

BESLUT

2007-12-11

Dnr: AD 1928/2007

Zacco Sweden AB

Box 23101

104 35 Stockholm

SÖKANDE**OMBUD**

Zacco Sweden AB

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent 94929224.7 (0 719 158) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT

Framställningen avslås

SKÅL

Ovanstående patent har förfallit eftersom årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid, d.v.s. den 30 september 2006 eller med förhöjning senast den 31 mars 2007.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) den 20 juni 2007, har ni begärt att den samtidigt erlagda årsavgiften ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar framgår bland annat att Cardinal Health, exklusiv licenstagare till patentet, hade ansvar för att betala årsavgifterna från och med den 26 juni 2006. Cardinal Health använder datasystemet CPi för hantering av årsavgifterna. är anställd av Cardinal Health och hade ansvaret för att registrera patentet i datasystemet CPi. Hon markerade de designerade länderna från EP-patentet som aktiva och ändrade sedan status för det ursprungliga EP-patentet så att det var markerat som inaktivt, eftersom årsavgift inte skulle betalas till EPO. Hon kontrollerade att de nationella patenten var markerade som aktiva innan hon stängde ner systemet, och skickade e-post till en kollega som skulle instruera CPi att betala årsavgifterna. Inaktivering av det ursprungliga EP-patentet innebar dock att systemet uppfattade att alla nationella patent som härstammar från EP-patentet också är inaktiva. När systemet stängdes ner ändrades därför de korrekta uppgifterna till att felaktigt ange att även de nationella patenten var inaktiva. I den utbildning i datasystemet CPi som fått, hade hon inte uppfattat att det ursprungliga patentet måste vara markerat som aktivt så länge som något av de nationella patenten var aktiva. När systemet genererade en lista över patent för vilka årsavgift skulle betalas fanns därför inte det aktuella patentet med och årsavgiften betalades aldrig.

..... hade mottagit fjärranvändningsträning i datasystemet CPi under sammanlagt 6 timmar i 2 dagar. Därefter fick hon träning via telefon av en kollega vid ett annat kontor. Hennes arbetsuppgifter dubbelkontrollerades inte.

De uppgifter som åberopats i ärendet har styrkts genom kopia av licensavtalet, kopia av e-post-korrespondens utvisande avsikten att betala årsavgifterna och omständigheterna när misstaget upptäcktes, samt två skriftliga vittnesutsagor från

PRV gör följande bedömning. Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att patenthavaren lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omständigheterna. I förevarande fall har patenthavaren överlämnat ansvaret för årsavgiftsbetalningen till licenstagaren Cardinal Health. Hos Cardinal Health har ansvaret åvilat en anställd som fått viss utbildning och träning i det datasystem som användes för årsavgiftsbevakning. Under denna utbildning har hon inte uppfattat att det ursprungliga EP-patentet skulle vara markerat som aktivt så länge som något av de nationella patenten var aktivt. Ingen dubbelkontrollerade hennes arbetsuppgifter. Cardinal Health ansvarar för att de anställda har tillräcklig utbildning och kunskap om arbetsuppgifterna och de system och processer som ska användas i arbetet. Det måste vara en ganska vanlig situation att ett EP-patent har beviljats och omvandlats till ett antal nationella patent för vilka årsavgiften ska betalas. Trots detta har den som haft det ultimata ansvaret för att mata in data i systemet inte varit väl förtrogen med systemets funktioner, utan faktiskt brustit i sina kunskaper om systemet avseende en till synes mycket grundläggande arbetsuppgift.

Av vad som framkommit i ärendet kan ni därför inte anses ha visat tillräcklig omsorg för att betala årsavgiften i rätt tid. PRV bifaller inte framställningen och patentet är därmed fortfarande förfallet.

Om beslutet inte överklagas kommer årsavgifterna 13 och 14, sammanlagt 6 470 kr att återbetalas till er.


Marie Eriksson


Louise Wallin

exp m. rek post
071211 /dhw

HUR MAN ÖVERKLAGAR PRV:S BESLUT

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten, som är fristående från PRV. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligt. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm