



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 17 maj 2013

Klagande

NF

Ombud: Hynell Patenttjänst AB

Box 138, 683 23 Hagfors

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 mars 2012

angående det europeiska patentet nr 1799599 se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.

NF har yrkat att Patentbesvärsrätten ska upphäva PRV:s beslut och att betald årsavgift ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen.

Som grund för sin talan har NF åberopat att han har iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna och att det således rör sig om ett isolerat misstag i ett annars tillfredställande system.

Till utveckling av sin talan har NF anfört i huvudsak följande.

NF är innehavare av en uppfinning som har patentsökts globalt i vilken mångmiljonbelopp har investerats. Administrationen av uppfinningen sker i företaget ASR, där NF är president. ASR är ett litet företag som har tagit professionell hjälp av CPA för hanteringen av årsavgifter. NF har delegerat ansvaret för vissa administrativa uppgifter till NP, som är vice president och som har arbetat på ASR i 12 år. ASR har inget specifikt patentsystem men ett internt ”docketing system” för immaterialrättsliga frågor, årsavgifter och annan korrespondens. Hantering av aviseringar om årsavgifter för patent från CPA kräver dock endast att någon kontrollerar posten. Att NP dessutom ansvarar för administrativa ärenden medför att systemet därför normalt sett är tillfredställande. Det kan inte krävas att ett sådant litet företag som ASR, där man har anlitat CPA, ska ha en egen dubbelkontroll.

Både NF och NP var medvetna om att den första betalningen av årsavgift för det aktuella patentet skulle göras år 2010. Den 10 december 2010 instruerade NF NP att meddela CPA att alla patent ingående i Europapatentet skulle förnyas. Samma dag scannade NP in listan över vilka årsavgifter som skulle betalas med kryssbockar för samtliga länder och e-postade den till CPA med ett försättsbrev där det stod att alla patent ska förnyas. Det isolerade misstaget begicks när NP vid scanningen av listan av misstag använt simplex när hon trott sig ha använt duplex, dvs endast framsidan och inte baksidan av dokumenten scannades och skickades. I ett normalt tillfredsställande system hade årsavgifterna betalats om NP inte hade tryckt på simplexknappen istället för duplexknappen. Skrivelsen i det mail som skickades till CPA lyder

”Hello Amanda: Please find attached the instructions to renew all patents. Please email me the invoice one generated”. Detta utgör en bekräftelse på den instruktion som NP fått av NF.

Många företag har fortfarande en bekräftelserutin för skickade e-postmeddelanden, men generellt sett hanteras ofta mailtrafik utan bekräftelser. Generellt sett dröjer det också ofta lång tid innan en faktura skickas från CPA. Skrivningen ”Please email me the invoice one generated” i NPs e-postmeddelande kan även betyda att NP hellre mottar faktura via e-post än genom vanligt brev.

CPA noterade att endast varannan sida hade scannats in i bilagan. Den 13 december 2010 sände CPA därför en påminnelse genom vanligt lösbrev. Brevet nådde aldrig ASR. Den 20 mars 2011, drygt fem veckor innan fristen skulle löpa ut, skickade CPA en slutlig påminnelse. Detta brev nådde ASR den vecka som inleddes med den 30 maj 2011, dvs. för sent för att kunna förnya patentet. Både NP och NF trodde att alla patent hade blivit förnyade.

Brevet av den 20 mars 2011 skickades troligen från CPA:s kontor i Jersey som vanlig post till Kalifornien. Att en brevleverans från CPA ska kunna ta nio veckor är inte normalt. CPA använder inte något system för att spåra brev. Det kan ta mellan två till nio veckor för ett brev att skickas från Jersey till Kalifornien. Det har inte funnits anledning för någon på ASR att misstänka att ett brev skulle förkomma eller ta nio veckor att skickas. Ett litet företag ska inte behöva undersöka hur lång tid det kan ta som längst för ett brev att komma fram från Jersey till Kalifornien.

Om brevet som skickades från CPA den 13 december 2010 hade kommit fram till ASR, vilket vore det normala, så hade årsavgifterna blivit betalda i tid. Om brevet som sänts från CPA den 20 mars 2011 endast hade tagit fem veckor på sig att nå ASR, så hade denna situation heller inte uppstått. Detta visar att ASR normalt sett har ett tillfredsställande system.

PRV:s beslut avviker till viss del från praxis av det europeiska patentverket (EPO) samt från det beslut som det danska patentverket har

fattat. Avvikelseerna får anses vara uppenbart oskäligen mot patenthavaren.

Av den praxis som utvecklats vid EPO framgår att sekreterare, assistenter och patentombud inte är felfria och att människor kan begå misstag. Även det mest välplanerade system kan falla på grund av att normala rutiner inte efterföljs. Att NP har gjort en miss vid scanning av relevanta dokument och att det funnits vissa brister i systemet bör inte vara skäl nog för PRV att avslå begäran om återupprättelse.

Ett internationellt patentärende hanteras normalt av ett flertal individer som bildar en kedja genom vilket ärendet löper. Varje individ som deltar i hanteringen är en länk i kedjan. Varje enskild länk i kedjan medför en risk för misstag. Utan någon form av mänskligt misstag någonstans i kedjan skulle det inte föreligga någon risk för rättsförlust. Om man då inte godtar att människor kan göra misstag, då har rättsinnehavaren ingen möjlighet att få rätt. PRV:s avslag på begäran om förklaring får därmed anses vara oskäligt gentemot rättsinnehavaren.

