



Mål nr 13-059

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 24 oktober 2013

Klagande

Honeywell International Inc.

Ombud: Bergensträhle & Lindvall AB

Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 mars 2013
angående europeiskt patent nr 08020700.4, 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.

Honeywell International Inc. (Honeywell) har vidhållit ansökan om att för sent betald årsavgift ska anses inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen.

Honeywell har som grund för sin talan hållit fast vid att bolaget har visat att det vidtagit all tillbörlig omsorg och att ärendesystemet när det gäller patent fungerar tillfredställande med erforderliga dubbelkontroller.

Honeywell har till utveckling av talan, utöver vad som anförts hos PRV, anført bl.a. följande.

Ansvarig paralegal vid Honeywell skapar en lista över valideringsländer för att instruera det regionala ombudet i Europa i vilka länder ett beviljat europeiskt patent ska sättas i kraft. Utifrån denna lista läggs även årsavgiftsbetalningar upp. Två olika personer använder således samma lista för inmatning i systemet. Rina Parmar har lagt upp ett stort antal årsavgiftsbevakningar utan att det blivit fel.

Om Rina Parmar mot förmodan skulle missa att lägga upp en bevakning för ett eller flera länder fångas enligt den dokumenterade processen detta fel upp av de lokala ombuden som skickar skrivelser från myndigheter avseende förfallna årsavgifter till RWS, som vidarebefordrar dem till Honeywells patentavdelning. Så skedde även i det aktuella fallet. Det faktum att en paralegal skickar instruktioner till det europeiska ombudet och att en annan person, Rina Parmar, lägger upp årsavgifterna för bevakning utgör i sig en dubbelkontroll av bevakningen av årsavgifter.

Rina Parmar gick på föräldraledighet den 21 oktober 2011 och under hennes sista vecka före föräldraledigheten togs Honeywells ärendehanteringssystem ner för konvertering. Rina Parmar hade således ingen möjlighet att instruera sin vikarie Kimberly Chelo exakt hur inkommande påminnelser skulle hanteras.

Det faktum att så många ärenden hanterats under många år utan att brister uppenbarat sig är ett bevis på att systemet fungerar och att all tillbörlig försiktighet är inbyggd i detta.

SKÄL

En förutsättning för förklaring enligt 72 § patentlagen är att patent sökanden 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 skall 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.

Enligt vad utredningen visar har en anställd patentkoordinator, som var ansvarig för den automatiska betalningen av årsavgifter, av misstag inte i datorn skapat ett ärende för det europeiska patentet med avseende på bl.a. Sverige. Det har inte framgått att det system som valts för att registrera och beordra betalningar av årsavgifter innehöll några effektiva kontrollfunktioner med vilka misstaget hos den anställde patentkoordinatören hade kunnat upptäckas. Att enbart förlita sig på påminnelser från myndigheter i olika länder är inte heller godtagbart ur säkerhetssynpunkt. Redan av dessa skäl framstår det av Honeywell valda systemet som otillräckligt.

Därutöver ska noteras att Honeywell den 24 november 2011 genom e-post från RWS fick information om att de mottagit en påminnelse från PRV då årsavgiften för det europeiska patentet avseende Sverige ännu inte hade betalats. Eftersom tidigare ansvarig patentkoordinator var föräldraledig var det en vikarie som ansvarade för årsavgifterna och mottog e-posten med information om påminnelsen från PRV. Hon hittade inte något upplagt ärende beträffande årsavgifter avseende Sverige i databasen och antog därför att patentet inte hade "validerats" i Sverige utan att närmare kontrollera om detta stämde. Hon meddelade RWS "Please notice that the above-identified EP Patent is being paid in the corresponding national phace countries." Först när Honeywell mottog ytterligare ett e-postmeddelande angående en påminnelse om obetald årsavgift för patentet avseende Slovenien uppdagades att årsavgiften för bl.a. det europeiska patentet avseende Sverige var obetald.

Av utredningen i målet framgår inte vad Honeywell har för rutiner när det gäller förfrågningar, påminnelser m.m. när innehållet i dessa skiljer sig från vad som framgår av datasystemet. Särskilt i fall där den normalt ansvarige överlämnat sina uppgifter till en vikarie framstår det som viktigt att vikarien vet vilka åtgärder som ska vidtas, exempelvis att ta kontakt med en överordnad, när uppgifter i meddelanden framstår som motstridiga eller när det i andra fall inte framgår av de instruktioner som mottagits hur ett ärende ska handläggas.

Sammanfattningsvis har Honeywell brustit i omsorg både vad gäller erforderlig dubbelkontroll när det gäller årsavgiftshantering och när det gäller tydliga instruktionen i händelse av inte helt rutinartade arbetsuppgifter som kan kräva en noggrannare analys och kontroll.

Det inträffade framstår inte som ett sådant enstaka misstag i ett normalt väl fungerande system som det varit svårt att med rimliga medel skydda sig mot. Omsorgsrekvisitet kan därför inte anses ha uppfyllts och förutsättningar att meddela begärd förklaring föreligger därmed inte. Överklagandet kan således inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Håkan Sandh och Helene Eliasson. Enhälligt.