



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 30 september 2013

Klagande

Deere & Company

Ombud: Marcus Eilenberg, Zacco Sweden AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 13 december 2012
angående europeiskt patent nr 07009878.5, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.

Deere & Company har vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen (PL).

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att bolaget iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna för att fullfölja det ifrågavarande europeiska patentet i Sverige.

Till utveckling av talan har bolaget anfört bl.a. följande. Bolaget anser att PRV tagit sitt beslut utan att ha haft tillräcklig information och kunskap om de rutiner som bolaget använt sig av. Bolaget hade i PRV erbjudit sig att komplettera ansökan om PRV ansåg att viss information saknades.

Bolagets tyska ombudsfirma Adolf, Lüken, Höflich, Sawodny, (ALSH), numera AKLaw har kontor belägna i Ulm och München. S vid ulmkontoret ansvarade för de ifrågavarande patenterna. Den i ärendet aktuella assistenten MD, är mycket skicklig och pålitlig med lång branschfarenhet. Det datorprogram för ärenden och fristhantering som ulmkontoret använder är välkänt i Tyskland och används av inte mindre än 242 patentbyråer, ett stort antal företags patentavdelningar samt myndigheter. Även för betalning av årsavgifter har kontoret valt en tjänsteleverantör som är mycket väl etablerad på den tyska marknaden. Detta företag tillhandahåller bl.a. en mycket enkel online-lösning, PAVIS, där kunderna själva kan mata in relevanta data för ett visst patent och därigenom aktivera en automatisk betalningstjänst för årsavgifter. Mot denna bakgrund kan det konstateras att Deere & Company använder inom området etablerade och väl fungerande datorsystem för hantering av valideringsärenden i allmänhet och bevakning av frister i synnerhet.

Följande rutiner tillämpas vid ulmkontoret. När ett europeiskt patent beviljats och patentombudet fått formulär EPO Form 2006A från det Europeiska patentverket (EPO), vilket inne-

håller information om patentets beviljandedatum vid EPO noteras bl.a. följande frister i datorprogrammet:

- Frist angående skickande av valideringsinstruktioner till lokalt ombud, förfaller en månad efter patentets beviljandedatum.
- Frist angående bekräftelse av valideringsinstruktion från lokalt ombud, förfaller två månader efter patentets beviljande.
- Valideringsfrist, förfaller tre månader från patentets beviljandedatum.

Patentassistenterna är ansvariga för att vidta de åtgärder som är förenade med de två första fristerna, dvs för samtliga frister utom valideringsfristen. Den assistent som vidtagit en åtgärd är också ansvarig för att stryka motsvarande frist i datorprogrammet. De ansvarar också för att data till grund för kommande betalningar av årsavgifter matas in i PAVIS. På måndagarna varje vecka skrivs fristlistor ut för den kommande 30-dagarsperioden. Som en kontrollfunktion kommer motsvarande frister även upp på assistentchefens fristlista. På patentombudens fristlistor kommer valideringsfristerna upp.

Om en frist stryks i datorprogrammet kommer den inte längre att finnas med på de fristlistor som skrivs ut. Som en säkerhetsåtgärd har man den rutinen att valideringsfristen endast får strykas om såväl en assistent som assistentchefen godkänner det. För att stryka en frist markeras fristen/fristerna och sedan genom ett musklick begärs att fristen/fristerna stryks. Därefter ställer datorprogrammet en kontrollfråga och man måste bekräfta att man verkligen vill stryka de markerade fristerna. Först efter bekräftelsen stryks fristen/fristerna.

Den 9 september 2011 fick ALSH Form 2006A från EPO. Samma dag matade assistentchefen in detta datum i datorprogrammet. De ovan angivna tre fristerna genererades: 5 november 2011, 5 december 2011 och 5 januari 2012. Datorprogrammet innehåller detaljerad information om varje frist.

Då ALSH i ett tidigt skede fått instruktioner av Deere & Company att patentet skulle valideras i bl.a. Sverige skickade assistenten redan den 23 september 2011, dvs i mycket god tid, ett e-mail med ett bifogat orderbrev med valideringsinstruktioner till sitt lokala ombud i Sverige. Det svenska ombudet bekräftade dock aldrig mottagandet av instruktionerna. Den 15 oktober 2011 arbetade assistenten hemifrån där hon hade tillgång till samtliga system som användes på kontoret och planerade att införa förnyelsedata avseende patentet i PAVIS. Hon öppnade först den elektroniska akten för patentet i datorprogrammet. Därefter öppnade hon PAVIS och matade in nämnda information samt verkställde det med följderna att informationen med instruktion om betalning av årsavgifter överfördes till PAVIS.

När hon avslutat inmatningen blev hon distraherad av att en av hennes döttrar cyklat omkull och blödde. Hon lämnade genast datorn. Eftersom hon hade svårt att på egen hand avgöra hur svårt skadad dottern var beslutade hon att avsluta arbetet och uppsöka läkare. För att stänga av datorn var hon tvungen att först stänga ner PAVIS. Därefter kunde hon stänga datorprogrammet. Eftersom hon matat in information i PAVIS hade hon för avsikt att stryka fristen i datorprogrammet. I den stressade situation hon befann sig i märkte hon inte att hon höll musknappen nertryckt när hon skulle markera "Pavis-fristen" varför hon uppenbarligen markerade samtliga frister inkluderande valideringsfristen. Vid kontrollfrågan från datorprogrammet enligt vilken hon skulle bekräfta att 4 markerade frister skulle strykas, i stället för 1 frist, lade hon inte märke till den minimala skillnaden utan svarade ja med följderna att samtliga 4 frister ströks. Under normala omständigheter hade hon observerat detta. Assistenten har arbetat hemifrån under de senaste fyra åren utan att detta på något sätt varit till förfång för verksamheten. Det felaktiga "musklicket" fick alltså till följd att patentet inte validerades i Sverige. Eftersom samtliga frister strukits ledde det till att dessa inte skrevs ut på kommande fristlistor. Eftersom den oavsiktliga strykningen

skett redan den 15 oktober 2011 hade inte någon fysisk fristlista skrivits ut i det aktuella ärendet.

PRV har uppenbarligen inte förstått händelseförloppet eftersom det i beslutet anges att datorprogrammet stängdes ”utan att spara tidsfristerna”. PRV har vidare i beslutet angivit att det alltid var förenat med en risk att skicka ett orderbrev direkt till en anställds e-mailadress snarare än till ombudsfirmans allmänna e-mailadress. PRV:s resonemang är felaktigt. Dels kände assistenten till det lokala ombudets allmänna e-mailadress varför ett uteblivet svar hade lett till att en förnyad kontakt tagits med ombudet på den allmänna adressen. Dels hade ALSH rutiner och datorprogram för fristhantering enligt vilket en utebliven bekräftelse från ett ombud skulle medföra en påminnelse senast 1 månad innan valideringsfristens utgång. Med tanke på hur centralt orderbrevet är för att ett patent ska valideras är det helt orealistiskt att tro att en patentbyrå som fått tydliga instruktioner om validering skulle acceptera att man inte fick en bekräftelse på ett orderbrev. Sändandet av orderbrevet till en hos det lokala ombudet anställds personliga e-mailadress hade nämligen endast varit förenat med en risk om ALSH inte uttryckligen krävt en bekräftelse på uppdraget samt om ombudet inte haft en frist för uppföljning av orderbrevet. I motsats till vad PRV angett i beslutet har bolaget visat att ALSH har ett väl fungerande system för validering av patent i Europa. Assistentens felaktiga strykning, i ljuset av de mycket speciella omständigheterna under vilka det skedde, kan anses ha varit ursäktlig och bolaget får trots ombudets misstag anses ha iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna.

Bolaget har givit in viss utredning i målet.

SKÄL

Den avgörande orsaken till att det ifrågavarande patentet inte fullföljdes i rätt tid i Sverige var att den för ärendet ansvariga assistenten vid Deere & Companys tyska ombudsfirma i Ulm på grund av olyckliga omständigheter raderade samtliga i ombudsfirmans datasystem tidigare inlagda bevakningsfrister avseende det aktuella patentet, inkluderande den helt avgörande "valideringsfristen". Frågan är därför om ombudsfirmans rutiner med avseende på bevakningsfrister varit sådana att det som skett kan sägas vara ett isolerat misstag i ett annars väl fungerande system.

Av utredningen i målet framgår att ombudsfirman för att säkert kunna utföra sina åtaganden gentemot klienter i samband med olika patentärenden främst förlitar sig på ett datorprogram avseende fristhantering. När en åtgärd utförts och fristen ska strykas ur systemet markeras fristen och begärs struken med ett "musklick". Datorprogrammet ställer där efter en kontrollfråga. Den markerade fristen stryks först efter en bekräftelse att man verkligen vill stryka denna.

Om en tidigare inlagd frist stryks i ombudsfirmans datorprogram kommer den inte längre att finnas med på de fristlistor som skrivs ut. Som en säkerhetsåtgärd har ombudet därför den rutinen att valideringsfristen endast får strykas om såväl en assistent som assistentchefen godkänt åtgärden. För att denna säkerhetsåtgärd ska fungera i praktiken bör det inte vara möjligt att från datorn avlägsna fristen utan medverkan av två personer.

Den omständigheten att en person vid ombudsfirman haft möjlighet att ensam radera "valideringsfristen" samtidigt med andra frister har medfört att säkerhetskontrollen inte fått den avsedda verkan, att verkligen vara en spärr mot att den avgörande fristen ofrivilligt raderas.

Patentbesvärslätten finner därför att den tyska ombudsfirman och därmed Deere & Company inte 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 Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman samt Marianne Bratsberg. Enhälligt.