Eftersom målsättningen är att skapa en harmoniserad praxis inom de länder som tillämpar den europeiska patentkonventionen bör PRV:s beslut med beaktande av det danska patentverkets beslut att bevilja begäran om att upprätthålla patentet ändras.

I målet har hållits muntlig förhandling.

SKÄL

En förutsättning för att förklaring enligt 72 § patentlagen ska beviljas är att patenthavaren har lidit rättsförlust trots att vederbörande iakttagit all den 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. Om patenthavaren har anlitat ett kompetent betalningsföretag som har ett godtagbart system för betalning av årsavgifter ska det normalt inte därutöver krävas att patenthavaren gör en extra kontroll av att betalningarna sker i rätt tid och på rätt sätt. Däremot kan patenthavaren givetvis inte genom att

anlita ett sådant betalningsföretag helt undgå ansvar för att betalningsfristerna iakttas. Det förutsätts att denne även i övrigt visar erforderlig omsorg och vidtar de åtgärder som påkallas av omständigheterna (se RÅ 1995 not 389). En förutsättning vid bedömningen av omsorgsrekvisitet är att en patenthavare har iakttagit tillräcklig omsorg i sina kontakter med betalningsföretaget (jfr RÅ 81 2:59).

Patentbesvärslagen delar PRV:s uppfattning att utredningen innehåller vissa oklarheter. NF och NP har t.ex. lämnat olika versioner avseende hur betalningsinstruktionen varit ifylld och avseende de meddelanden som mottagits av CPA. Baserat på de omständigheter som framkommit i målet gör Patentbesvärslagen följande bedömning.

CPA får anses vara ett sådant välrenommerat betalningsföretag som avses i nämnda rättspraxis. För misstag som har begåtts vid rutinernas tillämpning hos CPA kan patenthavaren därför lastas endast i den mån patenthavaren brustit i sina kontakter med CPA eller i den mån omsorg och åtgärder som påkallas av omständigheterna i övrigt vid iakttagande av den förevarande betalningsfristen har åsidosatts.

Om en patenthavare ger någon annan i uppdrag att utföra vissa rättshandlingar bör det normalt finnas en rutin som är avsedd att säkerställa att uppdragstagaren bekräftar att den har mottagit uppdraget (jfr Patentbesvärslagens avgörande i mål 01-020). Det ingår även i omsorgsskyldigheten att förvissa sig om att ett betalningsuppdrag har rätt innehåll (jfr Patentbesvärslagens avgörande i mål nr 07-255). Det framgår inte av utredningen att ASR fått bekräftelse på att betalningsinstruktionen har nått CPA. Inte heller framgår att någon övrig kontroll har skett av att betalningsuppdraget överförts korrekt till CPA. Då det aktuella patentets förnyelse i förevarande fall var beroende av att överföringen av betalningsuppdraget till CPA skedde felfritt så borde rimligen NP ha kontrollerat den inscannade listan och begärt en bekräftelse av att CPA hade mottagit uppdraget. Genom att inte göra detta har företagets rutiner för hantering och kontroll av utgående försändelser inte varit helt tillfredställande för att i möjligaste mån undvika fel vid instruktioner till betalningsföretaget.

För att ha iakttagit erforderlig omsorg måste vidare anses ingå att patenthavaren, då denne fattar misstanke om att något fel har uppstått, snarast söker nå fram till ett klarläggande (jfr RÅ 81 2:59). Av utredningen framgår att NF mottog en påminnelse från CPA daterad den 20 februari 2011 avseende vissa av de patent som det ursprungliga betalningsuppdraget avsåg. Denna påminnelse avsåg visserligen inte det svenska patentet, men väl andra patent för vilka betalning beordrats i samma orderbrev som det svenska patentet. Påminnelsen borde ha föranlett NF att bedriva vidare efterforskningar för att utröna orsaken till påminnelsen och därvid försäkra sig om att instruktionerna om betalning av samtliga patent verkligen kommit CPA tillhanda.

Av utredningen framgår att ASR har ett "internal docketing system for matters that require follow up for renewal fees, responses to patent offices, etc." (se NPs Declaration 2012-01-17, p. 7). Systemet beskrivs inte närmare och det framgår inte om det finns rutiner för uppföljning av förmedling av betalningsuppdrag eller påminnelser. Ett internt system hos patenthavaren som utan några egna uppföljande rutiner till synes helt förlitar sig till mottagande av påminnelser från det anlidade betalningsföretaget kan inte anses vara tillräckligt omsorgsfullt för att säkerställa förebyggande av misstag. Det ter sig anmärkningsvärt att CPA har skickat samtliga påminnelser till ASR per post, trots deras brådskande karaktär. Oaktat hur CPA:s roll bör bedömas i detta fall har NF dock själv visat bristande omsorg vad avser kontrollrutiner. Patentbesvärshöfdingen finner mot bakgrund av vad som framkommit att NF inte visat att han iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna för att iaktta den aktuella fristen.

Förutsättningar för att meddela begärd förklaring föreligger således inte och överklagandet ska avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande tillika referent, Stefan Svahn, Annika Ryberg och Marianne Bratsberg.
Enhälligt.