



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 17 december 2012

Klagande

Eyeball Networks Inc

500 - 100 Park Royal, West Vancouver, British Columbia V7T 1A2,
Kanada

Ombud: Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 7 mars 2012
angående europeiskt patent nr 1362460 se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten upphäver PRV:s beslut och visar ansökan om förklaring enligt 72 § patentlagen åter till PRV för fortsatt handläggning.

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.

Eyeball Networks Inc (Eyeball) har yrkat att Patentbesvärsrätten ska undanröja det överklagade beslutet och återförvisa ansökan om förklaring enligt 72 § patentlagen (PL) till PRV för fortsatt handläggning.

Eyeball har till grund för sin talan anfört bl.a. följande. PRV har avvisat ärendet på felaktiga grunder. Eyeballs ombud, Albihns.Zacco AB (AZ), mottog inte bevisligen PRV:s beslut om det aktuella patentets upphörande den 7 januari 2011. PRV borde därför inte ha utgått från detta datum i sin bedömning av när förfallet upphörde att inge översättning jämte avgift för att upprätthålla det europeiska patentet i ändrad lydelse.

AZ var vidare inte behörigt att företräda Eyeball och kunde därmed inte å Eyeballs räkning motta ett beslut av sådan karaktär och att någon frist baserat på AZ:s mottagande av det aktuella beslutet kan anses ha börjat löpa från detta datum.

I sista hand görs det gällande att det i det aktuella fallet finns sådana "omständigheter som talar för annat" vilket enligt praxis innebär att tidsfristen inte börjar löpa även om rätten gör bedömningen att AZ i och för sig ska anses ha tagit del av beslutet om det aktuella patentets upphörande den 7 januari 2011 eller kort därefter samt att AZ varit behörigt att å Eyeballs räkning motta ett sådant beslut.

Till utveckling av sin talan har Eyeball anfört följande.

I det aktuella fallet har varken Eyeball eller AZ förrän i det överklagade beslutet fått information om att PRV ansåg att tidsfristen för att lämna in en begäran enligt 72 § PL började löpa i och med att PRV skickade ett beslut till AZ som var daterat den 7 januari 2011. Varken Eyeball eller AZ har vitsordat att något beslut har mottagits den 7 januari 2011 eller att ett beslut överhuvudtaget mottagits varför det inte är möjligt att på det sätt PRV gjort, fastställa att fristen började löpa detta datum.

Det är riktigt att AZ, i samband med att det ursprungliga patentet ”validerades” 2006, ingav en fullmakt till PRV och därmed kom att antecknas som ombud för det aktuella patentet i PRV:s register. Fullmakten är dock att betrakta som ett standardformulär och i realiteten befullmäktigades AZ endast att genomföra de för den ursprungliga ”valideringen” i Sverige nödvändiga åtgärderna. När det uppdraget var avslutat var såväl AZ som Eyeball överens om att AZ inte skulle ha något kvarvarande ansvar för det beviljade patentet. AZ återkallade visserligen inte fullmakten hos PRV men ansåg att man saknade såväl behörighet som befogenhet att agera utan Eyeballs uttryckliga instruktioner. AZ blev omedelbart efter ”valideringens” genomförande instruerat att inte vidta några ytterligare åtgärder. AZ:s uppfattning att den ursprungliga fullmakten från 2006 inte längre var giltig stöds av det faktum att AZ, inom ramen för PRV:s prövning, kände sig tvingat att inhämta en ny fullmakt från Eyeball för att styrka sin behörighet att företräda bolaget.

I juli 2006 bekräftade AZ till Eyeballs europeiska patentombud, som vid det aktuella tillfället var Lloyd Wise, McNeight & Lawrence (Lloyd Wise), att ”valideringen” hade genomförts i Sverige. Kort därefter meddelade Lloyd Wise att AZ inte skulle bevaka eller hantera årsavgifter för det aktuella patentet vilket AZ bekräftade till Lloyd Wise. AZ:s uppfattning att man saknade såväl befogenhet som behörighet att agera för Eyeball bekräftas även i ett brev från AZ till Eyeball 2008 i vilket AZ förklarade att man inte haft i uppdrag att bevaka och betala årsavgifter samt att man inte skulle vidta några åtgärder utan att Eyeballs uttryckliga befullmäktigande ("authorize"). På uttrycklig begäran genomförde AZ betalning av den åttonde årsavgiften 2009.

Enligt fast praxis anses förfallet enligt 72 § PL upphöra när Eyeball eller dennes ombud mottar relevant information om rättsförlusten om inte omständigheterna talar för annat.

Det görs gällande att omständigheterna ovan är sådana omständigheter som "talar för annat", dvs. att AZ inte var behörigt, eller i vart fall hade

fog för att utgå från att det inte var behörigt att motta skrivelser å Eyeballs räkning.

Det görs således gällande att tidpunkten för förfallets upphörande ska anses vara den 8 april 2011 och att framställan därmed ska anses ingiven i rätt tid.

SKÄL

En förutsättning för att förklaring enligt 72 § PL ska kunna meddelas är dels att sökanden inger en begäran om sådan förklaring, dels betalar en förklaringsavgift samt vidtar de åtgärder som förklaringen avser. Samtliga dessa åtgärder ska vidtas inom två månader från det att förfallet upphörde, vilket i vart fall kan anses vara två månader från det datum då sökanden fick kännedom om att denne lidit en rättsförlust, och senast inom ett år från den aktuella fristens utgång.

För att upprätthålla ifrågavarande patent i Sverige i ändrad lydelse skulle enligt 82 § PL avgift och översättning till svenska av de ändrade patentkraven senast ha kommit in till PRV den 29 december 2010. Eftersom förutsättningarna i nämnda paragraf inte var uppfyllda beslutade PRV den 7 januari 2011 att inte utfärda någon kungörelse enligt bestämmelsen till följd varav patentet inte längre hade verkan i Sverige. Beslutet skickades samma dag till AZ som stod antecknat som ombud i patentregistret.

Eyeball har anfört att AZ inte mottagit detta beslut och gjort gällande att bolaget först den 8 april 2011 fick kännedom om att det aktuella patentet inte längre hade verkan i Sverige.

Det kan inte anses klarlagt att Eyeball eller dess ombud AZ genom beslutet den 7 januari 2011 fick kännedom om att åtgärderna för att upprätthålla patentet i Sverige hade försummats. Rätten har därför att utgå ifrån att Eyeball i vart fall haft kännedom därom den 8 april 2011. Tvåmånadersfristen ska därför beräknas från denna tidpunkt.

Eftersom bolagets begäran om förklaring enligt 72 § PL inkom till PRV den 7 juni 2011 har den kommit in i rätt tid. Ansökan ska därför återförvisas till PRV för fortsatt handläggning.

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