



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 21 oktober 2013

Klagande

Eyeball Networks Inc

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

Ombud: Marcus Eilenberg, Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Framställning enligt 72 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 29 april 2013
angående europeiskt patent nr 02702189.8, 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				

BAKGRUND

Det Europeiska Patentverket (EPO) meddelade den 26 april 2006 sitt beslut att bevilja det europeiska patentet nr 02702189.8. Sedan en invändning anförts mot patentet kungjorde EPO den 29 september 2010 sitt beslut att upprätthålla patentet i ändrad lydelse. För att ett europeiskt patent ska ha verkan i Sverige krävs, enligt 82 § patentlagen (1967:837), att sökanden inom tre månader från den dag EPO kungjort beslutet till PRV kommer in med en översättning och betalar en avgift för offentliggörandet. Eftersom någon översättning och avgift inte kom in till PRV beslutade verket att inte utfärda någon kungörelse beträffande patentets ändrade lydelse. Patentet kom därmed att inte ha verkan i Sverige.

Den 7 juni 2011 ansökte Eyeball om förklaring enligt 72 § patentlagen samt inkom med översättning och betalning av avgiften för offentliggörande.

PRV avvisade framställningen med hänvisning till att den inkommit försent. Efter överklagande fann Patentbesvärslagen att bolagets begäran inkommit i rätt tid varför ansökan återförvisades till PRV för fortsatt handläggning.

Efter ytterligare skriftväxling har PRV genom det överklagade beslutet avslagit framställningen.

YRKANDEN M.M.

Eyeball har vidhållit sin begäran enligt 72 § patentlagen.

Bolaget har, som det får förstås, till grund för sin talan hållit fast vid att det iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna för att fullfölja det aktuella europeiska patentet i Sverige.

Eyeball har till utveckling av sin talan hänvisat till den sammanfattning av omständigheterna som framgår av PRV:s beslut under rubriken

omständigheter. Därutöver har bolaget bl.a. anfört följande i Patentbesvärsrätten.

PRV har gjort en felaktig bedömning av huruvida förutsättningarna att bifalla begäran enligt 72 § patentlagen föreligger.

Innebörden i omsorgskravet har under intryck av den praxis som EPO utvecklat förskjutits från att i lagförarbetena ha jämförts med kraven för laga förfall enligt rättegångsbalken till ett mindre strängt synsätt som i betydande grad ursäktar misstag.

Det aktuella fallet avser en situation där den aktiva parten typiskt sett är ett europeiskt patentombud som delar ut instruktioner till nationella ombud som är väl förtrogna med EPC samt de förfaranden och den lagstiftning som rör validering. I det här fallet hade det ursprungliga europeiska patentombudet, Lloyd Wise, återkallat sitt ombudskap inför det sista stadiet i invändningsförfarandet och det nya ombudet, Klunker/Schmitt-Nilson/Hirsch (KSNH), saknade information om såväl omfattningen av valideringarna som vilka lokala ombud som hade hanterat de ursprungliga valideringarna. Eyeball var inte bekant med de åtgärder som krävdes till följd av EPO:s beslut i invändningsförfarandet och var i färd med att överföra hanteringen av sina patent från ett kanadensiskt ombud till ett lokalt ombud i USA, Olympic Patent Works PLLC (Olympic). Trots att information om fristen den 29 december 2010 hade skickats från KSNH till Eyeball som vidarebefordrat denna till Olympics, hade informationen, i denna kombination av fem partier (två europeiska representanter, två nordamerikanska representanter och klienten) antingen inte noterats av mottagaren eller, som beträffande handläggaren vid Olympic, JB:s fall, inte kommit fram överhuvudtaget. Det faktum att de i målet aktuella breven från KSNH inte i sig innehöll komplett information utan istället hänvisade till tidigare brev var ytterligare en försvårande faktor vid arbetet med att försöka skaffa sig en överblick över situationen. Den minst sagt komplexa informationskedjan gjorde det än mer komplicerat för såväl Eyeball som för Olympic att få en överblick över materialet. Överföringen av material kring Eyeballs patent från dess tidigare ombud till Olympic kunde inte genomföras på ett tillfredsställande sätt då inget av ombuden hade all relevant information.

Olympic var tvunget att pussla ihop material från ett flertal olika parter och härutöver komplettera denna med information från andra källor.

PRV har i sin bedömning fäst alltför stor vikt vid just Olympics förmodade brist på kunskap om det europeiska regelverket. Mot bakgrund av att det i det aktuella fallet är fråga om en isolerad händelse, sannolikt beroende av att ett e-mail aldrig kommit fram, i en i övrigt mycket väl fungerande verksamhet och med hänsyn till den speciella situationen i vilken såväl det europeiska som det amerikanska ombudskapets ändrats, kan Eyeball anses ha agerat med fullgod omsorg och översättningen ska därmed anses ha getts in i rätt tid.

