



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 28 januari 2014

PARTER

Klagande

Food Process Technology Sweden AB

Ombud: Nina Milanov

Awapatent AB

Box 5117, 200 71 Malmö

Motpart

Formcook AB

Box 610, 251 06 Helsingborg

Ombud: Per Ericsson

Advokatbyrån Gulliksson AB

Box 793, 220 07 Lund

SAKEN

Avskrivning av invändning

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 13 mars 2013
angående patent nr 0950447-3, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och
visar ärendet åter till PRV för fortsatt handläggning.

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.

Food Process Technology Sweden AB (Food Process) har i Patentbesvär-rätten yrkat att PRV:s avskrivningsbeslut ska undanröjas och patentet upphävas.

Formcook AB har uppgett att bolaget varken medger eller bestrider änd-ringsyrkandet.

Food Process har anfört bl.a. följande.

Det är av stor betydelse på vilket sätt ett patents effekt upphör. Om Food Process hade vunnit framgång med invändningen skulle patentet ha upphävts. Om ett patent förfaller genom att årsavgift inte betalas för-lorar detta patent sin effekt endast *ex nunc*, d.v.s. patentets giltighet fram tills den obetalda årsavgiften förföll påverkas inte. Ett upphävande av ett patent har istället effekt *ex tunc*, d.v.s. ett upphävt patent förlorar retroaktivt den verkan det tidigare haft.

Genom hanteringen enligt PRV:s riktlinjer upphör patentet att gälla endast *ex nunc*. En invändare vill emellertid genom sin invändning få patentet att upphöra *ex tunc*. Ett beslut att avskriva invändningsärendet går därför invändaren emot. I vissa situationer är denna skillnad mycket viktig för de inblandade parterna. Exempelvis kan ett licensavtal finnas gällande ett patent, i vilket skyldighet att betala licensavgift är villkorad med att patentet är gällande. Det är också möjligt för en patenthavare att stämma för patentintrång retroaktivt. Rent hypotetiskt skulle en ekono-miskt starkare patenthavare kunna försvåra situationen för en ekono-miskt svagare invändare genom att låta sitt patent förfalla under på-gående invändningsförfarande och tvinga invändaren att göra en ogiltig-hetstalan istället.

Enligt förvaltningslagen får beslut inte tas utan att part som beslutet går emot har hörts. Regel 84 i den europeiska patentkonventionen, EPC, anger att om ett europeiskt patent, mot vilket invändningsförfarande pågår, har upphört att gälla i alla designerade stater kan invändnings-förfarandet fortsätta, om invändaren så begär inom två månader från att EPO informerat invändaren om att patentet upphört gälla. I PBR:s mål

nr 04-061 beslutade patenthavaren att avstå patentet enligt 54 § patentlagen (PL). Patentbesvärsrätten beredde invändaren tillfälle att yttra sig och tillfrågade invändaren om denne motsatte sig att överklagandet inte prövades. I en motsvarande situation tillfrågade alltså PBR invändaren på samma sätt som EPO.

DOMSKÄL

Det har inte i lagstiftningen reglerats hur handläggningen ska fortgå i ett invändningsärende där patenthavaren slutat att erlägga årsavgifter för patentet.

PRV har i dessa fall, såsom Food Process anfört, avskrivit invändningsärendet utan att underrätta invändaren och ärendet har således inte prövats i sak. Den omständigheten att årsavgift inte erlagts medför att patentet förfallit med verkan ex nunc, vilket innebär att patentet har varit i kraft fram till dess det förföll.

Patentbesvärsrätten har numera i motsvarande fall givit invändaren tillfälle att yttra sig före avskrivning.

Enligt 24 § PL får andra än patenthavaren göra invändning mot ett patent. Vem som helst kan således göra en invändning och något eget intresse behövs inte.

Eftersom det inte kan uteslutas att en invändare vill att ärendet ska prövas trots att patenthavaren slutat att erlägga årsavgifter får det anses åligga PRV att innan ett invändningsärende avskrivs underrätta invändaren om att patenthavaren har slutat erlägga årsavgifter och fråga invändaren om denne ändå begär att ärendet prövas.

Eftersom PRV inte frågat Food Process om bolaget begär att ärendet ska prövas ska det överklagade beslutet undanröjas och ärendet återförvisas till PRV för fortsatt handläggning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman och Marianne Bratsberg. Enhälligt.