

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

SÖKANDE

Shimoda Biotech (PTY) Ltd

OMBUD

Awapatent AB

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent/patentansökan 04257437.6 (1574221) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT

Framställningen avslås.

SKÄL

Ovanstående patent har förfallit eftersom årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid, d.v.s. den 31 december 2009 eller med förhöjning senast den 30 juni 2010.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) den 2 september 2010, har ni begärt att den samtidigt betalda årsavgiften skall förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar framgår att ansvaret för att betala årsavgifter ligger på innehavaren av den exklusiva licensen, Javelin Pharmaceuticals (Javelin). Under våren 2010 var Javelin involverad i avtalsförhandlingar gällande fusion med först företaget Myriad Genetics, Inc och därefter med företaget Hospira. Resultatet blev att Javelin förvärvades av Hospira, men fortsatte att existera som juridisk person, som dotterbolag. Under förhandlingarna om samgående eller förvärv av Javelin talade allt för att en överenskommelse skulle vara på plats och att ansvaret för betalning av årsavgiften skulle vara överflyttad, innan fristen att betala årsavgift förföll. Vid överlämningen av ansvaret för årsavgifterna insåg parterna att det fanns en risk att fristen för att betala årsavgift definitivt hade passerats under förhandlingarna. Så befanns också vara fallet.

Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att patenthavaren lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omständigheterna. I förevarande ärende visste Javelin att årsavgifterna skulle betalas, enligt vad de


trodde senast 31 maj 2010, enligt svenska regler dock senast den 31 juni 2010. Enligt uppgift var skälet till att företaget Hospira var intresserat av att förvärva Javelin det faktum att Javelin innehade exklusiv licensen till den patentfamilj som detta patent tillhör. Det borde för Javelin därför vara extra viktigt att i detta sammanhang se till att patentet och därmed licensen upprätthölls. Trots att de kände till fristen för årsavgifterna och patentets betydelse så betalades inte årsavgifterna.

Av vad som framkommit i ärendet kan licenshavaren Javelin inte anses ha visat tillräcklig omsorg för att betala årsavgiften i rätt tid. Patenthavaren får därför ta konsekvenserna av att licenshavaren inte betalat årsavgiften i tid.

PRV kan därför inte bifalla framställningen. Patentet är därmed fortfarande förfallet.

Om beslutet inte överklagas kommer sjätte och sjunde årsavgifterna, sammanlagt 3 500 kr, att återbetalas till er. Återbetalningen sker genom PRV:s kassakontor.


Marie Eriksson


Birgitta Holmberg Roth

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 själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm