



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 28 februari 2012

Klagande

Arjo Wiggins Security SAS

Ombud: Albihns.Zacco AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 oktober 2010
angående EP patent nr 1122360, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Arjo Wiggins Security SAS (Arjo Wiggins) har i Patentbesvärslagen vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund för sin talan har Arjo Wiggins anfört att bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att betala den ifrågasvarande årsavgiften i rätt tid.

Arjo Wiggins har till utveckling av talan anfört i huvudsak följande.

Arjo Wiggins har under många år varit kund till Nony & Partners (Nony) som handlagt patentet och är mycket väl medveten om byråns kompetens och erfarenhet vad avser betalning och bevakning av årsavgifter.

Nony har väl genomarbetade rutiner för årsavgiftshantering och dubbelkontroller. Den första uppgift årsavgiftsavdelningen vidtar när de erhåller en ny akt är att mata in relevant information avseende bevakning och betalning av årsavgifter. Informationen erhålls från orderbrevet i pappersakten. Data matas in manuellt av en assistent på årsavgiftsavdelningen, varvid en utskrift av införda data kontrolleras, redigeras och placeras i patentakten. När assistenten matat in informationen läggs akten på en särskild hylla och den ansvariga vid årsavgiftsavdelningen kontrollerar i slutet av veckan att rätt information matats in i varje akt. Efter kontroll och om allt är korrekt ”låses” den elektroniska akten, vilket innebär att den endast kan ändras av ett fåtal personer på byrån varefter lagring sker av pappersakten.

Misstaget som ledde till att den nionde årsavgiften inte erlades i rätt tid begicks den 10 mars 2008. Misstaget är en isolerad händelse i ett annars väl fungerande system.

Assistenten matade in årsavgifterna avseende samtliga i den europeiska patentfamiljen hörande patentet med undantag för det svenska under kategorin ”to be monitored”. Det svenska patentet infördes av misstag under ”not monitor”. Vilket innebär att det inte skulle bevakas av Nony. Vid kontrollen av den ansvariga för avdelningen upptäcktes inte misstaget utan akten ”låstes” elektroniskt och pappersakten skickades för

förvaring. Så snart misstaget upptäcktes, den 6 april 2010, lämnade Arjo Wiggins in en begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen till PRV.

Assistenten som matade in informationen började arbeta hos Nony under december 2007 och hade dessförinnan arbetat under fyra år som vice ansvarig på en annan patentbyrås årsavgiftsavdelning. För erforderlig handledning och uppbackning kontrollerades och handleddes assistenten under flera månader av den ansvariga för avdelningen utan anmärkning. Denna person hade varit anställd hos Nony under tjugo år och handlagt mer än 15 000 patentärenden felfritt. Hon hade även hand om upplärningen av nyanställda och var väl lämpad för sin uppgift att övervaka och kontrollera assistenten.

En förklaring till varför den ansvariga för avdelningen inte upptäckte misstaget kan vara att hon veckan därpå skulle gå i pension och var orolig inför framtiden. Nony hade emellertid ingen kännedom om hennes oro. Efter att assistenten tagit över ansvaret för årsavgiftsavdelningen upptäcktes det att vissa delar av hennes arbete inte var tillfredsställande. Det går inte alltid att undvika att olämpliga personer anställs och i det nu aktuella fallet upptäcktes detta först under sommaren 2008. Nony vidtog omgående åtgärder vilket innebar att assistenten fick lämna arbetsplatsen under augusti 2008.

SKÄL

Patentbesvärslagen, som inte ifrågasätter de uppgifter som nu åberopats, gör på grundval av dessa och vad som i övrigt framkommit av utredningen följande bedömning.

Den grundläggande orsaken till att det uppdrag som Arjo Wiggins anlätade Nony för inte utfördes var, enligt vad som framgår av bolagets egna uppgifter, att den assistent som arbetade på årsavgiftsavdelningen av misstag matade in att årsavgifter för det aktuella patentet inte skulle bevakas av Nony. Denna handling får i sig anses innefatta en försummelse som är oförenlig med det aktsamhetskrav som måste ställas på ett ombud.

Av omedelbar betydelse för att uppdraget inte utfördes var vidare, enligt vad Arjo Wiggins självt anfört, att den ansvariga på årsavgiftsavdelningen som kontrollerade att den inmatade informationen var korrekt inte upptäckte misstaget utan ”låste” akten elektroniskt och lät pappersakten gå tillbaka för förvaring.

Bolagets kontrollrutin får, såsom rätten uppfattat den, med avseende på det i målet aktuella händelseförloppet, anses ha varit tillräcklig för att upptäcka det misstag som förekommit och därmed ägnad att förebygga rättsförlust. Att den ansvariga på årsavgiftsavdelningen som kontrollerade att den inmatade informationen var korrekt inte upptäckte misstaget, får anses vara ett sådant isolerat misstag som medför att förklaring enligt 72 § patentlagen kan meddelas.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Stefan Svanh, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent och Håkan Sandh. Enhälligt.