



Mål nr 05-118
P.ans. 0401975-8

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

BESLUT

meddelade 2009-04-28 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1 och 2.

Klagande: Saint-Gobain Abrasives Inc

Ombud: Giovanni Gozzo

Målet gäller: Ingivande av översättning och erläggande av avgift enligt 31 § patentlagen m.m.

RÄTTENS AVGÖRANDE

1. **Fel! Kontakt har inte definierats.** undanröjer Patentverkets beslut den 30 augusti 2004 att avskryva den internationella patentansökan såvitt den avser Sverige.

ak

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Linnégatan 87 D	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

2. Fel! Kontakt har inte definierats. avskriver målet såvitt det avser överklagande av avvisande av ansökan om förklaring enligt 72 § patentlagen.

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Saint Gobain-Abrasives Inc (Saint-Gobain) hade uppdragit åt Uppsala Patentbyrå att i Sverige bevaka bolagets intressen avseende den internationella patentansökningen PCT/US02/40692. Den 30 juli 2004 inkom till Patentverket ansökan, svenskt ansökningsnummer 0401975-8, avseende fullföljd av den internationella patentansökan. Den fastställda avgiften erlades först den 3 augusti 2004.

Genom beslut den 30 augusti 2004 avskrev Patentverket ansökningsen på den grunden att ansökningsen skulle anses återkallad såvitt den avser Sverige eftersom fastställd avgift inte inkommit inom den i 31 § patentlagen föreskrivna tiden om, i förevarande fall, 30 månader från den begärda prioritetsdagen som är den 30 januari 2002.

Saint-Gobain har överklagat avskrivningsbeslutet.

Sedan Saint-Gobain genom Uppsala Patentbyrå den 30 november 2004 begärt förklaring enligt 72 § patentlagen, med avseende på den ovan nämnda avgiften, avvisade Patentverket i beslut den 10 februari 2005 denna begäran på den grunden att den inte inkommit inom två månader från det att förfallet upphörde.

Saint-Gobain har även överklagat avvisningsbeslutet.

Yrkanden

Saint-Gobain har, som talan får förstås, yrkat att Patentbesvärsrätten skall undanröja Patentverkets avskrivningsbeslut den 30 augusti 2004.

Saint-Gobain har även, som talan får förstås, yrkat att Patentbesvärsrätten skall undanröja Patentverkets avvisningsbeslut den 10 februari 2005.

Grunder m.m.

Som grund för överklagandet av avskrivningsbeslutet har Saint-Gobain, som talan får förstås, åberopat att betalning av fastställd avgift skett i rätt tid.

Som grund för överklagandet av avvisningsbeslutet har Saint-Gobain åberopat att förfallet upphört vid en sådan tidpunkt att framställningen om förklaring enligt 72 § patentlagen skett inom två månader därefter.

Till utveckling av sin talan har Saint-Gobain anfört bl.a. följande. Den tjänsteman som inom Uppsala Patentbyrå ansvarade för det aktuella uppdraget drabbades någon gång under år 2004 eller tidigare av sjukdom. Sjukdomen var av sådan art att tjänstemannen inte kunde fullfölja sina uppgifter inom patentbyrån på ett tillfredsställande sätt. Vilket bl.a. fick till följd att fastställd avgift för fullföljd av den internationella patentansökan inte betalades i rätt tid.

SKÄL

Enligt 31 § andra stycket patentlagen i dess lydelse före den 1 juli 2007 skulle en sökande som önskade fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, såvitt nu är i fråga, inom 30 månader från den internationella ingivningsdagen eller från den dag som prioritet begärts till patentmyndigheten inge översättning av ansökningsen samt betala fastställd avgift. Om avgiften erlades i rätt tid fick översättningen inges inom ytterligare två månader under förutsättning att en tilläggsavgift erlades inom den senare fristen.

Genom lagändring (SFS 2007:516) som trädde i kraft den 1 juli 2007 utsträcktes tiden för fullföljd till 31 månader. Enligt meddelade övergångsbestämmelser skall den nya bestämmelsen tillämpas även på patent som sökts före ikraftträdandet.

Saint-Gobain begärde beträffande den aktuella patentansökan prioritet från den 30 januari 2002. Fastställd avgift för fullföljd och

tilläggsavgift avseende senare ingivande av översättning betalades av Saint-Gobain till Patentverket den 3 augusti 2004. Översättning inkom till Patentverket den 29 september 2004. Med tillämpning av 31 § patentlagen i dess lydelse efter den 1 juli 2007 blir sista dag för fullföljd i Sverige av Saint-Gobains internationella patentansökan den 30 augusti 2004. Enligt bestämmelsen nuvarande lydelse är den fastställda avgiften erlagd i rätt tid.

Vid denna bedömning saknas anledning att pröva frågan om begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen framställts inom den i bestämmelsen föreskrivna tiden. Målet skall därför avskrivas i den delen.

Per Carlson Ulf Hallin Anders Brinkman Håkan Sandh
Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär A)