

SÖKANDE

Deere & Company

OMBUD

Zacco Sweden AB

ÄRENDE

Framställning att för sent inkommen översättning och avgift för offentliggörande av patentet 07009878.5 (1914453) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT

Framställningen avslås.

SKÄL

Den 5 oktober 2011 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 härefter, d.v.s. senast den 5 januari 2012. Eftersom översättningen och avgiften för offentliggörande kom in först den 28 juni har PRV beslutat att inte utfärda kungörelse beträffande patentet.

Den 28 juni 2012 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 den tyska patentbyrån Adolf Lüken Höflich Sawodny, hädanefter ALHS, den 23 september 2011 skickade instruktioner om validering av detta patent till det svenska patentombud som nu heter Zacco Sweden AB, hädanefter Zacco. Instruktionerna skickades per e-post direkt till en namngiven handläggare hos Zacco, som emellertid hade slutat hos Zacco. Enligt Zaccos rutiner ska frånvaromeddelande läggas in då någon slutar, det hade emellertid inte gjorts i detta fall och inte heller hade post som kommit till handläggarens e-postadress vidarebefordrats. Sekreteraren hos ALHS valde att skicka instruktionerna direkt till handläggaren eftersom hon fått svar från denna handläggare sex månader tidigare i ett valideringsärende. När hon inte fick något frånvaromeddelande var hon övertygad om att det var rätt adress. Sekreteraren jobbade hemifrån, vilket fick till följd att hon blev avbruten när hon därefter lade in fristerna i datasystemet av att hennes dotter gjort sig illa då hon ramlat av sin cykel och måste åka till doktorn. Sekreteraren stängde i upphetsningen ner datorn utan att spara inlagda frister i detta ärende, vilket

innebar att ärendet därför inte senare dök upp på några fristlistor. Sekreteraren uppmärksammade därmed inte heller att hon inte fått någon mottagningsbekräftelse från Zacco.

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 ställs enligt vedertagen praxis inte lika höga krav på assistenter och sekreterare hos patentombud som utför rutinarbete som ligger inom deras kompetens. Ombudet ansvarar dock för att hans underställda har den utbildning och att det finns sådana utarbetade rutiner som behövs för att de ska kunna sköta sina uppgifter. I förevarande fall har sekreteraren fått i uppgift att instruera Zacco att validera patentet i Sverige. Sekreteraren valde att inte använda vare sig den särskilda mailadress som finns för valideringar eller den allmänna mailadress som finns till Zacco för att skicka uppdraget, utan sände uppdraget direkt till en särskild handläggare hos Zacco. Att inte använda sig av en allmän e-postadress utan av en adress till en enskild handläggare innebär alltid en risk. Det framkommer inte av handlingarna om sekreteraren fått särskilda instruktioner om hur hon ska skicka uppdrag till andra ombud som ALHS samarbetar med eller om hon själv valt att skicka till den handläggare hon tidigare haft kontakt med. Någon dubbelkontroll av inlagda frister verkar inte ha skett i detta ärende och det är inte visat att ALHS har ett system med dubbelkontroll av inregistrering av frister. ALHS har inte heller uppmärksammat att man inte fått en mottagningsbekräftelse från Zacco. Sammantaget har ALHS inte visat att man har ett tillräckligt väl fungerande system för valideringar av europeiska patent. Det kan därför inte genom vad som förekommit i ärendet anses styrkt att ALHS visat erforderlig omsorg i ärendet. Sökanden står risken för de fel och misstag som dennes utsedda ombud gör. PRV kan därför inte bifalla framställningen. Patentet saknar därmed verkan i Sverige.

Om detta beslut inte överklagas, eller om det överklagas men inte ändras av överinstanserna, kommer PRV att betala tillbaka avgiften för offentliggörande och 6:e årsavgiften, sammanlagt 3 200 kr, till er.



Marie Eriksson
Juristchef



Birgitta Holmberg Roth
Jurist

exp m. rek
13/12-12

HUR MAN ÖVERKLAGAR PRV:S BESLUT

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. 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 ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:
Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm