



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 29 juni 2012

Klagande

Roskamp Research LLC

Ombud: Solbritt Kummelsten, Uppsala Patentbyrå AB

Ritargatan 8 A, 754 33 Uppsala

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 september 2010
angående EP-patent nr 1628663, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och förklarar
att ingiven översättning och avgift för offentliggörande enligt 82 § första
stycket patentlagen ska anses ha inkommit i rätt tid.

EE

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

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLT YRKANDE

Roskamp Research LLC har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen (PL).

Bolaget har till grund för sin talan åberopat att bolaget och dess ombud iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att ge in en översättning av den text med vilken patentet meddelats av det europeiska patentverket samt för att betala avgift för offentliggörandet i tid.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Ombudet Marks & Clerk Luxemburg (M&C) har väl fungerande arbetsrutiner och har hanterat ett stort antal nationella fullföljanden under många år utan problem. Hanteringen av ett ärende omfattar ett antal steg med olika medarbetare som kontrollerar varandras arbete. Fristerna kontrolleras av patentadministratörer samt av tre av varandra oberoende överordnade personer i åtminstone två oberoende fristbevakningssystem (ett elektroniskt och ett icke-elektroniskt). Systemet uppfyller därmed kravet på bevakningskontroller. Inget system kan dock vara till 100 procent vattentätt och man kan aldrig helt bortse från den mänskliga faktorn.

Normalt sett sker de dagliga rutinerna enligt följande. Uppdrag och diverse korrespondens går via fyra patentadministratörer som sköter de grundläggande rutinuppgifterna. Den som tar emot en försändelse kontrollerar den först och överlämnar den sedan till den person av de fyra som har huvudansvaret för inkommande försändelser den veckan. För att samtliga patentadministratörer ska ha en grundlig kännedom om alla typer av inkommande ärenden så är en av dessa huvudansvarig i två veckor varefter de byter. Patentadministratörerna övervakas av HMW, som har hanterat och övervakat fullföljanden av europeiska patent sedan 1995 utan att ha begått något misstag. En beskrivning över rutinerna hos M&C har bifogats genom schematisk bild. Det ska noteras att frister inte stryks ur något fristbevakningssystem, förutom ur systemet för fullmaktsbevakning, utan att M&C har fått ett inlämningskvitto från respektive patentverk.

Vid mottagande av uppdrag kontrollerar administratören enligt standardförfarandet Europapatentverkets online-service (EPOline) i syfte att verifiera att beviljandedatum är korrekt och för att fastställa fristdatum för de nationella valideringarna. Ett internt kontrollformulär fylls i på vilket beviljandedatum anges och de länder i vilka validering ska ske. Akten tas sedan över av AV, översättnings- och valideringskoordinator, som kontrollerar de instruktioner som mottagits och väljer lämpliga ombud och översättare. Akten går sedan tillbaka till samma administratör som gjorde iordning kontrollformuläret för vidare handläggning. Denne för därefter in beviljandedatum och de designerade länderna i patenthanteringssystemet och skapar formaliadokument för varje land. Kalenderuppgifter förs in i systemet för mottagande av dokument från klienten och för vidarebefordran av de undertecknade dokumenten till respektive ombud och/eller nationella myndigheter. Administratören utarbetar därefter alla de brev som ska skickas till de nationella myndigheterna och instruerar de nationella ombuden att göra likadant.

Vid sidan av det elektroniska kalendariet med dess påminnelsefunktion finns ett kontrollsystem i form av ett pappersarkiv. Kalendariet markeras som komplett först efter det att respektive ombud bekräftat mottagandet av instruktioner. Akten tas sedan över av MS som kontrollerar att alla inregistreringar är korrekta och att rätt instruktioner vederbörligen sänts till rätt ombud och att brev till nationella myndigheter är korrekta. Hon kontrollerar även beviljandedatum och alla nära förestående frister för nationella valideringar. Akten tas därefter över av ansvarigt patentombud för slutlig kontroll. M&C meddelar klienten att valideringarna genomförts när bekräftelse om detta mottagits från de nationella patentverken. Om M&C inte får någon bekräftelse från ett ombud och valideringsfristen närmar sig skickas påminnelser ut till dess ombudet bekräftar att valideringen utförts. Det är i enlighet med normal praxis vid M&C att inte registrera beviljandedatum innan några instruktioner om att utföra nationella valideringar har tagits emot.

I början av juni 2009 ombesörjde M&C, efter mottagna instruktioner, översättning av patentkraven i det aktuella patentet till franska och tyska i enlighet med Regel 71(3). Ett nytt ärende lades upp i enlighet med standardförfarandet. Patentansökningen registrerades i det europeiska övervakningssystemet (WebRegMT) vid EPO i syfte att övervaka när

”decision to grant-beskedet” skulle komma. Översättningarna av kraven till franska och tyska skickades över till M&C Cambridge. M&C tog inte över ombudskapet inför EPO. Eftersom inga instruktioner avseende nationella valideringar tagits emot stängdes filen vid M&C.

Efter det att M&C noterat att beviljande av patentet skulle ske inom en kort tid skickades en påminnelse till M&C Cambridge att inga instruktioner mottagits avseende nationella valideringar.

Decision to Grant meddelades den 2 juli 2009 och publicering skedde den 29 juli 2009. Den 15 oktober 2009 mottog M&C instruktioner från JA, administratör vid M&C Cambridge, om att patentet skulle valideras i bl.a. Sverige. E-postmeddelandet vidarebefordrades från mottagande administratör till administratören CM samma dag.

Den 16 oktober 2009 bekräftade CM mottagandet av instruktionerna och att M&C skulle ombesörja valideringen i bl.a. Sverige men att validering i Norge inte kunde ske eftersom landet inte tillhörde de designerade staterna. CM tittade i listan över designerade stater i utdraget från EPOLine som hade tryckts ut den 4 juni 2009 och som redan låg i akten. De första sidorna i den interna akten innehåller ett kontrollformulär, en utskrift av data registrerat i systemet och även utskriften från EPOLine, vilka skrivits ut på dagen för mottagandet av instruktionerna. I detta fall var utdraget från EPOLine daterat till dagen för de ursprungliga instruktionerna som mottogs för framställning av kravöversättningar till tyska och franska. CM efterfrågade huruvida de skulle validera i något annat land i stället. JA meddelade att han skulle efterfråga ytterligare instruktioner från klienten. JA vidarebefordrade frågan om Norge till sin uppdragsgivare som svarade att validering skulle ske i de länder som angetts med undantag för Norge.

CM var inte medveten om att patentet hade beviljats och att fristen för validering skulle gå ut den 29 oktober 2009 och hon hade inte heller skäl att tro att instruktionerna var brådskande. Eftersom CM räknade med att få vidare instruktioner från JA rörande de designerade staterna lade hon inte in någon ny information rörande stater för validering eller för beviljande i patentsystemet. Hon avvaktade i stället nya instruktioner och markerade mailet med en uppföljningssignal den 2 november 2009

samt placerade akten på sitt skrivbord med en post-it-lapp angående detta. Hon fyllde inte i det interna kontrollformuläret och akten togs inte över av medarbetare för val av ombud och översättare. Hon inledde aldrig arbetet med att färdigställa akten som normalt görs när nya instruktioner mottagits.

JA var av den uppfattningen att CM:s E-mail var en bekräftelse på hans instruktioner och han tog för givet att M&C skulle ta hand om valideringarna. Han skickade därför inte några ytterligare instruktioner då uppdragsgivarens instruktioner inte avvek från vad som redan överenskommits mellan honom och CM. JA efterfrågade den 2 november 2009 en bekräftelse på att valideringarna hade utförts och då uppdagades att valideringen hade missats.

Misstaget som ledde till rättsförlusten orsakades helt och hållet av den mänskliga faktorn. Handläggaren CM ignorerade tydliga och klara instruktioner om vilka åtgärder som ska vidtas i en specifik typ av ärenden vid en specifik tidpunkt i hanteringen och hoppade över ett kontrollsteg som är kritiskt för att registrera ärendet i fristbevakningssystemet. CM var väl bekant med denna regel och utförde åtgärden rutinmässigt i sitt vardagliga arbete. Hon har aldrig tidigare begått samma misstag. CM har uppgett att hon antog att det inte fanns någon nära utestående frist. Det finns dock inte något tolkningsutrymme för de anställda då de fastställda rutinerna är mycket tydliga vad gäller att inkommande uppdrag avseende europeiska patent alltid ska kontrolleras via EPOline samt att ett aktuellt informationsblad ska skrivas ut och sättas i akten om det som redan sitter där är inaktuellt.

CM har akademisk examen inom affärsekonomi med tillägg av juridik och teknologi och började sitt arbete hos M&C under 2007. Hon började med en internutbildning där hon inledningsvis arbetade sida vid sida med en mycket erfaren medarbetare som är väl insatt i patenträtt och interna regler och som har varit anställd hos M&C ett tjugotal år. Efter cirka ett år fick CM arbeta självständigt men under övervakning och har tidigare uppvisat ett oklanderligt arbetsresultat. Hon besitter dessutom mer än tillräcklig kunskap om regler beträffande nationellt fullföljande av europeiska patent och hur man beräknar frister utifrån olika officiella EPO-dokument. Hon är även väl bekant med både interna regler för

hantering av rutinmässiga uppdrag och reglernas syften så som fristhantering. Hon är känd som ytterst pålitlig. Sålunda tedde det sig oförklarligt för hennes arbetsgivare och medarbetare att hon plötsligt avvek från de väl inarbetade rutinerna.

