



Mål nr 07-255
Patent nr 97307704.3

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

BESLUT

meddelat 2009-12-23 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Kaiser Precision Tooling, Inc.

Ombud: Albihs AB

Målet gäller: Förklaring enligt 72 § patentlagen

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

ak

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Kaiser Precision Tooling, Inc. (Kaiser) har vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen (PL).

Kaiser har till grund för sin talan hållit fast vid att bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att betala den nionde årsavgiften i rätt tid.

Till utveckling av sin talan har bolaget bl.a. hänvisat till följande omständigheter som bolaget anförde hos Patentverket men som inte antecknats i verkets beslut.

Kaiser anlidade det amerikanska ombuds företaget Holland & Knight LLP (H & K) och det brittiska ombuds företaget Urquhart-Dykes & Lord LLP (UDL) för att sköta den europeiska ansökan som ledde fram till det föreliggande patentet EP-B-0 835 709. Kaiser hade genom sin styrelseordförande CK kontakt med H & K:s patentombud TP. H & K skötte genom TP i sin tur kontakterna med UDL och dess patentombud MG.

I samband med att patentet beviljades förde det brittiska ombudet UDL in uppgifter rörande betalning av årsavgifter i sitt fristsystem. UDL underrättade därefter fortlöpande det amerikanska ombudet H & K om betalningen av årsavgifter för patentet. H & K underrättade i sin tur Kaiser om de avgifter som måste betalas för att upprätthålla patentet. Kaiser lämnade sedan besked till H & K om att betalning skulle erläggas, varefter bolaget vidarebefordrade detta besked till UDL som verkställde betalningen av årsavgifter till och med den åttonde årsavgiften.

I samband med att den åttonde årsavgiften för patentet skulle betalas föreslog H & K att Kaiser skulle anlita betalningsföretaget Computer Patent Annuities North America LLC (CPA) för bevakning och betalning av årsavgifterna för patentet för att slippa gå via de båda ombuds företagen. Sedan Kaiser accepterat förslaget lät TP sin sekreterare CK utarbeta ett brev med en text som Kaiser i sin

tur skulle kunna använda för att uppdra åt CPA att sköta bolagets betalning av årsavgifter.

Det förefaller som om CK, då hon förberedde brevet, glömde eller missade att lägga till de två sista länderna, Sverige (SE) och Storbritannien (GB), i listan över de länder i vilka patentet var validerat och som fanns i H & K:s databas. CK upptäckte emellertid inte sitt misstag, utan gav brevet till TP för underskrift. TP gick igenom och kontrollerade texten i brevet, men upptäckte dessvärre ändå inte att två länder saknades, utan brevet översändes till CK i detta felaktiga skick.

CK överförde texten i brevet till Kaisers brevpapper, undertecknade brevet och skickade det till TP. Då det avskrivna brevet kom TP tillhanda hade det förstås samma lydelse som då det skickades till CK för avskrift och signatur. Eftersom TP inte hade förväntat sig några ändringar i brevet, gick han inte igenom brevet på nytt, utan skickade bara över brevet till CPA utan att granska dess innehåll närmare. Sålunda emottog CPA instruktioner om att upprätthålla patentet i en rad länder, bland vilka SE och GB dessvärre inte fanns med.

UDL informerades inte om det uppdrag som lämnats till CPA. Bolaget trodde därför att ansvaret för betalning av årsavgifterna låg kvar hos H & K. UDL fortsatte därför genom MG att sända påminnelser angående betalningen av årsavgifter till H & K. Med avseende på den i målet aktuella nionde årsavgiften sände UDL sammanlagt fem påminnelser under tiden den 12 juli 2005 – den 6 mars 2006. I den näst sista påminnelsen, den 6 oktober 2005, begärde bolaget att H & K skulle ge instruktioner om den fortsatta hanteringen av patentet och ett besked om Kaiser ville upprätthålla patentet. Dessa påminnelser tycks emellertid inte ha lett till någon åtgärd hos H & K.

Den 17 april 2006 emottog UDL en bekräftelse på de påminnelser som översänts den 6 mars 2006, tillsammans med en begäran att undersöka statusen för årsavgiftsbetalningarna. Detta brev var daterat efter utgången av slutfristen den 30 mars 2006. UDL

kontrollerade då årsavgiftsstatus för samtliga EP-stater, inklusive SE och GB, och fann att patentet fallit med avseende på SE och GB.

Det är sålunda tydligt att Kaiser inte alls avsåg att avstå från patentet i bl.a. Sverige, utan missade att ge instruktioner till CPA angående betalningen av årsavgifterna här på grund av den felaktiga listan i brevet från deras betrodda ombud H & K. Kaiser hade ingen anledning att misstänka att denna förteckning skulle kunna innehålla fel utan litade fullständigt på H & K. Genom att välja ett välrenommerat ombud har Kaiser gjort allt som stod i bolagets makt för att sköta sitt patent.

SKÄL

Kaiser har anfört att den direkta orsaken till att den nionde årsavgiften för det europeiska patentet avseende Sverige inte betalades i tid var att det företag, CPA, som Kaiser avsåg att anlita för betalning av alla årsavgifter för patentet, av misstag inte fick uppdraget att sörja för betalningen av årsavgifter för patentet i bl.a. Sverige. Enligt Kaisers uppgifter berodde misstaget på att det brev i vilket bolaget lämnade bevakningsuppdraget till CPA saknade uppgift om bevakning med avseende på bl.a. Sverige, vilket i sin tur hängde samman med att brevet var upprättat efter en förlaga avfattad hos H & K i vilken denna uppgift saknades.

Kaiser har gjort gällande att innehållet i den förlaga som upprättades hos H & K kontrollerades av det inom byrån ansvariga ombudet, utan att denne upptäckte att ”två länder saknades”. Bolaget har emellertid inte närmare förklarat hur denna kontroll gjordes och hur det kunde komma sig att avsaknaden av den i sammanhanget viktiga uppgiften om bevakning av årsavgifter såvitt avsåg Sverige inte upptäcktes. Oavsett hur det förhåller sig med detta borde Kaiser eller H & K, efter att CPA bekräftat att bolaget accepterat uppdraget, ha förvissat sig om att detta hade avsett innehåll, jfr Patentbesvärsträttens avgörande i mål 05-477.

Till detta kommer att UDL, enligt vad Kaiser upplyst, under tiden den 12 juli 2005 – 6 mars 2006, till H & K skickade sammanlagt fem

påminnelser angående förfallodagen för den nionde årsavgiften för patentet i Sverige. Kaiser har inte gjort gällande annat än att H & K fick del av dessa påminnelser. Enligt Kaisers uppgifter föranledde dock inte dessa påminnelser någon åtgärd från H & K:s sida förrän den 17 april 2006 och därmed efter den sista dag då den nionde årsavgiften kunde betalas med förhöjning. Genom sin passivitet satte H & K i praktiken Kaiser ur stånd att betala årsavgiften i tid.

Vid dessa förhållanden kan Kaiser – som är bundet av ombudets handlande respektive underlåtenhet – inte anses ha iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att betala den nionde årsavgiften.

Per Carlson
Referent

Håkan Sandh

Yvonne Siösteen

Enhälligt