

Zacco Sweden AB

Box 23101
104 35 STOCKHOLM

SÖKANDE, TILLIKA PATENTHAVARE

Napro Biotherapeutics Inc., Bryn Mawr College

OMBUD

Zacco Sweden AB

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent 97906792.3 (0 941 219) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT

Framställningen avslås.

SKÄL

Ovanstående patent har förfallit eftersom den tolfte årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid, d.v.s. den 28 februari 2008 eller med förhöjning senast den 31 augusti 2008.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) den 30 september 2008, har ni begärt att den samtidigt betalda årsavgiften ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar framgår att patenthavarens ombud HLBBshaw den 27 augusti 2008 gav Zacco Sweden AB i uppdrag att betala den tolfte årsavgiften före den 31 augusti 2008. Uppdraget inkom via telefax och i strid med gällande rutiner vidarebefordrade en anställd på malmökontoret faxet som en PDF-fil till den interna e-postadressen SE_IP_RENEWALS. Uppdraget borde rätteligen ha skickats till de två personer på stockholmskontoret som ansvarar för årsavgifter. Felaktigheten uppmärksammades av den ansvarige på förnyelseavdelningen som mottog e-posten. Denne använde då svarsfunktionen i e-postprogrammet och upplyste att instruktioner om årsavgifter rätteligen ska skickas direkt till de ansvariga personerna i Stockholm. Svarsposten kopierades även till dessa årsavgiftsansvariga. PDF-filen med instruktionen följde dock inte med svarsposten eftersom svarsfunktionen användes, varför de ansvariga aldrig fick del av betalningsuppdraget. I ämnesraden stod dock "Uppdrag att betala årsavgift i augusti".

Den person som skickade den ursprungliga e-posten var väl förtrogen med gällande rutiner. Eftersom rätt personer fick del av svarsposten från förnyelseavdelningen antog hon att uppdraget åtgärdades omgående.

Av de två medarbetare som rätteligen skulle ha betalningsinstruktionen var endast en på plats den aktuella dagen. Eftersom hon endast fick en kopia av e-posten agerade hon inte trots rubriken i ämnesraden utan uppfattade att någon skickat en e-post fel. Den aktuella dagen hade årsavgiftsavdelningen dessutom besök av danska kollegor vilket innebar att dagen var fylld av interna möten och diskussioner som kan ha påverkat hennes koncentration.

PRV gör följande bedömning. Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att patenthavaren lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omständigheterna. Varken patenthavaren eller HLBBshaw kan lastas för den uteblivna betalningen. Av uppgifterna i ärendet framgår också att Zacco Sweden AB har goda rutiner för hanteringen av årsavgiftsuppdrag. När någon som är väl medveten om gällande rutiner av misstag agerar i strid med dessa rutiner måste samtliga omständigheter läggas till grund för en bedömning av om all omsorg om ärendet har iakttagits. I förevarande ärende upptäcktes misstaget med den felsända e-posten i tid för att rättsförlust skulle ha kunnat undgå. Den som upptäckte misstaget återkopplade detta till den som gjort fel och misstaget hade då kunnat rättas utan vidare följder. Därefter följde dock två, av varandra oberoende, underlåtenheter. Den person som ursprungligen gjort fel följde inte upp att rätt mottagare av årsavgiftsuppdraget hade all den information som av avsedd för dem, för att kunna utföra uppdraget. Och den som var rätt mottagare av årsavgiftsuppdraget reagerade inte på en e-post vars ämnesrad uttryckligen avsåg snar betalning av årsavgift.

Det är fullt möjligt att uppfylla det omsorgskrav som lagen uppställer trots att gällande rutiner inte följts, om omständigheterna kan ursäktas misstaget. I förevarande fall har rutinerna inte följts, men när detta uppmärksammades visade ingen av de ansvariga för uppdraget tillräcklig omsorg om ärendet genom att försäkra sig om att uppdraget skulle komma att utföras. När ett ärende hamnar utanför de gängse rutinerna, och detta upptäcks, måste ärendet noga följas upp, för att erforderlig omsorg ska ha iakttagits.

Av vad som framkommit i ärendet kan ni därför inte anses ha visat tillräcklig omsorg för att betala årsavgiften i rätt tid.

PRV kan därför inte bifalla framställningen. Patentet är därmed fortfarande förfallet.

Om beslutet inte överklagas kommer årsavgifterna tolv och tretton, sammanlagt 6 090 kr, att återbetalas till er.

Marie Eriksson

Louise Wallin

exp m rek post
090303/dw

HUR MAN ÖVERKLAGAR PRV:S BESLUT

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten, som är fristående från PRV. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligt. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm