



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 12 oktober 2011

Klagande

Victoria Administration Limited

Ombud: Albins.Zacco

Box 4289, 203 14 Malmö

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 juli 2010
angående europeiskt patent nr 1063122 (99304847.9), se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

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

YRKANDEN M.M.

Victoria Administration Limited (Victoria) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund för sin begäran om förklaring har Victoria hållit fast vid att bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att årsavgiften skulle inkomma till verket i rätt tid.

Till utveckling av talan har bolaget anfört bl.a. följande.

Victoria har sedan år 2002 haft väl fungerande rutiner avseende det aktuella patentet, innebärande att licenstagaren DMC Handling (DMC) haft direktkontakt med primärombudet Office Kirkpatrick SA (Kirkpatrick) i alla frågor rörande patentet. Följaktligen var det även DMC som erlade årsavgifter till Kirkpatrick. Genom muntliga överenskommelser låg det således i DMC:s åtagande gentemot Victoria att ansvara för årsavgifterna. (Dessförinnan hade Victoria själv, vilket också var i enlighet med licensavtalet mellan Victoria och DMC, erlagt årsavgifterna till Kirkpatrick för vidarebefordran till PRV.)

Mot bakgrund av rutinen att DMC handlade alla frågor i samband med patentet har Victoria inte insett nödvändigheten av att underrätta DMC om sina adressändringar eftersom korrespondensen mellan Victoria och DMC har gått via Kirkpatrick. Då det inte heller finns någon legal skyldighet för en patenthavare att lämna sådan underrättelse, kan detta knappast läggas patenthavaren till last så som uttryck för bristande omsorg.

Det som brutit denna välfungerande kedja mellan Victoria, DMC och Kirkpatrick är att DMC gått i konkurs. Det hade varit önskvärt att konkursförvaltaren hade medverkat till ett återupprättande av kedjan, men när så inte inträffar faller kedjan.

När betalning för den 11:e årsavgiften inte erlades efter sedvanlig avisering från Kirkpatrick till DMC den 12 mars 2009, skickade Kirkpatrick från den 27 maj 2009 regelbundna påminnelser till DMC. Den 27 maj 2009 skickade DMC skriftliga instruktioner till Kirkpatrick att förnya

patentet. Instruktionerna kompletterades emellertid inte med betalning av årsavgiften. Enligt Kirkpatricks policy, vilken är känd för DMC, är det ett villkor att åtminstone de officiella avgifterna betalas till Kirkpatrick innan en betalning görs. Då någon inbetalning som kompletterade instruktionen aldrig kom in till Kirkpatrick erlades inte heller någon betalning av den 11:e årsavgiften till PRV.

Av ren tillfällighet fick Kirkpatrick i augusti år 2009 vetskap om att DMC hade försatts i konkurs den 14 april 2009. I samband med att Kirkpatrick fick vetskap om konkursen kontaktades konkursförvaltaren, men denne lämnade ingen information eller instruktioner om hur patentet skulle hanteras.

När Kirkpatrick inte fick någon respons från konkursförvaltaren skickades ett brev direkt till Victoria den 17 november 2009. Brevet nådde aldrig Victoria med anledning av att bolaget bytt adress två gånger mellan åren 2002 och 2009. Kirkpatrick blev aldrig underrättat om adressändringarna eftersom man endast hade kontakt med DMC. Brevet returnerades till Kirkpatrick först den 15 maj 2010.

Vid affärssamtal mellan Victoria och Kirkpatrick den 22 januari 2010 nämnde Kirkpatrick att den 11 årsavgiften inte erlagts p.g.a. uteblivna instruktioner.

Albihns.Zacco AB erhöi i egenskap av registrerat ombud påminnelse från PRV om att den 11:e årsavgiften inte betalats. Trots att Albihns.Zacco redan i oktober år 2008 informerats om att Kirkpatrick ombesörjde betalning av årsavgifter, skickade de en påminnelse till Kirkpatrick den 12 oktober 2009, men fick inget svar på detta brev.

På identiska omständigheter har patentverken i Frankrike, Storbritannien, Spanien, Österrike, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna beslutat att förklara årsavgiften inkommen i rätt tid.

SKÄL

En förutsättning för förklaring enligt 72 § patentlagen är att patenthavaren har iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna. I

praxis tillämpas detta omsorgsrekvisit så att ett isolerat misstag i ett normalt tillfredsställande system inte ska leda till någon rättsförlust.

Det är i normalfallet patenthavaren som bär ansvaret för att årsavgifterna för ett patent betalas i tid. Har en patenthavare uppdragit åt någon annan att erlagga avgifterna åligger det patenthavaren att se till att denne uppfyller omsorgskravet då patenthavaren även är ansvarigt för dennes brister.

Det är i målet inte visat att någon annan än patenthavaren Victoria bar ansvaret för att årsavgifter för aktuellt patent erlades, även om DMC i praktiken erlagt dem under flera år. Det har i målet inte framkommit att Victoria haft några rutiner i form av exempelvis underrättelser från DMC eller Kirkpatrick för att förvissa sig om att årsavgifterna verkligen erlades.

Av utredningen i målet framgår vidare att Victoria inte underrättat ombudet Kirkpatrick om att adressbyte skett vid två tillfällen. En förutsättning för att kommunikationen mellan patenthavare och licenstagare respektive ombud ska fungera är att patenthavaren meddelar dessa om grundläggande och väsentlig information exempelvis när adressbyte skett.

Sammantaget finner Patentbesvärsrätten att Victoria inte iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna för att iaktta den aktuella fristen.

Det föreligger därför inte förutsättningar att meddela begärd förklaring. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman och Håkan Sandh. Enhälligt.