Det fanns dock vid tidpunkten för hennes misstag omständigheter som troligen påverkade hennes omdöme. CM befann sig under senhösten i en djup personlig svacka på grund av svårigheter på det privata planet med hårda slitningar mellan henne och hennes blivande make och samtidig planering inför bröllop. Samtidigt krävde arbetet ovanligt stora arbetsinsatser. Vad som pågått i hennes liv kom inte till arbetsgivarens kännedom förrän över ett år senare. Orsaken till misstaget måste tillskrivas den pressade situation som hon befann sig i och inte systemet i sig, som vanligen fungerar fullt tillfredsställande och som omfattar kontrollrutiner. Patentadministratören CM skulle ha noterat att patent meddelats och noterat fristen i systemet eftersom hon normalt alltid kontrollerade EPOLine för varje ärende av den aktuella typen.

Motsvarande patent i Danmark, Spanien och Nederländerna har återupprättats då man där gjort bedömningen att det rört sig om ett isolerat misstag.

För att undvika att samma misstag som det förevarande begås en gång till har bolaget beslutat att införa ytterligare en intern frist efter det att meddelande skickats till klienten att patent snart kommer att beviljas och inga instruktioner avseende nationella valideringar mottagits. Fristen sätts till en vecka före fristens utgång för fullbordan av nationella valideringar.

SKÄL

Ett europeiskt patent har enligt 82 § PL verkan i Sverige endast om sökanden inom tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet, till patentmyndigheten har gett in en översättning samt avgift för offentliggörandet.

Det aktuella patentet kungjordes den 29 juli 2009, varför Roskamp Research senast den 29 oktober 2009 haft att inkomma med översättning och avgift. Då åtgärderna vidtogs först den 12 november 2009 har PRV beslutat att inte utfärda kungörelse beträffande patentet. Patentet saknar därmed verkan i Sverige. Samma datum framställdes en begäran om förklaring enligt 72 § PL och förklaringsavgift erlades.

En förutsättning för förklaring enligt 72 § PL är att patentsökanden eller patenthavaren har iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna. I praxis har kravet på omsorg uttryckts så att fristförseelsen är ursäktlig om den beror på ett isolerat misstag i ett system som normalt fungerar tillfredsställande. Ett sådant system förutsätts som regel innefatta någon form av kontrollrutiner eller andra åtgärder till förebyggande av misstag.

Enligt vad som framgår av utredningen berodde underlåtenheten att i rätt tid inge översättning och avgift på att en administratör hos bolagets ombud M&C, till följd av ett missförstånd mellan denne och en administratör vid M&C Cambridge, åsidosatte de åtgärder som tillhör standardförfarandet hos ombudet för att verifiera beviljandedatum samt fastställa fristdatum för att ombesörja att patent får verkan i designerade länder.

Enligt utredningen i målet ska den ansvarige patentadministratören hos M&C efter mottagande av ett uppdrag kontrollera EPOline för att fastställa fristdatum för ingivande av översättning och avgift för att patentet ska få giltighet i den ifrågavarande staten. Uppgift om beviljandedatum och designerade länder ska antecknas på ett internt kontrollformulär samt i ett patenthanteringssystem. Vidare framgår att uppgifterna kontrolleras i flera led av ytterligare anställda på M&C.

Genom patentadministratörens underlåtenhet åsidosattes de rutiner som innefattar åtgärder som syftar till kontroll av handläggningen och såvitt framgår av utredningen framstår det som att ombudsbyrån tillämpar rutiner till förebyggande av misstag i ärenden av detta slag vilka får anses övervägande tillfredsställande.

Det misstag som begåtts får snarare betraktas som ett sådant enstaka misstag i ett annars normalt väl fungerande system som får tillskrivas den mänskliga faktorn och som är svårt att med rimliga medel skydda sig emot.

På grund av det anförda får M&C och till följd härav även Roskamp Research anses ha visat den omsorg som betingats av omständigheterna för att det europeiska patentet ska få rättsverkan i Sverige. Förutsättningar för att meddela förklaring enligt 72 § PL föreligger följaktligen. Överklagandet ska därför bifallas.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Stefan Svahn, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Marianne Bratsberg. Enhälligt.