

UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

DOM

Afsagt den 31. oktober 2003 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Blinkenberg, Mikael Sjöberg og Elisabet Michelsen (kst.)).

10. afd. nr. B-2312-00:

1) Sir Roy Calne

(advokat Peter-Ulrik Plesner)

2) Wyeth

tidl. American Home Products Corporation

(advokat Peter-Ulrik Plesner)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Kammeradvokaten v/advokat Stig Grønbæk Jensen)

Under denne sag, der er anlagt den 25. august 2000, har sagsøgerne Sir Roy Calne og Wyeth, tidl. American Home Products Corporation, nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 26. juni 2000 kendes ugyldig, og rettighederne i henhold til europæisk patent nr. 401747 genoprettes for Danmark.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerne i medfør af patentlovens § 72, stk. 1, jf. § 78, stk. 1, har krav på genoprettelse for Danmark af de rettigheder til europæisk patent nr. 401747, der gik tabt ved overskridelsen af fristen for indlevering af dansk oversættelse, jf. patentlovens § 77, stk. 1, samt patentbekendtgørelsens § 112, stk. 1.

Parterne er enige om, at sagsøgerne har overholdt de i § 72, stk. 1, 2. pkt., fastsatte tidsfrister for begæringen om genoptagelse, og at sagsøgerne vil lide et retstab på grund af fristoverskridelsen. Tvisten vedrører dermed alene spørgsmålet, om sagsøgerne har "udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves", jf. § 72, stk. 1, 1. pkt.

Sagens nærmere omstændigheder:

Den 4. maj 1990 indgik sagsøger 1, Sir Roy Calne, en optionsaftale med sagsøger 2, American Home Products Corporation, hvorefter sagsøger 2 havde ret til at erhverve en eksklusiv, verdensomspændende licens til at udnytte sagsøger 1's opfindelse, der vedrører anvendelsen af rapamycin til fremstilling af et lægemiddel til hæmning af organ- eller vævstransplantatafstødning hos pattedyr. Sagsøger 2 skulle som vederlag herfor afholde udgifterne til indlevering og opretholdelse af patentansøgninger.

Sagsøgerne antog advokatfirmaet Darby & Darby, New York, til at varetage patentsagen. Darby og Darby instruerede en tysk patentagent om at indgive patentansøgning til EPO. Patentansøgningen førte til EP nr. 401747, og alle EPK medlemsstater, herunder Danmark blev designeret. Ansøgningen blev offentliggjort den 12. december 1990.

Ved skrivelse af 23. februar 1994 i henhold til regel 51(4) i gennemførelsesforskrifterne for EPK meddelte EPO den tyske

patentagent, Patentanwälte Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Partners i Tyskland, at patent kunne meddeles. Danmark var i skrivelsen nævnt blandt de designerede lande. Der fremgår blandt andet følgende af skrivelsen:

"COMMUNICATION UNDER RULE 51(4) EPC

You are hereby informed that the Examining Division intends to grant a European patent on the basis of the above application with the text and drawings as indicated below:

Designated states: AT BE CH LI DE DK ES FR
GB GR IT LU NL SE"

Herefter sendte Darby & Darby den 7. april 1994 til sagsøger 1 med kopi til sagsøger 2 et såkaldt "master letter", der redegjorde for status med hensyn til ansøgningsproceduren, herunder for omkostningerne ved validering af patentet i de enkelte designerede lande. Danmark blev ikke nævnt som designeret land i master letter. Master letter blev udarbejdet af supervisor Helen Rothmann, der var ansat i Darby & Darby. Hendes udkast til master letter blev forelagt den ansvarlige sagsbehandler i Darby & Darby, advokat Robert C. Sullivan, til kontrol og underskrift. Robert C. Sullivan opdagede ikke udeladelsen af Danmark i master letter. I master letter er blandt andet anført:

"Further to my letter of January 3, 1994, I am pleased to report that we have received a communication from the European Patent Office indicating that the Examining Division is prepared to allow this application, provided we agree to effect certain minor amendments to the specification.

Enclosed is a copy of the Official communication under EPO Rule 51(4), together with a copy of the specification as proposed to be amended.

...

Please confirm at your early convenience that you wish to have the patent issue on the basis of the

text as allowed. We will then inform our European associate accordingly.

As a prerequisite for grant of the European patent, it will thereafter be necessary to pay the printing and grant fees and to prepare translations of the allowed claims into French and German.

We shall then be required to initiate national phase procedures in each of the originally designated countries, i.e., Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom, in which you wish the patent to have effect. This will involve the payment of additional official fees and the preparation of translations of the entire text into the various national languages.

