



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 4 mars 2014

## **Klagande**

Gerdau S/A

Av. Joao XXIII, 6777, Distrito Industrial de Santa Cruz, CEP  
no, 23565-235 Rio de Janeiro Brasilien

Ombud: Niclas Dahlberg

Awapatent AB, Box 5117, 200 71 Malmö

## **SAKEN**

Framställning enligt 72 § patentlagen

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 augusti 2013  
angående svenskt patent nr 0950380-6, 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.**

Gerdau S/A har vidhållit ansökan om att för sent inbetald årsavgift ska anses inkommen i rätt tid.

Gerdau har till grund för sin talan hållit fast vid att bolaget har visat att bolaget vidtagit all tillbörlig omsorg som betingats av omständigheterna och att misstaget beror på extraordinära omständigheter i ett annars väl fungerande system.

Bolaget har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

Det brasilianska ombudet David Do Nascimento Advogados (DDNA) som grundades 1970 har sedan starten varit inriktad på immaterialrätt och har 21 verksamma jurister och patentkonsulter. Ombudet är välrenommerat och välorganiserat.

PRV skriver i sitt beslut att DDNA borde varnat internationella samarbetspartners för att förlita sig på vanlig postbefordran.

DDNA gör gällande att det var och är allmänt känt att den brasilianska posten ofta strejkar vilket bl.a. framgår av ingivna utdrag från internet. Av ingivna kopior framgår att ombudet den 3 oktober 2011 och den 4 oktober 2012 informerat sina internationella samarbetspartners om den brasilianska postens strejker. Liknande information har sannolikt även skickats ut av andra brasilianska ombud till sina internationella kontakter, däribland Sverige. Det är därför rimligt att anta att Patrafee kände till eller borde ha känt till den brasilianska postens strejk och därför borde ha skickat årsavgiftspåminnelserna även med fax eller e-post och inte enbart vanlig post.

PRV har vidare anfört att DDNA inte har redovisat att det vidtagit några särskilda säkerhetsåtgärder vid systemändringen.

Ombudet har hand om över 9000 patent, varav 8895 nationella och 178 internationella. All överföring av data vid införande av det nya frist- och ärendehanteringssystemet APOL gjordes av LD Software som tagit fram

och säljer APOL och som är Brasiliens äldsta och mest pålitliga mjukvaruföretag inom IP-området. Överföringen skedde under övervakning av ombudets egna IT-ansvarige som har 17 års erfarenhet inom detta område. Under överföringen gjordes dagligen en jämförelse för att säkerställa att överförd data var korrekt.

All personal fick ca 8 timmars utbildning i hantering av det nya systemet. Viss personal fick ytterligare utbildning. APOL använder sig av en databas som automatiskt blir matad med information från det brasilianska patentverkets databas avseende nationella brasilianska patent.

Information när det gäller internationella patentärenden var man tvungen att mata in manuellt i det nya systemet. Informationen som matades in beträffande det aktuella patentet var ofullständig och därför genererade inte systemet en påminnelse om att den 4:e årsavgiften skulle betalas. Vid en kontroll i efterhand har DDNA kunnat konstatera att detta är det enda ärende som det har blivit fel i vid inmatningen av information i det nya systemet. Detta misstag upptäcktes inte trots de jämförelser som gjordes i samband med införandet av det nya systemet.

Gerdau gör gällande att man vidtagit de säkerhetsåtgärder och de kontroller som rimligen kan krävas vid införandet av ett nytt frist- och ärendehanteringssystem. DDNA var således, helt ovetandes, totalt beroende av Patrafees påminnelse om betalning av årsavgiften.

Det är en kombination av omständigheter liknande force majeure i form av strejker av den brasilianska posten tillsammans med tekniska problem i kombination med misstag vid inmatning av information i det nya systemet som har gjort att fristen missats.

## **SKÄL**

Det brasilianska ombudet DDNA har ansvar för att årsavgifterna för det ifrågavarande patentet betalas. För att säkerställa detta har bolaget ett eget system som i normala fall uppmärksammar ombudet på när det är dags att betala dessa avgifter. Ombudet får vidare också aviseringar och

påminnelser från det svenska betalningsföretaget Patrafee AB. Dessa underrättelser sker enligt uppgift med brev.

I förevarande fall höll ombudet på att införa ett nytt datasystem och inmatning av data avseende internationella ärenden fick göras manuellt. För att säkerställa att inmatningen skett korrekt gjordes kontroller och jämförelser dagligen. Eftersom det nya systemet inte var helt etablerat får det anses ha varit av yttersta vikt att ombudet kunde lita på aviseringar och påminnelser från Patrafee. Det har därför ålegat ombudet att underrätta Patrafee om den opålitliga postgången i Brasilien och föreslå alternativa sätt eller komplement till försändelse med vanligt brev för att erhålla underrättelse om kommande årsavgifter.

Sammantaget finner Patentbesvärslagen att DDNA och därmed Gerdau inte visat att all omsorg som betingats av omständigheterna för att upprätthålla förevarande patent vidtagits. Det föreligger därför inte förutsättningar att meddela begärd förklaring. Överklagandet kan således inte bifallas.

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

---

I avgörandet har deltagit patentträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Håkan Sandh samt Marianne Bratsberg. Enhälligt.