

EXP 27/3-12

HYNELL PATENTTJÄNST AB
Box 138
683 23 Hagfors

SÖKANDE

OMBUD

HYNELL PATENTTJÄNST AB

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent/patentansökan 1799599 (05809786.6) 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. 2010-10-31 eller med förhöjning senast 2011-04-30.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) 2011-06-10, har ni begärt att den samtidigt erlagda årsavgiften skall förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar inklusive flera bilagor framgår följande:

[...] är i egenskap av innehavare av ovanstående patent ansvarig för och fattar alla beslut i patentfrågor. [...] är president i företaget ASR och av handlingarna framstår det som att det är företaget som kommersialiserar patentet även om innehavarskapet formellt är registrerat på honom. Det framgår inte av handlingarna hur rättsförhållandet mellan [...] och ASR ser ut avseende patentet. Det framgår inte heller hur ägarförhållandet ser ut i ASR. Eftersom [...] enligt egna uppgifter reser en stor del av tiden har han instruerat ASR:s vice president [...] att hantera uppgifter åt honom.

Det anges att det finns ett "...internal docketing system for matters that require follow up for renewal fees..", men det framgår inte vad det består av eller varför det inte fungerade i det aktuella ärendet (se Declaration of [...] 2012-01-17).

CPA, som används som betalningsföretag, skickade 2010-10-18 en tredje "Renewal Notice" avseende årsavgifter för ett antal länder angående ovanstående patent. [...] instruerade [...] 2010-12-10 att per e-post ge CPA ett betalningsuppdrag.

Det har lämnats olika versioner av vad som kommunicerades till CPA 2010-12-10. Av "Declaration by [...] " (2011-06-09) framgår att

betalningsuppdraget avsåg 7 sidor (8 sidor inklusive USA) med länder tillhörande samma patentfamilj, där samtliga boxar markerade "Yes Pay" har kryssats för (tillhörande Exhibit C). Av bifogat e-postmeddelande framgår att [redacted] 2010-12-10 gav uppdraget via e-post klockan 19:12:27 (tillhörande Exhibit C). Till e-postmeddelandet framgår följande text som förefaller vara ett tidigare inkommet e-postmeddelande (skickat samma dag kl 09:24:21) skrivet av [redacted] på CPA:

"Please query with client about Patent No. 1799599 EP family
it seems some pages are missing (page 2, 4 & 6 of renewal sheet)

Some of the designated countries are processed pay as per their attachment and some countries are still on awaiting instruction." (Citerad del benämns "Notes" i e-postmeddelandet)

Av "Declaration of [redacted]" (2011-06-17) anges att uppdraget 2010-12-10 framgår av en bilaga benämnd Exhibit A. Exhibit A skiljer sig från ovan nämnda bilaga ([redacted]) Exhibit C på följande sätt:

1. E-postmeddelandet i Exhibit A anges ha skickats 2010-12-12 kl 12:11:31 (istället för 19:12:27).

2. E-postmeddelandet saknar ovan citerade text från [redacted] Av en andra Declaration of [redacted] (p 5) anges som förklaring att "...Notes" were apparently added to the original by CPA". Vidare framgår: "I had in fact received the e-mail from CPA dated December 10, 2010 discussed in paragraph 5" (p 7). Detta talar för att det har skickats fler e-postmeddelanden än som har framgått av er redogörelse.

3. I det bifogade Renewal Notice saknar boxarna markerade "Yes Pay" kryss på sidorna 2, 4 och 6 (Exhibit A). I Exhibit C är alla "Yes pay"-boxar ikryssade. Enligt svar (2012-01-27) anger ni att dokumentationen från [redacted] (enligt hennes andra declaration) är felaktigt kopierad och att hänsyn skall tas till ovan nämnda Exhibit C (av [redacted]). Det framgår inte hur det skulle gå till att felaktigt kopiera så att kryss försvinner på vissa sidor.

Både [redacted] och [redacted] har angett att det som gick fel var att [redacted] av misstag inte lyckades skanna in baksidorna av bifogat Renewal Notice när hon e-postade uppdraget till CPA.

2010-12-13 har eventuellt ett påminnelsemeddelande skickats från CPA. Först angav [redacted] att det skickades med fax (i hans första "declaration" p 15 vilket stöds av bifogad Exhibit D). I er komplettering 2012-01-27 anger Ni däremot att "... inget styrker att påminnefax från CPA 2010-12-13 har skickats och/eller mottagits". [redacted] anger i en bifogad andra "declaration" (p 6) att han har fått veta att meddelandet inte faxades utan skickades med brev. [redacted] anger i samma "declaration" att CPA har informerat om att meddelandet skickades med brev (p 11). Oavsett vad som eventuellt har skickats 2010-12-13 så anger ni att detta meddelande aldrig har kommit fram.

2011-03-20 skickades en fjärde påminnelse av CPA, benämnd "Urgent Final Renewal Notice". Ni har angett att den skickades per brev. Det framgår inte av handlingarna om meddelandet dessutom skickades med fax. Enligt "declarations" från [redacted] och [redacted] kom brevet fram den vecka som inleddes 2011-05-30, dvs efter att fristen för att betala med förhöjning löpte ut 2011-04-30.

Enligt intyg från [redacted], som är europeiskt patentombud, har denne talat med en " [redacted]" på UK Post Office Customer och blivit upplyst om att det kan ta upp till nio veckor för standardbrev som skickas från Jersey att komma fram till Kalifornien.

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. Ett isolerat misstag i ett normalt tillfredsställande system skall inte leda till rättsförlust (se t ex Regeringsrättens dom Mål nr 6984-04, meddelad 2008-11-17).


Ansvar för att betala årsavgifter ligger på sökanden, [redacted], som alltså har skyldigheten att visa att denne har ett normalt tillfredsställande system. Om en innehavare inte själv är närvarande att sköta betalning av årsavgifter, bör denne delegera ansvaret till någon annan aktör med tillräcklig utbildning och erfarenhet avseende hantering av patent. Det har inte visats att ansvaret har delegerats till någon annan aktör. I den mån vissa uppgifter har delegerats till [redacted] så har det inte visats att hon fått tillräckligt tydliga instruktioner eller att hon har tillräcklig utbildning och erfarenhet att hantera patentfrågor.

Avseende rutiner i övrigt, har det inte visats att det "internal docketing system" som nämnts i handlingarna normalt är tillfredsställande och varför systemet fallerade trots flera påminnelser från CPA. Inget har nämnts om att det finns en dubbelkontrollfunktion.

Ni har angett olika versioner om vilka meddelanden som har skickats i ärendet och hur/när de i sådant fall skickades. Det kvarstår dessutom flera frågetecken efter det att ni beretts möjlighet att komplettera tidigare lämnade uppgifter. Att lita på sena påminnelser skickade per brev som enligt era egna uppgifter kan ta upp till nio veckor att komma fram är inte tillräckligt ansvarsfullt.

Sammanfattningsvis anser inte PRV att ni kan anses ha visat att den missade betalningen av årsavgiften berodde på ett isolerat misstag i ett normalt tillfredsställande system. Ni har därmed inte visat erforderlig omsorg i ärendet. PRV kan därför inte bifalla framställningen. Patentet är således fortfarande förfallet. Om beslutet inte överklagas (eller inte ändras efter eventuell överklagande) kommer årsavgifterna avseende år sex och sju, sammanlagt 3840 kr, att återbetalas till er. Återbetalningen sker genom PRV:s kassakontor.


Marie Eriksson


Mats Nordenborg

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