



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 30 november 2011

## **Klagande**

Jarrow Formulas, Inc.

1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, CA, 90035, USA

Ombud: Jonas Gulliksson, Advokatbyrån Gulliksson AB

Box 4171, 203 13 Malmö

## **SAKEN**

Framställning enligt 72 § patentlagen

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 oktober 2010  
angående europeiskt patent nr 1978919, se bilaga 1

## **RÄTTENS AVGÖRANDE**

Med upphävande av det överklagade beslutet förklarar Patentbesvär-  
rätten att översättning och avgift för offentliggörandet enligt 82 § första  
stycket patentlagen skall anses ha inkommit till PRV i rätt tid.

LC

---

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.**

Jarrow Formulas, Inc. har vidhållit sin begäran om förklaring att översättning och avgift för offentliggörandet skall anses ha inkommit till PRV i rätt tid.

Till grund för sin begäran om förklaring har Jarrow Formulas hållit fast vid att bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att översättning och avgift för offentliggörandet skulle inkomma till verket i rätt tid.

Till utveckling av sin talan har Jarrow Formulas, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, anfört i huvudsak följande.

Bauer Vorberg Kayser (BVK) erhöll uppdraget att validera patentet i 18 länder, däribland Sverige. Uppdraget meddelades via det amerikanska ombudet McCarter & English LLP per e-mail den 6 maj 2010 och således bara några dagar före fristens utgång den 17 maj 2010. BVK:s mest erfarna assistent förde in fristen i byråns dataregister som "PA JAR-01/06EP, Synthesis of a Jarrow Formula Lebed Kayser" och överlämnade ärendet till assistenten A.

Den första åtgärd som assistenten A företog var att undersöka om det fanns någon översättare tillgänglig hos VBK som skulle kunna göra översättningen i tid med hänsyn till att byrån hade ett begränsat antal handläggare tillgängliga. Sedan hon försäkrat sig om detta, skickade hon den 12 maj 2010 per e-mail ut valideringsuppdrag till ombud i de 18 olika länderna med begäran om bekräftelse från ombuden.

Olyckligtvis kom det svenska ärendet att skickas till Patrafee AB, eftersom assistent A hade slagit upp registret över svenska patentombud i byråns databas. Att Patrafee finns med på denna lista är närmast självklart, eftersom bolaget regelbundet anlitas som ombud beträffande årstaxor m.m. Dessutom har BVK relativt sett färre antal valideringar i Sverige, varför assistenten inte hade samma erfarenhet beträffande svenska ombud som i de mer frekventa valideringsländerna.

På Patrafees websida anges att bolaget sysslar med ”everything you need to manage and renew intellectual property rights”. I Gula sidorna finns Patrafee listat under patentbyråer och det finns inget som indikerar att bolaget inte är en fullservicebyrå. Patrafee är dessutom medlem i Sveriges Patentbyråers förening, SEPAF. Assistenten A kände inte till och kunde inte rimligen förväntas känna till att Patrafee inte skulle fullgöra valideringsuppdraget då hon skickade orderbrevet den 12 maj 2010.

Assistenten A meddelade den 19 maj 2010 Patrafee att patentet hade överlåtits till Jarrow Formulas, Inc och förlitade sig på att orderbrevet kommit fram till Patrafee i tid och hon trodde att det nu endast krävdes komplettering med överlåtelsehandlingar etc. Patrafee svarade samma dag, dvs. sju dagar efter mottagandet av orderbrevet och två dagar efter fristens utgång, med en förfrågan huruvida orderbrevet varit avsett för dem. Det enda rimliga hade varit att Patrafee omgående den 12 maj svarat BVK att de inte åtar sig valideringsuppdrag.

Även om detta inte direkt kan anföras till stöd för att den felaktiga strykningen av fristen varit ursäktlig är det en omständighet som har viss betydelse för den uppkomna situationen. Hade reklamation skett från Patrafee så hade uppenbarligen felet upptäckts i tid.

Vid en avslutande granskning av saken upptäcktes sedan felet, varefter BVK vände sig till ett annat ombud i Sverige.

Assistenten A var fr.o.m. den 12 augusti 2002 och under ca cirka sju år anställd hos Patent und Rechtsanwälte Hofstetter, Schurack und Skora och därefter hos BVK. Hon har således undergått utbildning och erhållit praktisk träning i alla för patentassistenter normala arbetsuppgifter under sammanlagt cirka åtta år och skött sina arbetsuppgifter felfritt hos den tidigare arbetsgivaren.

Efter en inledande period hos BVK visade assistenten A goda färdigheter och placerades på den internationella avdelningen där hon fortbildades under ledning av en av byråns erfarna patentassistenter. Efter att det konstaterats att assistenten utfört valideringsuppgifterna felfritt anfördes hon att självständigt utföra arbetsuppgifter rörande validering.

BVK har ett stort antal valideringsärenden och ett stort antal av dessa har skötts av assistenten A utan att något tidigare missats eller lett till rättsförluster. Tvärtom har det funnits all anledning att förlita sig på att assistenten haft tillräcklig kapacitet för att kunna anförtros utsändandet och övervakningen av valideringsuppdrag samt fristövervakning. Varken under sin anställning hos BVK eller hos den tidigare arbetsgivaren har något förekommit som kunnat ge anledning till antagande att hon inte skulle kunna hantera de delegerade uppgifterna.

