



Mål nr 06-072

EP 1144247

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

BESLUT

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

Klagande: Global Aerospace Corp.

Ombud: Zacco Sweden 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.

Global Aerospace Corp. (Global) har yrkat att Patentbvsvärnsrätten skall förklara att den 6:e årsavgiften avseende europeiskt patent 1144247 har erlagts i rätt tid.

Global har till grund för sin begäran åberopat att bolaget iakttagit all den omsorg, som betingats av omständigheterna, för att årsavgiften skulle inkomma i tid.

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

Med anledning av att Global är ett litet företag som har ringa erfarenhet av hantering av patentärenden har bolaget låtit anlita det amerikanska ombudet Morrison Foerster (MoFo) för hantering av patentansökningar och Master Data Center (MDC) för betalning av årsavgifter för patenten. Bolagen och dess anställda har lång erfarenhet av hantering av patentärenden samt har under åren utarbetat väl fungerande system, rutiner och tillräckligt utbildad personal för att på bästa sätt tillvarata deras kunders intressen och immateriella tillgångar. Detta är också anledningen till att MoFo har en specialistavdelning som hanterar årsavgifter samt beräknar årsavgiftsfrister.

Två av dessa välutbildade anställda hos MoFo är Robert E. Scheid och Fru Reicker. Robert E. Scheid har drygt tio års erfarenhet som patentombud och Fru Reicker närmare 20 års erfarenhet som assistent. Hon är sedan januari 2000 dessutom "Senior Foreign Filing Specialist" vid MoFo. I denna roll är hon väl medveten om vikten av att aktuella frister är rätt angivna och rapporterade. Det är därför mycket anmärkningsvärt och omöjligt att finna en förklaring till varför fru Reicker i det här fallet inte har följt gällande rutiner och lämnat över ärendet till MoFo:s specialistavdelning för framräkning av fristen för betalning av årsavgiften innan upprättandet av rapportbrevet. Detta har aldrig hänt förut.

Mot bakgrund av MoFo:s väl fungerande system och rutiner samt fru Reickers långa erfarenhet utgick Robert Scheid, som under-

tecknade brevet till Global, från att fristen var rätt angiven. Detta gjorde även Global då bolaget med sin ringa erfarenhet av patentärenden inte insåg att fristen var felaktig förrän tiden för att betala årsavgiften med förhöjning hade gått ut d.v.s. den 19 januari 2005.

Det fel som fru Reicker har gjort är att betrakta som ett isolerat misstag beroende enbart på den mänskliga faktorn och som ägt rum i ett normalt tillfredsställande system.

SKÄL

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. Men för att ett sådant system skall anses vara tillfredsställande förutsätts i allmänhet att det innehåller någon form av kontrollrutin.

I föreliggande fall var, enligt vad Global självt anfört, den bakomliggande orsaken till att betalningen av den 6:e årsavgiften för patentet inte gjordes i rätt tid, att en assistent hos bolagets ombud MoFo, i strid med sina instruktioner, underlät att lämna uppgiften att beräkna fristen för betalning av årsavgift till en särskild avdelning inom byrån som handlade bl.a. sådana frågor.

Väl kan ett misstag av bl.a. detta slag hos ett ombud anses vara sådant att det inte bör föranleda någon rättsförlust för huvudmannen. Men det förutsätter, som ovan anförts, att misstaget utgör en isolerad händelse i ett tillfredsställande system för beräkning av frister för årsavgifter. En bedömning av om det tillämpade systemet kan anses vara tillfyllest fordrar att det är klarlagt hur detta är utformat, jfr RÅ 1985 ref. 2:78.

Global har inte närmare redogjort för det uppdrag som bolaget lämnat till sitt ombud MoFo. Det framgår t.ex. inte klart om miss-

taget gjordes inom ramen för ett pågående eller ett nytt uppdrag. Inte heller har Global närmare redogjort för hur uppdrag avseende beräkning av frister för årsavgifter handlades hos MoFo. Än mindre har bolaget redovisat om det fanns någon kontrollrutin som var ägnad att förebygga misstag av det i målet aktuella slaget.

Vid dessa förhållanden saknas förutsättningar att meddela förklaring enligt 72 § patentlagen.

Per Carlson

Ulf Hallin
Referent

Anders Brinkman

Håkan Sandh

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)