



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 19 december 2014

Klagande

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Fahnenbergplaz, 79098 Freiburg, Tyskland

Ombud: Jan-Erik Lundmark

Solvena Patent AB, Stjärnevik Solvik, 590 46 Rimforsa

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 juni 2014

angående europeiskt patent nr 1889006 (06753731.6), 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				

YRKANDE M.M.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund för sin talan har universitetet åberopat att det och dess ombud iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att ge in en översättning av den text med vilken patentet meddelats av det europeiska patentverket samt för att betala avgift för offentliggörandet i tid.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg har till utveckling av talan särskilt framhållit följande. I sitt beslut har PRV huvudsakligen tittat på ombudens professionalitet och därvid kommit med hypotetiska antaganden. Mindre uppmärksamhet har ägnats sökandens verkliga avsikt att erhålla ett svenskt patent. Detta styrks av att sökanden redan har en licens-tagare i Sverige. Genom olyckliga tekniska omständigheter och missförstånd har begäran om ”validering” inte nått PRV i tid. I PRV:s beslut sägs att Lundmark tror att förklaringen till icke mottagna mail ligger i operatörens spamfilter. Detta är inte korrekt eftersom detta bara är en av Lundmark utkastad hypotes. Det som är sagt är att bristen skulle kunna ligga i operatörens konfiguration av spamfiltret. Spammail som avsiktligt har stoppats av operatören hamnar i spamboxen på e-mailkontot. Skräpposten läses regelbundet. Det är inte någon större belastning eftersom det endast rör sig om ca 10 spammail per dag. PRV:s hänvisning till T1289/10 är inte relevant i sammanhanget. Det är inte troligt att mailet från Dimmerling & Huwer (Huwer) hamnat i spammiboxen. Mail som har en adressat hamnar inte där. Huwer har sänt post till Solvena Patent AB (Solvena) tidigare ett antal gånger utan att problem med överföringen förelegat. Solvena är ett litet företag med endast Lundmark som sakkunnig ingenjör. Solvenas e-mailkonto är knutet till samma privata e-mail-adress som Lundmark har.

PRV anser i sitt beslut att det inte är omsorgsfullt att stänga ett kontor över jul och nyår. Här måste man beakta att Solvena omsorgsfullt kollar upp i fristlistor att inga deadlines föreligger innan kontoret stängs. En brådskande deadline dyker inte upp utan en ömsesidig diskussion mellan parterna och beslut om åtgärder vidtas i samförstånd. Solvena hade vid stängningen av kontoret den 20 december 2013 ingen kännedom om att

det förelåg en frist mellan jul och nyår. Således fanns ingen anledning att tro att kontoret inte kunde stängas över helgen. Under tiden hade Huwer varit i god tro att Solvena kände till fristen. Akuta uppdrag tas inte emot av Solvena. Solvena har alltså väl fungerande rutiner.

Av en olycklig omständighet blev ett mail, sänt från Huwer lördagen den 21 december, öppnat av Jan-Erik Lundmarks fru. Huwer antog, genom att detta mail blev tekniskt öppnat, att Solvena läst mailet och skulle åtgärda ärendet inom tidsfristen. Lundmark befann sig då på annan ort än kontoret och blev informerad av sin fru om att ett mail kommit från Huwer. Solvena hade vid den tidpunkten ett par dagar före den 21 december precis sänt in ett ärende som skulle valideras i Sverige senast den 2 januari 2014. Solvena hade vid denna tidpunkt endast ett ärende från firman Huwer med tidsfrist noterad. Olyckligtvis blev mailet som Huwer sände under kontorets stängning uppfattat som en påminnelse om just det till PRV inlämnade ärendet om validering i Sverige, varigenom påminnelsen lämnades utan avseende då bekräftelse redan tillställts uppdragsgivaren. Ärendet kunde inte heller under kontorets stängning kontrolleras eftersom kontor och arkiv inte var nåbart vid tidpunkten. PRV bygger sitt beslut på att Solvena inte haft tillräckligt väl fungerande rutiner genom att inte ha personal för akuta uppdrag. Detta är inte görligt i ett litet företag och knappt ens möjligt under de ”heliga” jul och nyårshelgerna. Vid större firmor föreligger helt andra möjligheter till sådana arrangemang. I ett avgörande från EPO, J 11/03 sägs att man inte kan ställa lika stora krav på effektivitet och noggrannhet vid ett litet ombuds företag som ett större. Solvena har ett väl fungerande system och rutiner avseende de uppdrag som hanteras och den missade valideringen beror på en missuppfattning mellan ombuden. Solvena har å sin sida väntat på information och Huwer har å sin sida väntat på åtgärder hos Solvena. Denna brist på information har sin grund i korrespondens som inte nått Solvena.