Set forth below for your consideration are the approximate costs which will be involved in connection with the grant procedures of the EP application and the individual grant procedures in each of the designated countries:

	APPROXIMATE COST
	\$2,600
COUNTRY	
Austria	\$600.00 (provided the German translation is prepared by the German associate)
Belgium	400
France	2,500
Germany	2,500
Greece	2,600

...

Italy	2,700
Luxembourg	400 (No translation is required)
The Netherlands	3,300
Spain	2,600
Sweden	3,400
Switzerland	500

	(provided the translation is prepared by one of the other associates)
United Kingdom	500

We look forward to receiving your instructions in due course as to the specific countries which you wish this patent to have effect.

..."

Den 10. november 1995 skrev sagsøger 2 til Darby & Darby, at de skulle anmode Grünecker om at foretage de nødvendige skridt for at opnå patentbeskyttelse "in all of the designated states". I Darby & Darby's skrivelse af 14. november 1994 til Grünecker, anførtes det udover bekræftelse på, at patentet skulle valideres i Tyskland, at Darby & Darby ville instruere samarbejdspartnerne i alle de andre oprindelige designerede lande om at gå videre med den nationale fase i de respektive lande.

Assistent Eileen Horan, der var ansat hos Darby & Darby, udfærdigede den 23. februar 1996 en intern formular, kaldet "filing request", til Darby & Darbys registreringsafdeling med henblik på oprettelse af sagsmapper for de enkelte lande. Danmark blev ikke nævnt i filing request, og der blev ikke oprettet en sagsmappe for Danmark, eller rettet henvendelse til en dansk patentagent med instruktion om at iværksætte validering i Danmark. I filing request er i listen over landene ét land udstreget og i stedet er med håndskrift påført "GR". Det er ikke muligt at se, hvad der er udstreget. Landene er i filing request angivet med "at; be; fr; de; GR; it; lu; nl; es; se; ch; gb."

Europæisk patent blev ifølge det oplyste meddelt den 13. marts 1996, hvilket indebar, at nationale oversættelser skulle indleveres inden 3 måneder. På grund af de begåede fejl hos Darby & Darby blev der ikke i Danmark indleveret oversættelse inden fristens udløb.

I forbindelse med betaling af årsafgifter blev sagsøger 2 den 10. februar 1997 opmærksom på, at Danmark ikke var nævnt i betalingsoversigten. Darby & Darby's fejl blev herved opdaget.

Ved skrivelse af 26. marts 1997 indleverede den danske patentagent, Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, en dansk oversættelse til Patentdirektoratet og anmodede om genoprettelse af rettighederne i henhold til det europæiske patent.

Den 6. januar 1998 traf Patentdirektoratet afgørelse om, at begæringen om genoprettelse ikke kunne imødekommes. I afgørelsen anførtes:

"Deres begæring om genoprettelse kan ikke imødekommes.

Begrundelsen herfor er, at ansøgers fuldmægtig (Patentagentbureauet Darby & Darby), med hvem ansøger tåler identifikation, ikke har udvist den fornødne omhu i henhold til patentlovens § 72.

Det følger af det indsendte materiale, at fejlen er opstået ved, at patentagentbureau Darby & Darbys sekretær Ms Helen Rothman ved en fejl ikke nævner Danmark blandt de designerede lande i brevet (Master letter) til patenthaver, og at patentagent Robert C. Sullivan ikke opdager denne fejl ved sin gennemlæsning og underskrift af brevet.

Fejlen opdages heller ikke senere, hvor en anden af Darby & Darbys sekretærer, Ms Eileen Horan til brug for oprettelse af sagsmapper for de enkelte lande udarbejder "Request form" ved at sammenholde informationerne i ovennævnte brev (Master letter) med Rule 51(4) EPC skrivelsen, hvori Danmark var nævnt som ét af de lande, ansøger ønskede patent i.

Patentdirektoratet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at Robert C. Sullivan og Ms Helen Rothman ikke har foretaget en forudgående kontrol af, om de i brevet til patenthaver opremsede lande var i overensstemmelse med de i patentet designerede lande.

Derudover har Patentdirektoratet lagt vægt på, at ovennævnte fejl ikke blev opdaget i forbindelse med, at Ms Eileen Horan skulle udarbejde Request form. Udarbejdelsen skulle netop ske ved, at Master letter og Rule 51(4) skrivelsen blev sammenholdt.

..."

