



Mål nr 05-477

EP 1 136 536

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

BESLUT

meddelat 2009-12-10 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Arkema (tidigare Atofina)

Ombud: Claes Uggla
Uppsala Patentbyrå AB

Målet gäller: Förklaring enligt 72 § patentlagen

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

LC

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Linnégatan 87 D

Telefon
08-783 38 50

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLT YRKANDE

Sedan det europeiska patentverket (EPO) kungjort beslut om beviljande av europeiskt patent skulle översättning till svenska av den text med vilken patentet var avsett att meddelas och avgift för tryckning av översättningen ha inkommit senast den 10 juni 2004 till Patent- och registreringsverket (Patentverket). Översättningen och tryckningsavgiften inkom till verket först den 6 oktober 2004.

Efter att Patentverket funnit att det saknats förutsättningar för att utfärda kungörelse enligt 82 § patentlagen (PL) och klaganden begärt förklaring enligt 72 § PL lämnade verket i beslut den 20 oktober 2005 framställningen utan bifall.

Yrkande

Arkema har yrkat att Patentbesvärsrätten skall förklara att översättning och tryckningsavgift enligt 82 § patentlagen har inkommit till Patentverket i rätt tid.

Grund

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

Utveckling av talan

Till utveckling av sin talan har Arkema anfört bl.a. följande.

För översättning och central hantering av patent anlitar Arkema översättningsbyrån RWS. Den anlitas även för kravöversättningar till engelska och tyska. Översättningsbyrån har en avdelning som handlägger alla ärenden av översättningar för nationell patentering och ansökningar om europeiskt patent. De som sköter inkommande ärenden har blivit noggrant upplärda. Under första

kvartalet 2005 handlade avdelningen 27 000 ärenden innefattande mer än 10 000 nationella valideringar. Allt arbete registreras och handläggs i ett datasystem. Ett färdigt ärende dubbelkollas av en "senior member" på avdelningen. Så fort tvetydigheter uppstår av en klients information eller av något annat relaterat till ärendet, underrättas avdelningschefen som om nödvändigt kontaktar klienten. Databasen genomgår varje månad en noggrann manuell undersökning av två "senior members".

I brev av den 6 maj 2003, från Arkema till översättningsbyrån, nämns Storbritannien, Tyskland och Österrike som några av de designerade staterna. Brevet innehöll inte någon valideringsorder. Översättningsbyrån förstod Arkemas brev som att Storbritannien, Tyskland och Österrike var de länder där patentet skulle valideras. Bekräftelse skickades den 28 maj 2003 till Arkema. Bekräftelsen nådde inte Arkema.

Den 5 februari 2004 informerades översättningsbyrån via brev om det beviljade patentet och Arkema konfirmerade däri validering i de länder som nämnts i brevet av den 6 maj 2003. Arkemas brev av den 5 februari 2004 konfirmerades av översättningsbyrån per fax. Brevet borde ha ifrågasatts av översättningsbyrån då det däri hänvisas till de nämnda länderna i brevet av den 6 maj 2003 som endast nämnde några av de designerade staterna.

Den 6 februari 2004 underättade Arkema genom fax och brev översättningsbyrån om att patentet skulle valideras i samtliga designerade länder. Instruktionerna i brevet nådde inte översättningsbyrån. Då brevet skickats både via fax och vanlig post har Arkema vidtagit tillräcklig omsorg. Den sekreterare som ansvarat för dessa uppgifter har innehaft denna tjänst i nio år och har under denna tid visat stor noggrannhet vid uppfyllandet av sina åtaganden.

Arkema begär inte mottagningsbekräftelse då bolaget skickar fax, så länge allt har gått till synes normalt till. Och då Arkema även skickar ett exemplar via vanlig post ser bolaget ingen anledning till att oroa sig.

Arkema ger in ca 420 nya patentansökningar per år i 22 länder inkluderande europeiska och internationella ansökningar. Vad ansvarig handläggare på Arkema vet så har de aldrig tidigare hamnat i denna situation.

Det måste tillskrivas den mänskliga faktorn att det i ett annars väl fungerande system mellan två parter uppkommer en situation med flera oberoende faktorer som sammantaget leder till rättsförlust. Utifrån den stora mängd ärenden som handhas årligen av parterna utan problem är det inträffade ett exceptionellt undantag.

Efter prövning av motsvarande ärende i Portugal har patentet återupprättats.

SKÄL

En förutsättning för förklaring enligt 72 § patentlagen är, att patentsökanden eller patenthavaren har iakttagit all omsorg som betingats 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. Men för att ett sådant system skall anses vara tillfredsställande förutsätts i allmänhet att det innehåller någon form av kontrollrutin.

Arkema har här, som bolaget bestämt sin talan, gjort gällande att bolaget först genom sitt brev till RWS, dagtecknat den 6 februari 2004, lämnade ”en reell valideringsorder”. Arkema har härvid anfört att bolaget i enlighet med sin rutin inte påfordrade någon bekräftelse på att brevet kommit RWS tillhanda, eftersom försändelsen överbringades både med fax och med vanlig post. I anslutning härtill har Arkema tillagt att rutinen förutsatte att överföringen av faxmeddelandet enligt sändningsrapporten hade fungerat.

I den mån andra företag anlitas för vissa rättshandlingar fordras normalt att det finns en rutin som är ägnad att säkerställa att uppdragstagaren har accepterat ett erbjudet uppdrag. Enligt vad Arkema upplyst tillämpade emellertid bolaget inte någon rutin som innebar att bolaget förvissade sig om att RWS hade åtagit sig uppdraget. Och de åtgärder som bolaget använde i detta fall, att man skickade handlingen med fax och vanlig post och därmed på två av varandra oberoende sätt, kan inte anses ha varit tillräckligt för att säkerställa att RWS accepterat uppdraget.

Av utredningen i målet framgår för övrigt inte om handlingen dagtecknad den 6 februari 2004 faktiskt skickades med fax och som vanlig post samma dag. Inte heller har framkommit huruvida den påstådda överföringen per fax fungerat klanderfritt.

Överklagandet skall på grund av det anförda lämnas utan bifall.

Per Carlson

Ulf Hallin
Referent

Anders Brinkman

Håkan Sandh

Enhälligt

