



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 24 juni 2010

Klagande

Outotec Oyj

Riihitontuntie 7, 02200 Espoo, Finland

Ombud: Brann AB

Box 17192, 104 62 Stockholm

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 januari 2009
angående p.ans. nr 0850097-7, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och förklarar
att ansökningsavgiften för patentansökan 0850097-7 ska anses inkom-
men i rätt tid.

EE

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.

Outotec Oyj har vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen.

Outotec har till grund för sin talan hållit fast vid att bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att betala den i 31 § patentlagen stadgade avgiften i rätt tid.

Till utveckling av sin talan har bolaget, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, anfört bl.a. följande. Vid inlämningen av ansökan angavs alla avgifter korrekt. Dock angavs inte hur avgifterna skulle betalas. Ansökningsblanketten fylls vanligtvis i av en patentassistent. Därefter kontrolleras samt signeras den av ett patentombud. Instruktionen för patentassistenter består bl.a. av en mall för hur en ifylld ansökningsblankett ska se ut. Det elektroniska ansökningsförfarandet och den elektroniska ansökningsblanketten motsvarar i allt väsentligt det manuella förfarandet, förutom att blanketten rent tekniskt fylls i och signeras på ett annat sätt. Specifikt ser en korrekt ifylld ansökningsblankett likadan ut och kan granskas på samma sätt i båda fallen. Det avgörande misstaget i förevarande fall är att ansökningsblanketten signerats trots att det saknats uppgift om betalningssätt. Då det fanns en instruktion och en korrekt mall att följa har bolaget visat att det vid tidpunkten för inlämnandet fanns ett normalt sett säkert rutinsystem för inlämning av svenska patentansökningar. Misstaget som gjorts i förevarande fall har inte förekommit tidigare eller senare, varken vid inlämning elektroniskt eller fysiskt. Ombudet lämnar in ett hundratal patentansökningar till PRV per år. Misstaget måste därmed betraktas som isolerat.

Rättsförlusten är dessutom oproportionerlig i förhållande till bristen i uppfyllande av patentlagens föreskrifter. Sökandens ekonomiska intresse av att patentansökan kan fullföljas är mycket stort. PRV:s intresse att tidigt kunna avskryva en ansökan där ansökningsavgiften inte är betald måste anses vara ringa eller till och med obefintligt. Vid nationella ansökningar kräver inte PRV att ansökningsavgiften betalas vid inlämning. I fall då avgiften ej är betald uppmärksammas sökanden på detta och ges möjlighet att betala inom en utsatt tidsfrist.

Det ska i och för sig vara tydligt för tredje part att en ansökan faktiskt är fullföljd i Sverige för att kunna bedöma om egen verksamhet hindras. Dock medger 31 § patentlagen att sökanden skapar en sådan osäkerhet om en patentansökans status genom att tillåta att översättningen av ansökan lämnas in upp till två månader efter 31-månadersfristens utgång. Dessutom kan sökanden välja att inte fullfölja en PCT-ansökan vid PRV efter 31 månader men inom 33 månader fullfölja ansökan vid det europeiska patentverket med utnyttjande av institutet ”fortsatt handläggning”, Artikel 121 EPC. Kravet på att ansökningsavgiften är betald vid 31-månadersfristen tjänar därför inte till att minska osäkerheten för tredje part om ansökan är giltigt inlämnad.

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 i ett normalt tillfredsställande system inte ska leda till någon rättsförlust. I allmänhet innebär detta att systemet måste innehålla en kontrollrutin till förebyggande av misstag. Men kravet på kontrollrutiner ska inte ställas högre än vad patentsökanden eller patenthavaren har haft befogad anledning att anta vara nödvändigt.

Av utredningen framgår att den av PRV tillhandahållna och i målet aktuella tjänsten elektronisk Online Filing består av en elektronisk blankett med automatisk formaliakontroll. Tjänsten innehåller därvid varningsflaggor som påminner användaren om brister vilka i normalfallet bör korrigeras och stoppsymboler som helt förhindrar användaren från att skicka in ansökan. Mot bakgrund av att bristande ifyllnad av betalningssätt är en fatal brist när det gäller depositionskonton har Outotecs ombud Brann med en sådan uppbyggnad av blanketten haft anledning att förvänta sig att valet av betalningssätt varit en sådan obligatorisk uppgift som skulle behöva vara ifylld för att ansökan skulle kunna skickas in. Uppgiften har inte varit av det slaget att den har kunnat utelämnas. Fullföljande av den internationella patentansökningen har också varit beroende av att betalning kom att erläggas inom 31-månadersfristen. Även om det primära ansvaret för ansökans

fullständighet naturligtvis legat på ombudet kan det inte krävas att en närmare kontroll görs av ansökningsblankettens kontrollfunktioner för att ombudet ska anses ha iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna. Ombudet har fyllt i uppgiften om vilket belopp som var aktuellt att betala och genom att anvisa depositionskonto skulle ombudet ha fullgjort sin betalningsskyldighet. Misstaget att, under sådana omständigheter, glömma fylla i betalningssättet får därmed anses vara ett sådant isolerat misstag som inte ska leda till rättsförlust. Vid denna bedömning ska ansökningsavgiften anses vara inkommen i rätt tid.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Rune Näsman, ordförande, och Yvonne Siösteen, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent. Enhälligt.