

BESLUT
28 juni 2004**PATENTHAVARE**
Smithkline Beecham Corporation**OMBUD**
Awapatent AB**ÄRENDE**

Framställning att för sent inkommen översättning och tryckningsavgift för patentet 1 079 818 (99952068.7) skall förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen P37-047/2004

Den 23 juli 2003 kungjorde det europeiska patentverket sitt beslut att meddela ovanstående patent. Enligt 60 § patentkungörelsen skulle översättning och tryckningsavgift, som avses i 82 § patentlagen, ha inkommit till Patent- och registreringsverket (PRV) senast inom tre månader härefter, d v s senast den 23 oktober 2003. Då översättningen och tryckningsavgiften kom in först den 22 december 2003 underrättade PRV Er i beslut den 9 januari 2004 att verket inte hade för avsikt att utfärda kungörelse beträffande patentet.

Den 22 december 2003 inkom Ni med en framställning att översättningen och avgiften skall förklaras ha inkommit i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har erlagts.

Av ingivna handlingar framgår att föreliggande patent som ägs av Er hanteras inom den organisation som GlaxoSmithKline plc (GSK), Ert moderbolag, har inrättat. GSK har utvecklingsavdelningar i både Europa och USA. Detta patent är gjort i USA och det är därför ett av GSK:s amerikanska ombud som är huvudansvarig för patentansökan. Detta ombud beslutar alla strategiska beslut bl a vilka länder som skall designeras. Dessa beslut förmedlas till den person som har motsvarande roll i Europa. Det ansvariga patentombudet väljer, beroende på hur intressant uppfinningen är, en av tre grupper med länder som GSK har beslutat skall finnas, "Core", "Commercial Product" eller "Expanded". Därefter upprättas ett PM som förvaras i akten. Sverige ingår i grupperna "Commercial Product" och "Expanded". Huvudansvariga ombudet hade när PCT-ansökan lämnades in klassificerat ansökan som "Commercial Product". Då EPO meddelade att de ämnade meddela patent var det ombudets mening att bekräfta att ansökan skulle stå kvar i gruppen "Commercial Product", av misstag kryssades dock rutan "Core". Det europeiska ombudet, som inte fått instruktioner, frågade vid två tillfällen om uppfinningen fortfarande tillhörde "Commercial Product" och fick vid det första tillfället ett otydligt svar och vid det andra ett fax av PM:et där gruppen "Core" var förkryssad.

Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att sökanden lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som betingats av omständigheterna att komma in med handlingarna i tid. Av utredningen framgår att det huvudansvariga ombudet själv kryssar i en ruta angående vilka länder patentet skall valideras i. Någon kontrollrutin eller uppföljning av att patentet blir validerat i rätt länder förekommer, så vitt visat, inte. Då det europeiska patentombudet efterfrågat information i ärendet, och sedermera förtydligande, har det huvudansvariga ombudet inte på ett tydligt och klart sätt informerat om vilka länder som var aktuella utan enbart låtit sin sekreterare skicka en kopia av det felaktigt ifyllda PM:et.

Det kan därför inte genom vad som förekommit i ärendet anses styrkt att det amerikanska hemlandsombudet visat erforderlig omsorg i ärendet. Med anledning härav kan PRV inte bifalla framställningen. Patentet är därmed fortfarande förfallet.

Om beslutet inte överklagas kommer den erlagda tryckningsavgiften, 5 750 kr, att återbetalas till Er genom kassakontoret.



Marie Eriksson



Birgitta Holmberg Roth

Överklagande

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas samt den ändring i beslutet som begärs. Den skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag. Ärendet kan annars inte prövas.

EXP.

2004 -06- 28

Patentjuridiska enheten