



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 28 juni 2013

## **Klagande**

LB

Ombud: Zacco Sweden AB  
Box 5581, 114 85 Stockholm

## **SAKEN**

Framställning enligt 72 § patentlagen

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 oktober 2012  
angående europeiskt patent nr 0724537, 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.**

LB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen.

LB har som grund för sin talan hållit fast vid att samtliga inblandade aktörer har iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att betala den ifrågavarande årsavgiften i rätt tid.

LB har till utveckling av sin talan anfört följande.

LB har gett Zacco Sweden AB (tidigare Albihns.Zacco AB, här efter benämnt Zacco) instruktioner via telefon att företräda honom i allt som har med det aktuella patentet att göra, däribland att ombesörja betalningen av den 17:e årsavgiften.

Zacco är ett väletablerat patentombud med upparbetade processer, verktyg och kontrollsystem för hantering av patentärenden. Zacco har ett elektroniskt fristhanteringssystem. Den 1 februari 2011 bytte Zacco sådant system och en överföring av ärendena och fristerna gjordes från det gamla systemet till det nya. Zacco samarbetade med Patrafee AB (Patrafee) gällande årsavgiftsbetalningar.

I samband med validering av ett godkänt europeiskt patent följde man följande rutin:

1. Ett särskilt ärende med individuellt ärendenummer lades upp i Zaccos ärendehanteringssystem för varje land där patentet skulle fullföljas. Ärendet lades upp av ärendeansvarig assistent.
2. En särskild frist – benämnd DGO – med datum tre månader efter EPO:s publicering av patentbeviljandet lades in i varje ärende i ärendehanteringssystemet. Fristen avsåg översättning och validering av europeiska patentansökningar.
3. En annan erfaren assistent kontrollerade åtgärderna enligt punkterna 1 och 2 ovan genom att kontrollera att fristdatum var korrekt inlagda, att rätt data och rätt frister fanns på ärendet i ärendehanteringssystemet och eventuella meddelanden till Patrafee som gjorts på ärendet i systemet.

4. För att Patrafee skulle kunna fullgöra sina åtaganden och överta ansvaret för årsavgifter måste all data i ett ärende föras över på säkert sätt till Patrafee. Detta gjordes genom att uppgifterna på ärendet i Zaccos ärendehanteringssystem kopierades (exporterades) över till Patrafees system.

Det fanns även ett kontrollsystem för export av uppgifter från Zaccos ärendehanteringssystem till Patrafees system.

Det aktuella ärendet administrerades av en mycket erfaren patent-assistent på Zacco. Den assistenten, KF, har arbetat med administrativ hantering av patentansökningar och patent sedan 1970 och är införstådd med patentförfarandet. Kontrollerna utfördes av, en annan mycket erfaren patentassistent, KL.

KF följde fristhanteringsrutinen enligt ovan och lade upp ett ärende för varje land med en DGO-frist för varje ärende. I detta läge upptäckte KF att fristen för inbetalning av den 17:e årsavgiften var nära förestående och att det därför fanns en risk för att Patrafee inte skulle hinna kontakta LB enligt sina rutiner inför betalningen av årsavgiften. Hon beslöt därför att Zacco skulle ombesörja betalningen av årsavgiften direkt i samband med att översättning insändes till PRV och gjorde en notering på ärendet om att Zacco kommer att ombesörja den 17:e årsavgiftsinbetalningen. Ärendet med noteringen om att Zacco skulle betala den 17:e årsavgiften kontrollerades av KL och exporterades till Patrafee enligt gällande rutin. Patrafee noterade, kontrollerade och registrerade uppgifterna.

Eftersom Patrafee såg noteringen att Zacco skulle betala årsavgiften måste Patrafee av allt att döma missförstått informationen på så sätt att de trodde att årsavgiften var betald. Patrafee tog därför bort årsavgiftsfristen ur sitt ärendehanteringssystem samt gjorde en anmärkning om att den 17:e årsavgiften var betald. Härefter översändes ett registerutdrag för kontroll. Registerutdraget kontrollerades av KF som av någon anledning missade att notera att årsavgiftsfristen av misstag var borttagen och att uppgiften om att den 17:e årsavgiften betalats därför var felaktig. Varför detta missades är oklart. Möjligen kan det ha att göra

med att hon precis återkommit till jobbet efter en längre semester och i det läget hade många saker på sitt bord.

KF upprättade i samband med detta formuläret "Request for publication of translation of a European patent application/patent" och meddelade på blanketten att "Publication Fee" accepteras och vilket "Deposit Account" som tryckningsavgiften skulle dras ifrån samt bilade översättning. I fall då även årsavgift skulle betalas i samband med ingivande av översättning brukade ett brev, av vilket det framgick att årsavgiften skulle betalas och från vilket konto pengarna skulle dras, biläggas formulären. Något sådant brev finns inte i Zaccos register i det aktuella fallet. I enlighet med tidigare överenskommelse över telefon översändes även en fullmakt till LB med begäran om att denne skulle returnera densamma snarast.