Ved skrivelse af 2. marts 1998 indbragte Hofman-Bang & Bourtard, Lehmann & Ree A/S afgørelsen for Patentankenævnet. Patentdirektoratet meddelte den 23. februar 1999 Patentankenævnet, at man ikke havde bemærkninger til sagen. Den 26. juni 2000 stadfæstede Patentankenævnet Patentdirektoratets afgørelse med følgende begrundelse:

"I den foreliggende sag udelades Danmark som designeret stat. Dette skyldes, som anført af Patentdirektoratet, fejl begået af i alt 3 personer ansat i patentbureauet Darby & Darby. Der er efter ankenævnets opfattelse ikke tale om isolerede fejl eller hændelige uheld, men derimod utilstrækkelig opmærksomhed ved sagsbehandlingen og manglende intern kontrol. De udviste forbehold kan herefter ikke anses som en "isolated mistake in an otherwise satisfactory system" og der er således ikke udvist den i patentlovens § 72, stk. 1, 1. pkt. omtalte omhu."

Forklaringer:

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af Robert C. Sullivan og der er fremlagt skriftlige erklæringer fra Robert C. Sullivan, Helen Rothman og Eileen V. Horan.

Robert C. Sullivan har afgivet en skriftlig erklæring af 12. november 1998. Det fremgår heraf og af hans forklaring under domsforhandlingen blandt andet, at han er advokat og har været ansat i Darby & Darby siden 1982 som registreret patentagent. Darby & Darby blev grundlagt i 1895 og har ca. 230 medarbejdere. De arbejder udelukkende med patenter og varemærker. De handler ikke direkte i forhold til patentmyndighederne i Europa, men de koordinerer sagernes behandling for deres amerikanske klienter. Afdelingen, der tager sig af

udenlandske patentsager, har en supervisor, 3-4 juridiske assistenter og 1-2 sekretærer. Når der modtages en rule 51(4)-skrivelse sættes en række processer igang. Den vigtigste er udarbejdelsen af master letter, hvori klienten orienteres om acceptfrister, ændringsmuligheder og foreløbige forventninger til omkostningerne i de enkelte designerede lande. På dette tidspunkt er det europæiske patent kun en journal-sag. Master letter, der vedhæftes rule 51(4)-skrivelsen er grundlaget for den videre sagsbehandling og anvendes som vejledning til oprettelse af sagerne.

Han husker ikke længere det i sagen omhandlede master letter, men han formoder, at Helen Rothman, der er en meget kompetent medarbejder, udarbejdede det i den endelige form. Sagen var atypisk, da der var to klienter. Den juridiske klient var sagsøger 1, men afregning skulle ske til sagsøger 2. Det er normal procedure, at han før underskrift af master letter checker alle oplysninger, herunder også listen over lande og landene i teksten. Den eneste forklaring han kan give på fejlen er, at landenes bogstavkoder er opstillet alfabetisk på en anden måde end den engelske/amerikanske, hvilket giver en anden rækkefølge.

Når der herefter modtages instruks fra klienten udarbejdes en filing request. Det er en vigtig formular i forbindelse med valideringen, da den medfører, at der åbnes en sagsmappe for hvert af landene. Ved udfyldningen af filing request anvender medarbejderen master letter med den vedhæftede rule 51(4)-skrivelse samt klientens instruktion. Hvis der ikke på dette tidspunkt oprettes en sagsmappe, er der ikke mulighed for at opdage det senere. Medarbejderen, der udfylder filing request, har instruktion om at drøfte eventuel tvivl om de opførte lande med supervisoren eller den ansvarlige sagsbehandler. Eileen V. Horan, der udfyldte filing request, var en ansvarlig medarbejder, der normalt ofte kom med spørgsmål.

Sagsøger 2 fik tilsendt kopi af alle papirer. Han forventede ikke, at sagsøger 2 fulgte med i, om alle lande var med. Dette havde de overladt til Darby & Darby.

Darby & Darby har særlige systemer til, og personalet er uddannet til håndtering af blandt andet overholdelse af frister. Der er aldrig før eller siden forekommet en tilsvarende fejl. Fra 1990 til 1998 har Darby & Darby stået for indlevering af over 400 EP ansøgninger, hvoraf 140 er blevet udstedt. De indgiver nu årligt ca. 50 EP ansøgninger.

