



Mål nr 07-131

EP 1 203 770

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

BESLUT

meddelat 2009-10-21 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Pharmacia & Upjohn Co

Ombud: Albihs Stockholm AB

Målet gäller: Framställning 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.

Pharmacia & Upjohn Co har i Patentbesvärsträtten vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen. Enligt denna begäran skulle 13:e årsavgiften för patentet, som jämte fastställd förhöjning erlades i augusti 2006 och rätteligen skulle ha betalats senast den 31 maj 2006, anses ha erlagts i rätt tid.

Bolaget har till stöd för sin talan, utöver vad som anförts i Patentverket, anfört bl.a. följande. Andrew Heathcote som var anställd hos europaombudet Gill Jennings & Every hade varit fjorton år på avdelningen som hanterar formaliteter, varav de senaste fem åren som chef. Han var en mycket erfaren person bland de anställda. Då han skulle kontrollera uppgiften om i vilka länder patentet hade validerats tittade han på fel ärende och då uppstod det misstag som ledde till att fel uppgifter gavs till patenthavaren. Det skilde bara en siffra mellan det riktiga och det felaktiga referensnumret. Detta fel var helt oväntat och vid ett enstaka tillfälle. Det kan inte ses som vanligt slarv. Återupptagning för patentet har accepterats i Belgien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna och Danmark.

SKÄL

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

Enligt vad utredningen visar har misstaget berott på att en anställd hos europaombudet Gill Jennings & Every sett fel på en siffra i ombudets eget referensnummer och därför via e-post lämnat felaktig information till en anställd vid Pfizer Inc. som var ansvarig för den automatiska betalningen av årsavgifterna i varje land där patentet validerades. Den anställda vid Pfizer hade inte tillgång till den fy-

siska patentakt som fanns, och missade att skapa ett register för patentet i Sverige.

Europaombudet hade enligt instruktion per brev från det amerikanska ombudet Flynn, Thiel, Boutell & Tanis validerat patentet i alla sexton länder. Det har inte visats att det system som valts för att registrera och beordra betalningar av årsavgifter innehöll några kontrollfunktioner med vilka misstaget hos europaombudet hade kunnat undvikas. Redan av detta skäl framstår det av Pfizer valda systemet som otillräckligt.

Därutöver ska noteras att klaganden till Patentverket har uppgett att Pfizer den 16 mars 2006 fick information om att årsavgiften för det europeiska patentet i Danmark inte hade betalats. En kontroll som gjordes av en annan anställd vid Pfizer ledde inte till misstaget beträffande Danmark uppdagades. Däremot uppdagades, som klaganden likaså har uppgett, att årsavgiften för det europeiska patentet i Grekland var obetald, vilket Pfizer fick meddelande om den 9 maj 2006. Misstaget korrigerades av "[D]den ansvariga på Pfizer" i så att betalning i Grekland kunde ske i rätt tid. Patentbesvärsträtten noterar att det vid denna tidpunkt ännu fanns tid att betala årsavgiften med förhöjning i Sverige. Rätten finner att Pfizer senast då borde ha vidtagit en grundlig undersökning för att se om fler misstag hade begåtts med det europeiska patentet. Efter en sådan undersökning hade misstaget för Sverige kunnat korrigeras.

Det inträffade framstår därför inte som en sådan enstaka olyckshändelse i ett normalt väl fungerande system som det varit svårt att med rimliga medel skydda sig mot. Omsorgsrekvisitet kan därför inte anses ha uppfyllts och förutsättningar att meddela begärd för-

klaring föreligger därmed inte. Överklagandet skall således inte bifallas.

Rune Näsman

Charlotte Dahl
Referent

Yvonne Siösteen

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)