationella ombuden i respektive land. Att dessa rutiner följs i händelse av skilda uppgifter i det manuella och datoriserade dagbokssystemet är tvivelsutan hela syftet med att föra det manuella dagboksregistret, som annars framstår som ett helt onödigt extraarbete.

Denna senast beskrivna åtgärd utgör ett klart avsteg från gängse rutiner och får ses som ett isolerat misstag relaterat till den mänskliga faktorn. Det system FHS har för hantering av frister har alltid fungerat tillfredställande. FHS är ett sedan länge väletablerat patentombud och FHS hanterar årligen frister relaterade till ca 300 nationella valideringar av europeiska patent. Av beskrivningen av orsakerna till rättsförlusten, framgår att misstaget inte är relaterat till att FHS har bristande rutiner eller bristande erfarenhet av att hantera frister.

Det ska påpekas att ett fel som begåtts av ett pålitligt betalningsföretag, enligt praxis, inte kan läggas uppdragsgivaren till last.

Återupprättande har beviljats i Frankrike, Tyskland och Benelux.

SKÄL

Såsom UTM har anfört, kan enligt praxis (RÅ 81 2:59) de fel som begås av ett pålitligt betalningsföretag inte läggas uppdragsgivaren till last om inte uppdragsgivaren brustit i skälig omsorg i sina kontakter med betalningsföretaget. Någon möjlighet att utsträcka praxis till att även omfatta ombudsbyråer föreligger inte. Tvärtom avser rättsfallet endast ett undantag från den vid tillämpning av rättsmedlet återställande av försutten tid, liksom i fråga om 72 § patentlagen och artikel 122 EPC, allmänt gällande principen att en uppdragsgivare bär ansvaret för de brister i omsorg som behäftar ett anlitat ombuds handlande.

En förutsättning för förklaring enligt 72 § patentlagen är att patentsökanden eller patenthavaren har iakttagit all omsorg som be-tingats av omständigheterna. I praxis tillämpas detta omsorgsrekvisit så att ett isolerat misstag – av patentsökanden eller patenthavaren eller dennes ombud – i ett normalt tillfredsställande system inte skall leda till någon rättsförlust. Och för att ett sådant system skall anses vara tillfredsställande förutsätts i allmänhet att det innehåller någon form av kontrollrutin till förebyggande av misstag. För att det skall vara möjligt att bedöma huruvida omsorgskravet är uppfyllt fordras att den som begär förklaring tillräckligt utförligt förmår ange de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av de rutiner som tillämpas och orsaken till att t.ex. en frist inte iakttagits.

Av utredningen i målet framgår att det är samma person som för in aktuell frist såväl i det datoriserade systemet som i det manuella. Det har vidare inte framkommit att införandet av fristen i de två systemen kontrolleras av någon ytterligare person. Ett tillförlitligt kontrollsystem i detta avseende föreligger därmed inte enligt rättens mening.

Enligt ingivna handlingar sände FHS redan den 3 februari 2004 ett brev med besked om Decision to Grant till UTM. Brevet innehöll även en begäran om instruktioner i vilka länder patentet skulle valideras. Det framgår inte av utredningen om FHS erhöll något svar på brevet och vilka åtgärder FHS i så fall vidtog.

Av de ingivna handlingarna framgår vidare att FHS vid översändande av patentbrevet med brev daterat 17 mars 2004 åter efterfrågade instruktioner om i vilka länder patentet skulle valideras. FHS mottog i slutet av mars 2004 UTM:s brev daterat den 26 mars 2004 med uppgift om i vilka länder som bolagets patent skulle valideras. Brevet anger inte något eller några specifika patent som ska valideras. Av utredningen framgår inte att FHS tolkade brevet som en instruktion rörande förevarande patent eller om FHS vidtog några åtgärder med anledning av brevet. Rimligen borde någon form av kontroll ha skett av UTM:s europeiska patent och ansökningar och om valideringsfrister för dessa fanns införda i byråns bevakningssystem. Rätten finner det inte visat att UTM har gett sitt ombud tillräckligt tydliga instruktioner om validering, och inte heller att ombudet har gjort vederbörliga kontroller med anledning av brevet av den 26 mars 2004.

Sammantaget finner Patentbesvärsrätten att varken UTM eller FHS har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna för att det europeiska patentet ska ha verkan i Sverige. Det föreligger därmed inte förutsättningar att meddela begärd förklaring.

Överklagandet kan därför inte bifallas.

Rune Näsman

Jeanette Bäckvall
Referent

Stefan Svahn

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)