Helen Rothman har afgivet en skriftlig erklæring af 12. november 1998 i sagen. Heraf fremgår blandt andet, at hun siden 1989 var supervisor i Darby & Darby, og at hun havde over 24 års erfaring indenfor patentpraksis. Hun udarbejdede det i sagen omhandlede master letter, der havde til formål at give klienten tilstrækkelig mulighed for at træffe en velfunderet beslutning om, i hvilke lande det ønskedes, at EP patentet skulle have virkning. Det var hendes faste procedure omhyggeligt at sammenholde listen over designerede lande i det endelige udkast til master letter med de i rule 51(4)-skrivelsen nævnte lande. Ikke desto mindre blev Danmark ikke nævnt i master letter, selvom Danmark var nævnt i rule 51(4)-skrivelsen. Hun opdagede ikke fejlen.

Eileen V. Horan har afgivet en skriftlig erklæring af 11. oktober 1998 i sagen. Heraf fremgår blandt andet, at hun siden 1986 var legal assistent i Darby & Darby. Det var hendes ansvar at modtage instruktioner fra klienten om national validering. Herefter skulle hun afgive skriftlig instruktion til Darby & Darbys registreringsafdeling om at oprette sagsmapper for hvert land, som klienten ønskede, patentet skulle have virkning i. Ved udfyldelsen af denne skriftlige formular, hvori landene blev anført, skal alle designeringer checkes i

forhold til master letter og rule 51(4)-skrivelsen. Derefter skulle hun anmode de udenlandske patentagenter om at iværksætte validering af patentet i hvert af landene. På trods af, at hun i den omhandlede sag fulgte Darby & Darby's standard-procedure med at sammenholde klientens instruktioner med master letter og rule 51(4)-skrivelsen og rent faktisk opdagede, at Danmark ikke var nævnt, medtog hun ikke Danmark i ordren til registreringsafdelingen. Hun checkede heller ikke med den ansvarlige sagsbehandler, selvom der var tvivl om designeringerne.

Procedure:

Sagsøgerne har til støtte for deres påstand gjort gældende, at betingelsen i patentlovens § 72, stk. 1, om at patentansøgeren skal have udvist en omhu, som med rimelighed kan kræves af ham, skal fortolkes i overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig ved Board of Appeals (EPO) om anvendelsen af den europæiske patentkonventions artikel 122. Sagsøgerne har navnlig henvist til EPO's afgørelse af 5. juli 1989 i J 88/0027.

Patentområdet er opbygget på frister, og det er derfor nødvendigt for firmaerne at opbygge forsvarlige systemer til at kunne tage vare herpå. Muligheden for genopretning er speciel, men skyldes, at virkningerne af en fristoverskridelse ellers kan være urimelig byrdefulde. Det er derfor ikke muligt at analogisere til fristoverskridelser udenfor patentloven.

Den i sagen foreliggende fejl er en enkeltstående fejl i et ellers velfungerende system. Master letter er afgørende for den senere sagsbehandling og er derfor undergivet en kontrol. Helen Rothman overså Danmark, og Robert Sullivan overså ved sin kontrol fejlen, selvom han havde rule 51(4)-skrivelsen

ved sin side. Årsagen er muligvis den forskellige betegnelse af landene hvorved rækkefølgen ændres. Endvidere er en opstået fejl svær at fange, da kontrolløren bliver "blandet" af fejlen. Eileen Horan havde med håndskrift rettet i filing request. Da hun således var i tvivl om landene, burde hun have diskuteret det med den ansvarlige sagsbehandler. Hun handlede dermed imod instruktionerne. Men selv culpøse fejl begået på assistentniveau udelukker ikke genoprettelse. Hendes opgave var alene at gentage/overføre de oplistede lande.

Darby & Darby er et professionelt drevet advokatfirma, der er specialiseret i patentret. Darby & Darby har gennem lang tid indarbejdet faste og velfungerende kontorrutiner, hvor tre personer uafhængigt af hinanden har kontrolleret, at den videreførelse af et europæisk patent i de designerede lande, der reelt sker, er i overensstemmelse med rettighedshavernes instruktioner.

Der er aldrig tidligere hos Darby & Darby konstateret tilsvarende fejl. De tre medarbejdere, der har behandlet sagen, var alle kompetente og er undergivet effektive og fuldt tilstrækkelige kontrolmekanismer.

Sagsøgernes instruktion til Darby & Darby var klar. Det var hensigten, at patentbeskyttelsen skulle gennemføres i alle de designerede lande. Sagsøgernes egen adfærd kan ikke medføre, at den fornødne omhu ikke er udvist. Sagsøger 2 fik kopi af skrivelserne i sagen, men det var ikke for at føre kontrol med, om der blev fulgt op på alle designerede lande. Ansvar for herfor var delegeret til Darby & Darby. Filing request er et internt arbejdsdokument, som sagsøgerne ikke fik kopi af.