Vid genomgången av fristlistan kommande vecka kontrollerade KF och ansvarig konsult, JO, att översättning var insänd till PRV, att ärendet exporterats till Patrafee innan årsavgiftsinbetalningen skulle falla samt att Patrafee noterat på registerutdraget att 17:e årsavgiften var betald. Fristen DGO ströks därför från Zaccos fristlista.

En månad senare inkom den underskrivna fullmakten från sökanden. Denna inkom innan fristen för den 17:e årsavgiftsinbetalningen löpt ut. Fullmakten är undertecknad den 24 oktober 2010 och inlämnad till PRV.

Ingen ytterligare påminnelse eller annan skrivelse har kommit till Zaccos kännedom som informerat dem om att den 17:e årsavgiften inte var betald.

Sammanfattningsvis uppstod ett missförstånd vid kommunikationen mellan Patrafee och Zacco avseende betalningen av den 17:e årsavgiften som gjorde att Patrafee av misstag tog bort den 17:e årsavgiftsfristen ur systemet och markerade den avgiften som betald. Detta missförstånd orsakade ett fel i det registerutdrag som översändes till Zacco och som kontrollerades av ansvarig assistent. Felaktigheten upptäcktes dock inte vid kontrollen.

## SKÄL

En förutsättning för förklaring enligt 72 § patentlagen att en åtgärd ska anses ha vidtagits i rätt tid är att patentsökanden eller patenthavaren har iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna. I praxis tillämpas detta omsorgsrekvisit så att ett isolerat misstag – av patentsökanden eller patenthavaren eller dennes ombud – i ett normalt tillfredsställande system inte ska leda till någon rättsförlust. För att ett sådant system skall anses vara tillfredsställande förutsätts i allmänhet att det innehåller någon form av kontrollrutin till förebyggande av misstag.

Det är patenthavaren som bär ansvaret för att årsavgifterna för ett patent betalas i tid. Har en patenthavare uppdragit åt någon annan att erlagga årsavgifterna åligger det patenthavaren att se till att denne uppfyller omsorgskravet då patenthavaren även är ansvarig för dennes brister.

De i ärendet redovisade handläggningsrutinerna vid ombudsbyrån Zacco får anses utgöra ett väl fungerande system för hantering av patentärenden. Det är enligt denna rutin betalningsföretaget Patrafee som ansvarar för betalningen av årsavgifterna.

Av utredningen framgår dock att den uteblivna betalningen av den 17:e årsavgiften berodde på att en patentassistent vid Zacco gjort avsteg från de redovisade normala rutinerna för ärendehantering vid ombudsbyrån. Vid handläggningen av valideringsuppdraget upptäckte patentassistenten att fristen för betalning av den 17:e årsavgiften var nära förestående och beslutade därför att Zacco skulle betala denna årsavgift istället för Patrafee, som enligt Zaccos handläggningsrutiner skulle ha givits ansvaret för betalning av även denna årsavgift. Ärendet överfördes sedan till Patrafee som antecknade i sitt register att årsavgiften var betald. Vid Zaccos kontroll av det registerutdrag, som enligt gängse rutiner sändes tillbaka till Zacco för kontroll, noterade inte patentassistenten hos Zacco att årsavgiftsfristen tagits bort från registerbladet och därmed inte heller att Patrafee felaktigt uppfattat den 17:e årsavgiften som betald.

Ett misstag av detta slag hos ett ombud kan vara sådant att det inte bör föranleda någon rättsförlust för huvudmannen. Det förutsätter dock, som ovan anförts, att misstaget utgör en isolerad händelse i ett normalt tillfredsställande system. I fall såsom det förevarande när avsteg görs från de normala rutinerna behövs det särskilda bevakningsrutiner för att fånga upp eventuella misstag och missförstånd som följer av att den normala rutinen frångås (jfr Patentbesvärsrättens avgörande i mål 01-162). Av utredningen framgår inte att Zacco har haft några sådana rutiner.

Patentbesvärsrätten finner mot denna bakgrund att Zacco inte har iakttagit all omsorg som betingas av omständigheterna för att erlægga den 17:e årsavgiften. Då klaganden har att bära ansvaret för ombudets bristande omsorg föreligger inte förutsättningar att meddela begärd förklaring. Överklagandet kan därför inte bifallas.

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

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Stefan Svahn, Håkan Sandh och Annika Ryberg, referent. Enhälligt.