

Mål nr 91-143

P.ans. 8903791-5

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad den _____ med anledning av besvär över patent- och registreringsverkets härvid fogade beslut.

Klagande: Matec Holding AG (sökande)

Ombud: Albihn West AB

Motpart:

Ombud:

Målet gäller: Framställning om förklaring enligt 72 § patentlagen.

YRKANDEN

Sökanden har i patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande om förklaring enligt 72 § patentlagen.

E E

Postadress
Box 27160
102 52 STOCKHOLM

Besöksadress
Karlavägen 100
Hus R, bottenv.

Telefon Telefax
08-783 38 50

783 76 37

Patentbesvärsrätten bifaller inte besvären.

SKÄL

Patentbesvärsrätten delar patentverkets bedömning att förutsättningar ej föreligger för att utfärda förklaring enligt 72 § patentlagen.

Med hänsyn till vad klaganden i besvären anført om en mindre restriktiv tillämpning av prioritetsbestämmelserna och om beaktande av praxis vid EPO tillägger patentbesvärsrätten följande. Den europeiska patentkonventionen med tillämpningsföreskrifter (EPC) innefattar ifråga om skyldighet att ge in visst bevis och bestyrkt kopia av en prioritetsgrundande ansökan inom 16 månader från prioritetsdagen bestämmelser (artikel 88(1) och regel 38(3)) som i huvudsak överensstämmer med vad som gäller enligt svensk lagstiftning (6 § 2 st patentlagen och 11 § patentkungörelsen). Bestämmelsen i 11 § 2 st patentkungörelsen att patentverket får föreskriva undantag från skyldigheten att ge in bevis och kopia av prioritetsgrundande ansökan, vilken bestämmelse saknar motsvarighet i EPC, är inte avsedd för befrielse från skyldigheten i enskilda fall (se SOU 1976:24 s 338). Syftet med valet av 16 månader som frist är uppenbarligen bl a att tillse att prioritetsdokumenten skall finnas att tillgå i tid innan ansökningsfristen blir allmänt tillgänglig enligt 22 § 2 st patentlagen (jfr bl a prop 1977/78:1 Del A s 325f).

Varken EPC eller den svenska patentlagstiftningen innefattar någon skyldighet för resp patentmyndighet att påminna sökanden om att prioritetsdokumenten skall ges in inom den föreskrivna fristen utan det ankommer på sökanden själv att utan anmaning iaktta fristen (jfr ovannämnda prop s 208). Vad gäller sanktionen i det fall prioritetsdokumenten inte ges in inom den föreskrivna 16-månadersfristen följer för svensk del klart av 6 § 2 st patentlagen att den yrkade prioriteten inte får åtnjutas; det framgår också tydligt av förarbetena att en sådan sanktion varit avsedd (se SOU 1976:24 s 338f där sanktionsbestämmelsen med då föreslagen placering i kungörelsen berörs). Lagstiftaren har därvid uppenbarligen utgått från att detta var i överensstämmelse med sanktionsbestämmelsen i artikel 91(3) i EPC, ett ställningstagande som vinner stöd av vad som i konventionens förarbeten uttalas i denna fråga, se dokumentet BR/135/71 punkt 115 (a) och (b) (kopia bilägges). EPO gav också till en början sanktionsbestämmelsen denna innebörd. Genom ett

avgörande år 1980 i den juridiska besvärskammaren vid EPO – J 1/80, ref i Official Journal EPO s 289-292; se vidare GRUR Int 1981 s 723 och Singer, Europäisches Patentübereinkommen 1989 s 332 – har emellertid denna sanktionsbestämmelse i förening med regel 41 istället getts den innebörden, att EPO måste uppmärksamma sökanden på att fristen inte iakttagits och medge viss ytterligare frist. Först om denna ytterligare frist ej iakttages inträder prioritetsförlust. Den av EPO sålunda tillämpade ordningen är emellertid, som följer av det ovan anförda, inte förenlig med svensk lagstiftning och kan sålunda inte leda till någon efterföljd för svensk del (jfr patentbesvärsträttens beslut den 20 november 1991 i målet P 90-174).

Vid angivna förhållanden kan besvären inte bifallas.

Lennarth Törnroth

Anders Lindqvist
Referent

Sten-Ove Henningsson

Enhälligt

BESVÄRSHÄNVISNING, se bilaga (Formulär B)