



Mål nr 13-092

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 9 december 2013

Klagande

Thomson IP Management Services
30200 Telegraph Road, Suite 300, Bingham Farms
Michigan 480025, USA
Ombud: Bengt Eliasson
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Förnyelse av mönsterregistrering nr 76 159

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 maj 2013
angående förnyelseansökan nr 12-0216, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer PRV:s beslut och återförvisar målet till
PRV för erforderlig behandling.

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.

Thomson IP Management Services (Thomson) har yrkat att Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och

- i första hand beviljar förnyelse av mönsterregistreringen avseende samtliga tre samregistrerade mönster,
- i andra hand återförvisar ansökan till PRV för erforderlig handläggning med möjlighet för Thomson att förnya mönsterregistreringen avseende tre mönster, samt
- i tredje hand – som Patentbesvärsrätten har uppfattat yrkandet – beviljar förnyelse för registrering av det första mönstret i mönsterregistreringen samt återförvisar ansökan till PRV för erforderlig handläggning i återstående del.

Thomson har till grund för sin talan bl.a. anfört följande.

Till stöd för första- och andrahandsyrkandet anförs att PRV genom bristande kommunikering har utsläckt mönsterhavarens rättigheter, då varken innehavaren eller det registrerade ombudet underrättats om bristerna i förnyelseansökan och avslagsbeslutet inte har kommunicerats till någon av dessa parter. Thomson har inte varit behörigt att begränsa mönsterregistreringen och varken mönsterhavaren eller det registrerade ombudet har beretts tillfälle att yttra sig över detta innan PRV meddelade sitt beslut. PRV vidare har inte fattat sitt beslut inom rimlig tid från tidpunkten då fristen för föreläggandet löpte ut.

Till stöd för tredjehandsyrkandet anförs att mönsterhavaren har betalat en grundavgift om 2 500 kr inom föreskriven tid, varvid ansökan i vart fall ska bifallas avseende det första mönstret.

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

Thomson är en stor aktör när det gäller betalning av årsavgifter för patent och förnyelse av mönsterregistreringar. Thomson är varken rättighetsinnehavare eller registrerat ombud för aktuell mönsterregistrering utan agerar på uppdrag av mönsterhavaren vad gäller förnyelser. För att sköta dessa betalningar har Thomson ett konto hos PRV och enligt de allmänna instruktionerna för att belasta kontot med

aktuell avgift har Thomson gett en generell instruktion att rättigheterna ska upprätthållas i sin helhet.

Den 20 mars 2012 inkom Thomson via e-post till PRV med en förnyelseansökan skriven på engelska med instruktion att belasta Thomsons konto hos PRV med en förnyelseavgift om 2 500 kr. PRV accepterade Thomson som betalningsavsändare och skickade via e-post en bekräftelse på uppdraget.

Den 20 maj 2013 mottog Thomson via vanlig post ett meddelande på svenska från PRV och bad den 21 maj 2013 via e-post om en översättning till engelska och en närmare förklaring till innebörden av meddelandet. Den 23 maj 2013 besvarade PRV denna förfrågan via e-post och upplyste om att ett föreläggande skickats den 27 april 2012 på grund av bristande betalning. Föreläggandet innehöll också en begäran om fullmakt för det fall registreringen skulle begränsas av Thomson. Thomson blev således i efterhand varse om föreläggandet från PRV genom den korrespondens Thomson haft med PRV efter avslagsbeslutet. Det är anmärkningsvärt att PRV endast skickat ett föreläggande på svenska med vanlig post till Thomson i USA i april 2012 och därefter inte skickat något ytterligare meddelande vare sig till Thomson eller mönsterhavaren eller det registrerade ombudet. Både föreläggandet och avslagsbeslutet är skrivna på svenska och adresserade till Thomson som är ett amerikanskt bolag med postadress i USA. All korrespondens mellan PRV och Thomson har skett på engelska och Thomson har därför inte haft någon korrespondens med PRV som skulle utvisa att Thomson förstår svenska.

Angiven svarsfrist i föreläggandet var den 27 juni 2012. Den 10 november 2012 löpte fristen ut för att betala förnyelseavgift med tilläggsavgift. Först den 15 maj 2013, dvs. 7 månader efter den slutliga förnyelsefristens utgång, 14 månader efter inkommen förnyelseansökan och nästan 11 månader efter föreläggandets svarsfrist meddelade PRV ett avslagsbeslut. Även om PRV den 27 april 2012 skickat ett föreläggande till Thomson så framgår det av ärendets diarieuppgifter att det därefter och fram till dagen för avslagsbeslutet, den 15 maj 2013, inte finns någon händelse bokförd i diariet. Hade PRV fattat sitt beslut inom rimlig tid skulle mönsterhavaren ha haft möjlighet att förnya mönsterregistreringen eftersom förnyelsefristen inte skulle ha löpt ut.

Thomson har inte varit behörigt att företräda mönsterhavaren vid en begränsning av skyddsomfånget. Trots detta har PRV inte skickat föreläggandet till mönsterhavaren eller det registrerade ombudet och inte heller informerat dessa när föreläggandet inte besvarats eller berett dessa tillfälle att yttra sig innan PRV meddelade beslut om avslag. PRV har inte sedan avslagsbeslutet meddelats kommunicerat med mönsterhavaren eller det registrerade ombudet om möjligheten att överklaga.

Eftersom Thomson har betalat grundavgift om 2 500 kr inom föreskriven tid ska ansökan bifallas vad avser det första mönstret. Det förhållandet att avgiften för förnyelse av det andra och tredje mönstret saknades vid förnyelsefristens utgång bör inte medföra att ansökan avslås i sin helhet (jfr PBR:s uttalande i mål nr 06-165).

DOMSKÅL

Den som önskar att en mönsterregistrering ska kvarstå ska inom föreskriven tid begära förnyelse av registreringen och inom samma tid betala hela den fastställda avgiften inklusive samregistreringsavgift och eventuell tilläggsavgift.

När PRV den 20 mars 2012 av Thomson mottog förnyelseavgiften med 2 500 kr avseende grundavgift konstaterade PRV att det saknades samregistreringsavgift om 2 800 kr avseende två mönster utöver det första. PRV uppmärksammade bolaget på dessa brister bl.a. genom ett föreläggande daterat den 27 april 2012, vilket Thomson dock inte fick. Att ett sådant föreläggande inte når adressaten innebär emellertid inte att den i 25 § mönsterskyddslagen stadgade tiden för ansökan om förnyelse förlängs.

Den omständigheten att bolaget inte fått föreläggandet utgör således inte skäl att undanröja det överklagade beslutet.

Thomson har emellertid i rätt tid betalat hela avgiften avseende förnyelse av mönsterregistreringen avseende ett (1) mönster. Överklagandet ska därför bifallas på så sätt att mönsterregistreringen får förnyas i en klass.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Kzryzanski. Enhälligt.