

Groth & CO KB
Att: Leif Karlsson
Box 6107
102 32 Stockholm

PATENTHAVARE

Arjo Wiggins Security SAS

OMBUD

Groth & CO KB

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent 01400246.3 (1122360) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen.

BESLUT

Framställningen avslås.

SKÄL

Ovanstående patent har förfallit eftersom den 9:e årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid, d.v.s. den 28 februari 2009 eller med förhöjning senast den 31 augusti 2009.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) den 16 april 2010, har ni begärt att den samtidigt erlagda årsavgiften skall förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Den omedelbara anledningen till att den 9:e årsavgiften inte betalades i rätt tid var, enligt vad som framgår av ingivna handlingar, ett missförstånd som uppkommit mellan två assistenter vid ombudsfirman NONY & Partners (i det följande NONY). Ni har angett att misstaget skedde under en tid då en av assistenterna pensionerades mot sin vilja och den andra assistenten var nyanställd.

Ni har i korthet redogjort för ombudsfirmans rutiner för årsavgiftshanteringen. PRV har ingen anledning att ifrågasätta NONY:s system med dubbelkontroll och att det fungerar för ärenden av detta slag

Det har framkommit att misstaget gjordes den 10 mars 2008 vid införandet av data i NONY:s datorsystem. De två assistenterna missförstod varandra i fråga om vem som skulle kontrollera att korrekt data införts i systemet. Ni har även angett att detta inte var det enda misstaget som gjordes av den nyanställda och att hon sedan avskedades på grund av undermåligt arbete.

Det framgår av praxis från EPO att samma strikta standard som tillkommer ett professionellt ombud inte gäller en assistent som utför rutinsysslor. Emellertid måste ombudet visa att han varit omsorgsfull i fråga om **val, utbildning och övervakning** av assistenten (se EPO:s avgörande J 5/80).

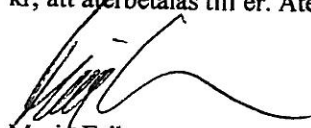
Vid nyanställning får det anses vara av särskilt stor vikt att den nyanställde får adekvata instruktioner och övervakas. Assistenten måste få tillräcklig utbildning och en erfaren anställd måste finnas till hands för att ge råd och hjälp. Assistenten som pensionerades var enligt uppgift starkt upprörd under sin sista arbetsvecka över att behöva lämna företaget. Instruktionerna till den nyanställde skulle därför ha lämnats av någon som var bättre lämpad att göra detta i det känsliga läget som uppkommit.

En ny assistent behöver övervakas under några månaders tid (se EPO:s avgörande J 3/88 och T715/91). Assistenten i fråga anställdes i slutet av 2007. Misstaget vid införandet av data gällande ifrågavarande patent skedde i början av mars 2008. Det har framkommit att assistenten även gjort andra misstag, som dock blivit korrigerade. I augusti 2008 avskedades assistenten på grund av att kvaliteten på hennes arbete inte var tillfredsställande. Den omständigheten att den nyanställda assistenten inte skötte arbetet på ett tillfredsställande sätt borde, när ombudsfirman fått kännedom om att misstag begåtts, ha påkallat extra omsorg vid övervakningen.

Att en olämplig person anställs kan inte alltid undvikas och enbart denna omständighet bör inte föranleda att framställningen avslås. Er redogörelse visar dock att det i förevarande fall funnits brister även i andra avseenden – vid utbildning och övervakning av assistenten. Det anses därför inte styrkt att ombudet utövat all den omsorg som situationen krävde.

Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att patenthavaren lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omständigheterna. Det kan inte genom vad som framkommit i ärendet anses styrkt att ombudsfirman har visat erforderlig 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 9 och 10, sammanlagt 5400 kr, att återbetalas till er. Återbetalningen sker genom PRV:s kassakontor.


Marie Eriksson


Riin Rannu

EXN 8 okt 2010

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