Ved bedømmelsen af, om betingelserne efter patentlovens § 72 er opfyldt, må der endvidere tages hensyn til proportionalitetsprincippet. Her er der tale om en undskyldelig fejl, der

står overfor tabet af et værdifuldt patent. Patentlovens § 78, stk. 3, jf. § 74, stk. 2, sikrer en benyttelsesret for godtroende tredjemænd. I denne sag er omverdenen advaret, da Danmark var designeret. Fejlen strakte sig alene over 9 måneder. Der er derfor ikke noget stort hensyn at tage til tredjemænd.

Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøgerne ikke udviste den fornødne omhu, og at de af Darby & Darby begåede fejl ikke har karakter af "en isoleret fejl i et ellers velfungerende system". Fejlen er begået af tre personer. Danmark blev ikke nævnt i master letter. Denne fejl har en sådan karakter, at den ikke er undskyldelig. Der blev endvidere begået fejl i forbindelse med den helt centrale og vigtige opgave at iværksætte den nationale validering. Dette kræver den største grundighed, og er ikke en rutineopgave, der kan overlades til underordnede. Der var ingen kontrol af Eileen Horans udfyldelse af filing request. Der er tale om utilstrækkelig opmærksomhed hos Helen Rothman og Robert Sullivan og utilstrækkelig kontrol af Eileen Horan, der havde den sidste og afgørende opgave.

Sagsøgerne har ikke godtgjort, at procedurerne hos Darby & Darby, som uden særlig forklaring tillod disse fejl at passere, kan kvalificeres som "et ellers velfungerende system". Der var ingen instruks om dobbeltdkontrol af filing request. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen skulle gå til den ansvarlige sagsbehandler i tilfælde af tvivl.

Patentlovens hovedprincip er, at fristerne skal overholdes, og bestemmelsen om genopretning er en undtagelse, der må fortolkes med passende strengthed. I Danmark bedømmes fristoverskridelser generelt strengt.

Sagsøgerne udviste utilstrækkelig opmærksomhed ved besvarelsen af master letter, hvor de blev opfordret til at tilkendegive hvilke lande, der skulle ske validering i. Sagsøgerne lå selv inde med oplysninger, hvorefter fejlen kunne konstateres.

Proportionalitetsprincippet kan ikke føre til genopretning i nærværende sag, hvor der hverken er tale om en kort fristoverskridelse eller undskyldelige omstændigheder.

Landsrettens bemærkninger:

Det lægges til grund, at nærværende sag er opstået som følge af, at Helen Rothman, der var en veluddannet og erfaren supervisor i advokatfirmaet Darby & Darby, ved en fejl ikke anførte Danmark, da hun udfærdigede master letter. Fejlen blev videreført gennem sagens behandling, da den ansvarlige sagsbehandler, advokat Robert C. Sullivan ikke opdagede, at Danmark var udgået i forhold til rule 51(4)-skrivelsen, og da den i øvrigt veluddannede og erfarne legal assistant, Eileen V. Horan undlod at diskutere spørgsmålet med sine overordnede, da hun opdagede, at Danmark var udgået af master letter. Eileen V. Horans opgave bestod i, at udfylde filing request, hvilket efter landsrettens opfattelse i realiteten alene var en simpel videreekspektion af en afgørelse truffet af en overordnet.

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at Darby & Darby har institueret en række forsvarlige kontrolfunktioner i sagsbehandlingen, og at den foreliggende sag er det eneste tilfælde ud af en lang række sager, hvor disse kontrolfunktioner har svigtet.

Det lægges endvidere til grund, at sagsøgerne havde til hensigt og havde instrueret Darby & Darby om, at patentet skulle beskyttes i alle de designerede lande, heriblandt Danmark.

Herefter og idet det må lægges til grund, at der er tale om en enkeltstående menneskelig fejl begået i et firma med i øvrigt veltilrettelagte kontrolfunktioner, finder landsretten ikke at kunne fastslå, at sagsøgerne ikke har udvist al fornøden omhu, hvorfor patentet skal genoprettes, jf. patentlovens § 72, stk. 1, jf. § 78, stk. 1.

Henset til sagens omstændigheder, herunder at sagen er opstået som følge af en fejl hos Darby & Darby, som sagsøgerne havde antaget til at varetage patentsagen, finder landsretten, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til hinanden.

T h i k e n d e s f o r r e t :

Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 26. juni 2000 ophæves.

Sagsøgernes patent i henhold til europæisk patent nr. 401747 genoprettes for Danmark.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til modparten.

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsrets kontor, den

31 OKT. 2003

P.j.v.

Flertuning Nymann
Overassistent