



Mål nr 11-056

# PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 25 juni 2012

## **Klagande**

NVB International A/S

Harbour Sundkrogsgate 21, 2100 Köpenhamn, Danmark

## **SAKEN**

Framställning enligt 72 § patentlagen

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 13 december 2010  
angående EP patent nr 0807036, 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				

**YRKANDE M.M.**

NVB International A/S (NVB) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen (PL).

NVB har till grund för sin talan åberopat att bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att betala den ifrågavarande årsavgiften i rätt tid.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Skälen för att bolaget ska erhålla förklaring enligt 72 § PL är inte ekonomiska svårigheter utan ett avtalsbrott som begåtts av patentbyrå Bureau Bockstael i förhållande till licenstagaren NVB International UK Ltd, eftersom Bureau Bockstael alltför nära fristens utgång beslutade att inte bevilja kredit och erlagga erforderlig årsavgift för patentet. Detta fråntog licenstagaren en rimlig möjlighet att ordna en alternativ finansieringslösning för att betala avgiften i rätt tid. Förfarandet måste även ses i ljuset av att ett antal betalningar tidigare genomförts av Bureau Bockstael mot garantiförbindelse.

Licenstagaren NVB International UK Ltd väntade på ett bidrag om 150 000 Euro som var försenat. NVB och patentombudet Bureau Bockstael hade kommit överens om att ombudet skulle erlagga avgifter för NVB:s olika patent om NVB International UK Ltd kunde uppvisa en garanti från den holländska investeraren Mr. AH. Mr. AH lämnade endast garantier efter att han allokerat medel för detta för att vara säker på att han skulle kunna betala, om garantin åberopades. NVB aviserade att den aktuella årsavgiften skulle betalas cirka en vecka före förfalldatumet den 31 augusti 2010 och uppdaterade Bureau Bockstael om vad som hände angående garantin som bolaget skulle få. Bureau Bockstael erhöll säkerhet före förfalldatumet för årsavgiften men var likväl ovillig att betala. Patentbyrå nekade finansiering för förnyande av aktuellt patent i bl.a. Sverige för sent (runt kl. 17.00 dagen före förfalldagen) och NVB hade då inte möjlighet att ordna alternativ finansiering för att betala avgiften i rätt tid.

## SKÄL

Av utredningen framgår att den femtonde årsavgiften för det aktuella patentet förföll till betalning den 28 februari 2010 eller senast med förhöjning den 31 augusti 2010. Eftersom avgiften inte betalades inom föreskriven tid är patentet enligt 51 och 86 §§ PL förfallet från och med ingången av det femtonde avgiftsåret.

Frågan i målet är om NVB har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna för att en förklaring enligt 72 § PL ska kunna meddelas. NVB har gjort gällande att dess patentombud, Bureau Bockstael, inte debiterat NVB och erlagt årsavgiften trots att NVB lämnat en garantiförbindelse, vilket patentombudet gjort vid tidigare tillfällen. Vidare har NVB gjort gällande att ombudet beslutat att inte bevilja någon kredit så nära fristens utgång att NVB inte haft en rimlig möjlighet att finna en alternativ finansieringslösning.

Av den utredning som getts in i PRV framgår bl.a. följande. NVB International Ltd, anmodade den 29 augusti 2010 Bureau Bockstael via fax att bl.a. betala årsavgiften för det aktuella patentet med stöd av en garanti som lämnats av bolagets förre investerare AH. Bifogat faxet fanns en kopia av en garanti från AH. I ett svar, daterat den 30 augusti 2010, meddelade Bureau Bockstael att bolaget hade beslutat att inte bevilja någon ytterligare kredit till NVB International UK Ltd samt att man inte längre företrädde detta bolag.

Ett patentombud kan inte anses skyldigt att villkorslöst förskottsbeta årsavgifter för sin huvudmans räkning (se, beträffande rättspraxis vid EPO, Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 6th ed., 2010, s. 519 f.). För att ett ombuds underlåtenhet att förskottsbeta årsavgifter ska kunna medföra en förklaring enligt 72 § PL måste det som en första förutsättning krävas att ombudet haft i uppdrag att göra detta.

I förevarande fall har NVB genom sin licenstagare försökt få till stånd en överenskommelse med patentombudet beträffande betalningen av årsavgiften utan framgång. Något avtal eller motsvarande mellan NVB och patentombudet som förpliktade ombudet att förskottsbeta årsavgifterna

har inte framkommit i målet. NVB kunde därför inte förlita sig på att ombudet skulle erlägga årsavgiften för NVB:s räkning utan hade själv att erlägga årsavgiften i rätt tid alternativt finna en annan finansieringslösning.

Mot denna bakgrund saknas förutsättningar att meddela en förklaring enligt 72 § PL. Överklagandet ska därför lämnas utan bifall.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Stefan Svahn, ordförande, Jeanette Bäckvall och Håkan Sandh samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.