Införande och strykning av frister samt avsändande av standardinstruktioner handläggs normalt inte av patentingenjörer eller advokater, även om det är de som i första hand ansvarar i förhållande till klienten. Arbetsuppgifterna handläggs i patentbyråbranschen regelmässigt av internutbildade och erfarna patentassistenter. Assistenten A hör tveklöst till denna kategori och det kan därför inte anses ha varit fel att delegera valideringsuppgifter till henne.

Enligt byråns rutiner genomgås all post av flera av byråns ansvariga patentombud, ofta samtliga partners, men dock alltid av minst två. Patentombudet antecknar fristen på orderbrevet och sätter på sin signatur. Ytterligare ett patentombud kontrollerar och signerar fristbrevet.

I föreliggande fall läste tre patentombud orderbrevet. Det första patentombudet (V) beräknade och kontrollerade fristen och noterade detta i postprotokollet. Därefter dubbelcheckade ytterligare två patentombud (K) och (L), genom att sätta bock i relevant kolumn, att införandet var riktigt.

Brevet överlämnades sedan till den ansvariga för byråns fristhantering, F, som förde in fristen på den 17 maj under beteckningen ”JAR 1106EPA K Validierung”, dels i ett dataregister och dels, som en säkerhetsåtgärd, även i en handskriven dagbok. F överlämnade därefter brevet till chefen för patentavdelningen, S, som beordrade assistenten A, att ta fram akterna samt att utarbeta och skicka orderbrev till de lokala ombuden.

Assistenten A har en stående instruktion att begära bekräftelse från ombuden och att inte rapportera strykning av fristen förrän bekräftelse

inkommit. Fristbevakningen kvarstår hos den ansvariga för fristhanteringen, F, tills hon får meddelande från assistent A att validering skett och F stryker då fristen i A:s närvaro.

Om inget besked om valideringen har erhållits stryks inte fristen, utan F tar kontakt med den ansvariga medarbetaren, i detta fall assistenten A, för att undersöka om validering skett eller om det av andra orsaker inte ska genomföras någon validering. Denna kontroll sker normalt i god tid före fristutgången, men under alla omständigheter senast på fristens sista dag.

Assistenten A har i detta fall följt rutinen i sjutton av de arton valideringarna, dvs. meddelat den ansvariga för byråns fristhantering, F, att uppdragen skickats och mottagits och att fristerna kunnat strykas, men av förbiseende även rapporterat att det svenska ärendet var OK, varefter fristen felaktigt ströks av F. I sammanhanget bör beaktas att det uppstått oklarheter om innehavet av patentet och att instruktionerna dessutom erhöles ganska sent med hänsyn till uppdragets omfattning (endast cirka en vecka före fristutgången).

Assistenten A hade vid tiden för den aktuella åtgärden skött liknande uppgifter med minst samma svårighetsgrad felfritt under cirka åtta år som anställd. Vid det här tillfället agerade hon i enlighet med byråns rutiner i alla fall utom ett, genom att felaktigt meddela att valideringen var klar trots att ingen bekräftelse skett. Det som skett är uppenbarligen att anse som ett enstaka mänskligt misstag som inte skulle kunna ha förhindrats genom en ändring av bolagets rutiner eller genom komplettering av utbildning. Det kan inte heller med hänsyn till den relativt stora mängden valideringsuppdrag som hanteras av byrån betraktas som ett systematiskt fel som är hänförligt till bristande rutiner eller felaktig delegering av arbetsuppgifterna.

## **SKÄL**

En grundläggande orsak till att det uppdrag som Jarrow Formulas anlitate VBK för inte utfördes var, enligt vad som framgår av bolagets egna uppgifter, att VBK vände sig till Patrafee AB som inte åtar sig uppdrag

att företa åtgärder för att europeiska patent skall få verkan i Sverige ("validering"). Denna handling får – även med beaktande av vad Jarrow Formulas uppgivit om orsakerna härtill – 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 Jarrow Formulas självt anfört, att assistenten A av förbiseende och i strid med en stående instruktion rapporterade till den som var ansvarig för fristhanteringen, F, att "det svenska ärendet var OK". Av omedelbar betydelse var också, enligt vad bolaget anfört, att fristen därefter "felaktigt ströks" av F.

Enligt vad Jarrow Formulas anfört var den sistnämnda åtgärden ett avsteg från VBK:s kontrollrutin, vilken med avseende på föreliggande fall beskrivits så att den för fristhanteringen ansvariga, F, skulle stryka fristen "i närvaro av assistenten A". Det innebär, som Jarrow Formulas talan får förstås, att F skulle stryka fristen efter att ha gjort en kontroll av beskedet från assistenten A att valideringen utförts.

Denna kontrollrutin får, såsom rätten uppfattat den, med avseende på det i målet aktuella händelseförloppet, anses ha varit tillräcklig för att upptäcka den försummelse och det förbiseende som förekommit och därmed ägnad att förebygga rättsförlust. Att den för fristhanteringen ansvariga, F, uppenbarligen inte gjorde någon kontroll av beskedet från assistenten A, att valideringen utförts, får anses vara ett sådant isolerat misstag som medför att förklaring enligt 72 § patentlagen kan meddelas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, tillika referent, Anders Brinkman och Stefan Svahn. Enhälligt.