

Uppsala Patentbyrå AB  
Att: Claes Uggla  
Seminariégatan 29A  
752 28 Uppsala

**SÖKANDE**

Roskamp Research LLC

**OMBUD**

Uppsala Patentbyrå AB

**ÄRENDE**

Framställning att för sent inkommen översättning och avgift för offentliggörande för patentet 04752432.7 (EP 1628663) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen.

**BESLUT**

Framställningen avslås.

**SKÄL**

Den 29 juli 2009 kungjorde det europeiska patentverket sitt beslut att meddela ovanstående patent. Enligt 82 § patentlagen ska översättning och avgift för offentliggörande ha inkommit till Patent- och registreringsverket (PRV) senast inom tre månader härfter, d.v.s. senast den 29 oktober 2009. Eftersom översättningen och avgiften för offentliggörande kom in först den 12 november 2009 har PRV beslutat att inte utfärda kungörelse beträffande patentet.

Den 12 november 2009 inkom ni med en framställning att översättningen och avgiften skall förklaras ha inkommit i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar framgår att anledningen till att översättning m.m. inte inkommit till PRV inom den föreskrivna tidsfristen är att instruktionerna till ombudsfirman Marks & Clerk Luxemburg (i det följande M&C LU) att ombesörja valideringen av europapatent 04752432.7 inte registrerades enligt rutinerna. Detta berodde enligt uppgift på ett missförstånd mellan en administratör vid M&C LU och en annan administratör vid Marks & Clerk Cambridge (i det följande M&C UK).

Ni har angett att administratören vid M&C LU som ansvarade för valideringen av det europeiska patentet, när hon fick instruktionerna om nationella valideringar, inte var medveten om att patentet redan beviljats och att fristen för valideringarna skulle gå ut den 29 oktober 2009. Däremot framkommer det (när ni redogör för rutinerna hos M&C LU) att en administratör ska, efter att ett ärende har tilldelats honom/henne, kontrollera EPOLine i syfte att verifiera

beviljandedatumet och fastställa fristdatum för nationella valideringar. Om administratören hade följt rutinerna skulle hon med andra ord haft kännedom om fristen för valideringen.

Det har framkommit att administratören inte förde in instruktionerna och beviljandedatumet i ombudsfirmans registersystem. Hon behöll akten på sitt skrivbord i väntan på att ett missförstånd om en av de designerade staterna skulle redas ut och markerade att hon skulle följa upp ärendet den 2 november 2009 (ett datum efter fristens utgång). Därmed frångick hon rutinerna och instruktionerna fördes inte in i ombudsfirmans registersystem. De rutiner som åsidosattes innefattar åtgärder som uppenbarligen syftar till fristbevakning och kontroll av handläggningen. Att i detta läge frångå från rutinerna och underlåta att kontrollera fristen för validering är riskabelt och det kan därmed inte anses styrkt att ombudet har visat erforderlig omsorg om ärendet.

Ni har angett att det vanligtvis inte registreras något beviljandedatum innan några instruktioner om att utföra nationella valideringar har tagits emot. I förevarande fall hade dock instruktionerna redan mottagits av administratören och registreringen i ombudsfirmans registersystem borde därför ha skett i samband med mottagandet.

Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att sökanden lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som betingats av omständigheterna att komma in med handlingarna i tid. Det har inte framkommit några närmare uppgifter om vilken utbildning och erfarenhet av dessa arbetsuppgifter administratören hade. Det framgår inte heller av redogörelsen om ombudsfirmans rutiner om det funnits en dubbelkontroll vid inregistrering av valideringsuppdrag.

Det kan därför inte genom vad som förekommit i ärendet anses styrkt att M&C LU visat erforderlig omsorg i ärendet. PRV kan därför inte bifalla framställningen. Patentet saknar därmed verkan i Sverige.

Om beslutet inte överklagas kommer den erlagda avgiften för offentliggörande, 1100 kr, att återbetalas till er genom PRV:s kassakontor.

  
Marie Eriksson

  
Riin Rannu

Exp 30 sept 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