



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 6 december 2011

## **Klagande**

Shimoda Biotech (PTY) Ltd

Ombud: Awapatent AB

Box 5117, 200 71 Malmö

## **SAKEN**

Framställning enligt 72 § patentlagen

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 april 2011  
angående EP-patent nr 1 574 221 (04257437.6) se bilaga 1

## **RÄTTENS AVGÖRANDE**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

---

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.**

Shimoda Biotech (PTY) Ltd (Shimoda) har i Patentbesvärsträtten vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund för sin talan har Shimoda, som det får förstås, åberopat att bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att betala den i frågavarande årsavgiften i rätt tid.

Bolaget har till utveckling av sin talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört i huvudsak följande.

Javelin Pharmaceuticals (Javelin) var i egenskap av exklusiv licenstagare till patentet i fråga ansvarig för betalningen av årsavgifterna. Javelin hade en utbildad IP-ansvarig och ett väl fungerande system för betalningar av bl. a. årsavgifter. Bolaget hade ett samarbete med CPA gällande dessa avgifter. Med tanke på den förhållandevis stora IP-portfölj Javelin innehade innebar detta ett stort antal betalningsinstruktioner. Under lågkonjunkturen hamnade Javelin i ekonomiska svårigheter och var tvunget till nedskärningar. I slutet av år 2008 var 35 personer anställda och den 25 maj 2010 var antalet anställda nere i fem personer.

De kraftiga nedskärningarna i personalstyrkan under dessa år gjorde det nödvändigt att flytta runt ansvaret för olika uppgifter mellan de personer som fanns kvar på företaget. Först togs ansvaret för IP över av en annan person på företaget som lärdes upp för att klara av arbetet. Dennes arbete övervakades av Javelins VD som var ansvarig för att fatta beslut kring vilka IP-rättigheter som skulle hållas vid liv. Då Javelins affärsmässiga och ekonomiska situation fortsatte att förvärras under år 2009 diskuterades lösningen att få in nytt kapital genom fusion med annat bolag. Javelin var medvetet om när den ordinarie fristen för betalning av årsavgiften för patentet förföll till betalning. Det fanns dock vid tidpunkten inte tillräckligt med likvida medel för att göra betalningarna och därför utnyttjade Javelin den s.k. straffperioden om sex månader. Förhoppningen var att under denna period hinna få till stånd en fusion och på så sätt få in likvida medel som kunde täcka kostnaderna. I april 2010 undertecknades ett avtal mellan Hospira och Javelin. En del i överenskommelsen innebar att Hospira skulle ansvara

för och se till att det fanns likvida medel tillräckliga för att betala årsavgifterna. Fusionen skulle slutföras så snart som möjligt och senast i slutet av maj år 2010, då fristen för betalning av avgifterna för de flesta länderna i patentfamiljen förföll.

Kring denna tidpunkt gjordes ytterligare nedskärningar på Javelin, vilket resulterade i att VD:n blev ensam ansvarig för hanteringen av IP. VD:n har inte gjort sig tillgänglig för att lämna information om vad som därefter hände. Från tidigare e-mail korrespondens är det dock klarlagt att han kände till den definitiva fristen i maj för att betala årsavgifterna. Det är också klarlagt att han arbetade intensivt med att slutföra fusionssamgåendet så snabbt som möjligt för att säkerställa att det fanns kapital för att täcka avgifterna. Slutligen beviljade Hospira Javelin ett lån tills fusionen var slutförd men tyvärr för sent för att kunna betala årsavgifterna i tid.

## SKÄL

Av handlingarna i målet framgår att licenstagaren Javelin var medveten om när årsavgiften för patentet senast skulle erläggas. Orsaken till att betalning inte erlades i rätt tid var, enligt patenthavaren Shimodas uppgift, att Javelin befann sig i ekonomiskt trångmål och därför inte hade medel till betalning.

Ekonomiska svårigheter utgör enligt praxis normalt inte giltig ursäkt för att underlåta att betala årsavgift. Omständigheterna i förevarande fall motiverar inte någon avvikelse från denna huvudregel. Då Javelin trots vetskap om fristens utgång inte betalade årsavgiften inom föreskriven tid, har Javelin och därmed även Shimoda inte iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna varför förutsättningar för en förklaring enligt 72 § patentlagen saknas.

Överklagandet kan därför inte bifallas.

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

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Stefan Svahn, ordförande Jeanette Bäckvall, referent, och Håkan Sandh. Enhälligt.