PRV har vidare inte heller tagit hänsyn till proportionalitetsprincipen i sitt beslut. I föreliggande fall drabbas Eyeball av en förlust som inte står i proportion till det misstag som skett vid ett isolerat tillfälle vilket inte helt och hållet är hänförligt till Eyeball utan till dennes amerikanska patentombud. Ett patent anses utgöra ett tidsbegränsat avtal mellan staten och patenthavaren för att uppfinningen ska kunna utvecklas kommersiellt av patenthavaren. Det statliga intresset av att ett patent inte meddelas har inte något egentligt egenvärde. Däremot har patentet ett ekonomiskt värde för patenthavaren som inte står i proportion till det statliga intresset att vägra patentskydd.

Eyeball har åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

En patenthavare som underlåtit att vidta en åtgärd vid PRV inom föreskriven tid kan, om denne iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna, enligt 72 § patentlagen få förklaring om att åtgärden vidtagits i rätt tid. I praxis har omsorgskravet ansetts uppfyllt vid exceptionella omständigheter och isolerade misstag i ett annars normalt tillfredsställande system.

Omsorgskravet gäller också patenthavarens ombud och det är patenthavaren som har att bära ansvaret för ett ombuds bristande omsorg.

Av utredningen i målet framgår att Eyeball under invändningsförfarandet vid EPO bytte europeiskt patentombud till KSNH och att detta ombud efter det att patentet meddelats i ändrad lydelse inte hade något uppdrag att utföra ytterligare uppgifter i Europa beträffande det aktuella patentet. Under hösten 2010 bytte Eyeball även ombud från en kanadensisk ombudsbyrå till amerikanska Olympic. Eyeball har härvid framhållit att Olympic hade svårt att få tillgång till den kanadensiska byråns akter avseende Eyeballs patent och att Olympic aldrig fick del av den fullständiga akten.

Ett byte av ombud utgör en extraordinär omständighet som medför att huvudmannen har ett särskilt ansvar för att det nya ombudet erhåller erforderlig information och samtliga relevanta handlingar för att ombudet ska kunna utföra sitt uppdrag. Detta krav framstår med särskild styrka eftersom Eyeball bytt ut två av sina ombud. Det åligger också ett ombud att ha tillförlitliga rutiner när man övertar ett ombudskap.

Av utredningen i målet framgår att Eyeball redan i februari 2010 skickade visst material till Olympic som innehöll korrespondens gällande patentet. Eyeball översände även en förteckning över samtliga patent och patentansökningar till Olympic. Det kan således inte ha kommit som en överraskning för Olympic att Eyeball framdeles kunde komma att validera patentet i flera europeiska länder. Härtill har Olympic den 23 september 2010 erhållit en kopia av ett brev daterat den 16 september 2010 ställt till Eyeball från KSNH där det tydligt framgår att särskilda krav och frister måste iakttas för att patentet ska bli gällande i de designerade medlemsländerna. Brevet hänvisar också till EPO:s underrättelse daterad den 11 maj 2010 vari det, utöver de krav som EPO ställer för att upprätthålla patentet i ändrad lydelse, framgår att information om medlemsländernas krav på översättningar finns att tillgå på EPO:s webbplats.

De handlingar som Olympic mottagit må i vissa avseenden ha varit bristfälliga, men i egenskap av ombud har det ålegat Olympic att kontrollera och komplettera materialet för att förvissa sig om det aktuella patentets status och eventuella fristdatum (jfr EPO:s besvärskammars beslut i T 0338/98). Detta gör sig särskilt gällande efter det att byrån den 23 september 2010 mottog brevet från KSNH till Eyeball. Trots att det av

brevet tydligt framgick att det löpte frister för att patentet skulle upprätthållas i ändrad lydelse i de designerade länderna dröjde det över en månad innan handläggaren JB skrev till KSNH för att erhålla information om tillämpliga frister. Med hänsyn till att JB genom brevet kände till att det löpte frister för att patentet skulle upprätthållas borde hon omedelbart antingen kontrollerat på EPO:s webbplats vilka frister som gällde eller i vart fall antecknat en kort påminnelsefrist för ett svar från KSNH.

Även om påminnelsefristens längd berodde på ett misstag och svarsmailet från KSNH av den 15 november 2010 aldrig togs emot av Olympic, kan Olympics underlåtenhet att genast informera sig om det aktuella patentets status inte betraktas som en isolerat misstag i ett normalt tillfredsställande system. Inte heller har någon exceptionell omständighet förelegat.

Patentbesvärshöjningen finner sålunda mot bakgrund av vad som framkommit att varken Olympic eller huvudmannen Eyeball har iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna för att iaktta den aktuella fristen. Det föreligger därmed inte förutsättningar att meddela begärd förklaring.

Publicerad EPO-praxis visar att användandet av proportionalitetsprincipen som särskild bedömningsgrund skett i mycket begränsad omfattning och inte i sådana fall där omständigheterna är likartade dem i föreliggande mål.

Vid angivna förhållanden kan överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande tillika referent, Håkan Sandh och Marianne Bratsberg. Enhälligt.