I målet har hållits muntlig förhandling.

SKÄL

Flera förbiseenden eller misstag av de två inblandade ombuden har samverkat till att översättning och avgift för offentliggörande inte kommit in till PRV i rätt tid, vilket medfört att det europeiska patentet nr 1889006 (06753731.6) inte fått verkan i Sverige.

När det svenska ombudet Solvena i juli 2013 mottog uppdraget att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ifrågavarande patent skulle få verkan i Sverige borde Solvena lagt upp en frist beräknad från ”Communication under rule 71 (3) EPC”, som erhöles samtidigt med uppdraget, för att kunna reagera om meddelandet från Huwer om ”decision to grant”, från vilket den slutliga fristen för att vidta åtgärderna kunnat fastställas, inte kommit inom inlagd frist.

Det tyska ombudet Huwer förvissade sig vidare inte om att Solvena mottagit det av Huwer den 6 september 2013 skickade e-brevet med det bifogade dokumentet om ”decision to grant ” innehållande fristen den 25 december 2013, trots frånvaro av det av Huwer i e-brevet begärda bekräftelsemeddelandet från Solvena.

Inte heller skickade Huwer den av Solvena redan i juli 2013 efterfrågade översättningen av beskrivningen på engelska per e-brev förrän i slutet av arbetsdagen den 21 december 2013, alltså bara några få dagar före julhelgen och fristens utgång. Eftersom Huwer tillställde Solvena arbetsmaterial vid en så sen tidpunkt är de ansträngningar Huwer vidtagit – mottagit läskvitto samt försökt att nå Solvena endast på arbetstelefonen – inte tillräckliga för att förvissa sig om att Solvena tagit del av Huwers meddelande. Huwer borde också försökt att nå Jan-Erik Lundmark personligen via hans mobiltelefon, ett telefonnummer som Huwer, enligt uppgift, hade tillgång till.

Av utredningen i målet framgår att Solvena normalt inte åtar sig akuta uppdrag annat än efter särskild överenskommelse och att Jan-Erik Lundmark kontrollerat att han inte hade några sådana uppdrag att åtgärda under julhelgen. Med hänsyn till den verksamhet som bedrivs genom Solvena kan det emellertid finnas flera anledningar att behöva komma i kontakt med bolaget. Det borde därför vara en rimlig säkerhets-

åtgärd att genom ett hänvisningsmeddelande på den fasta telefonen och, om möjligt, genom frånvaromeddelande i e-postprogrammet upplysa om på vilket sätt man kunde komma i kontakt med Jan-Erik Lundmark.

Av utredningen i målet framgår också att Jan-Erik Lundmarks fru öppnat e-brevet från Huwer daterat den 21 december 2013 och via telefon meddelat sin make, som var bortrest, om delar av innehållet. Eftersom Jan-Erik Lundmark inte kunde erinra sig ifrågavarande uppdrag utgick han från att meddelandet avsåg ett annat ärende, också från Huwer, som han åtgärdat innan han gick på juledighet. Hade en preliminär tidsfrist, i enlighet med vad som angivits ovan, lagts in under hösten för ifrågavarande uppdrag hade det funnits en större chans för Jan-Erik Lundmark att dels uppmärksamma och reagera på att något meddelande om "decision to grant" inte kommit från Huwer, dels erinra sig att han hade två ärenden från Huwer och därmed närmare kontrollera vilket ärende som avsågs.

Sammantaget finner Patentbesvärslätten att varken Jan-Erik Lundmark/Solvena eller Huwer vidtagit all omsorg som har betingats av omständigheterna. Då klaganden har att bära ansvaret för den bristande omsorgen 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 Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman och Heléne Eliasson. Enhälligt.