



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 17 augusti 2011

Klagande

Research in Motion Limited
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Kanada
Ombud: Awapatent AB
Box 5117, 200 71 Malmö

SAKEN

Anteckning i patentregistret (innehavare)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 februari 2009
angående patent nr EP 88305526.1, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökan om anteckning åter till PRV för förnyad prövning.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDE M.M.

Europeiska patentverket meddelade den 9 september 1992 det europeiska patentet nr 88305526.1, med prioritet från den 26 juni 1987. Patentet fick verkan i bl.a. Sverige, varvid AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY antecknades som innehavare av patentet i patentregistret. Patentet upphörde vid patenttidens utgång den 17 juni 2008.

Research In Motion Limited begärde den 13 februari 2009 att PRV skulle anteckna bolaget som innehavare av patentet. Till stöd för sin begäran anförde Research In Motion Limited att bolaget den 6 februari 2008 förvärvat rätten till patentet. Genom det överklagade beslutet avlog PRV bolagets begäran samt anförde att "[e]ftersom patentet förfallit kommer ändringen inte att införas i patentregistret".

Research In Motion Limited har vidhållit sitt yrkande att bolaget skall antecknas som innehavare av patentet.

Bolaget har till grund för sitt yrkande hållit fast vid att bolaget förvärvat rätten till patentet.

Till utveckling av talan har Research In Motion Limited anført i huvudsak följande.

I patentlagen finns bestämmelser om talan angående ogiltighet av patent samt talan angående ersättning vid patentintrång. Dessa bestämmelser är med vissa begränsningar tillämpliga även efter det att skyddstiden för ett patent löpt ut. Exempelvis får talan om ersättning i samband med intrång avse skada som uppkommit maximalt fem år innan talan väcktes, utan krav på att talan måste väckas när patentet är i kraft.

Talan om ogiltighet kan föras av var och en som lider förfång av ett patent oavsett om patentet ifråga är i kraft vid talans väckande eller om det har upphört. Den som avser väcka talan om ogiltighet har en skyldighet att underrätta bl.a. den som står antecknad som innehavare av patentet. Konsekvensen av att fel innehavare står antecknad i registret kan således vara att en ogiltighetstalan väcks mot fel part. Det

finns således flera civilrättsliga sanktioner som står till buds även efter det att skyddstiden löpt ut.

Till saken hör också att det i USA pågår en tvist mellan Motorola Inc och Research in Motion Limited. Det är möjligt att den tvisten även kommer att omfatta Sverige och det nu aktuella patentet. För det fall detta skulle inträffa är det av största vikt för Research in Motion Limited att bolaget står antecknat som innehavare av patentet även om skyddet för patentet numera upphört.

Patentregistret utgör en del av PRV:s organisation och uppgifter däri får anses vara en del av myndighetens arkiv. För statliga myndigheter finns bestämmelser om syftet med arkiven och skyldighet att vårda arkiven. Några av syftena med att arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas är att de ska tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar samt behovet av information för rättskipningen och förvaltningen.

SKÄL

Av 44 § fjärde stycket patentlagen (PL) framgår, att i mål eller ärende angående patent anses den som patenthavare, vilken senast blivit införd i patentregistret i sådan egenskap. Bestämmelsen innebär bl.a. att talan alltid kan riktas mot den som är antecknad som innehavare, s.k. passiv saklegitimation. Vidare framgår av 64 § första stycket PL, att en licenshavare som vill väcka talan om bl.a. intrång i patent skall underrätta patenthavaren om detta.

Talan om intrång i ett patent kan väckas även efter det att patenttiden löpt ut eller patentet av annan anledning upphört. En annan sak är att bifall till talan förutsätter, att talan grundas på någon intrångshandling som företagits under patentets giltighetstid. Bifall till talan fordrar givetvis att även andra förutsättningar är uppfyllda, exempelvis kan ersättning, enligt 58 § tredje stycket PL endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes.

Av det anförda följer, att en anteckning om vem som är antecknad som innehavare av ett patent kan ha betydelse även sedan patenttiden löpt

ut. Det föreligger således inte skäl att avslå en begäran om anteckning av ny innehavare på den grunden att patentet upphört. Det överklagade beslutet bör därför undanröjas och frågan om anteckning återförvisas till PRV för saklig prövning.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, tillika referent, samt Stefan Svahn och Håkan Sandh. Enhälligt.