

EY 26/10-12

Zacco Sweden AB
Peter Ekwall
Box 5581
114 85 Stockholm

SÖKANDE**OMBUD**

Albihns.Zacco AB (numera Zacco Sweden AB, nedan Zacco)

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för det i Sverige validerade europeiska patentet 0724537 (94931729.1) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen.

BESLUT

Framställningen avslås.

SKÅL

Ovanstående patent har förfallit eftersom den 17:e årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid, d.v.s. 2010-10-30 eller med förhöjning senast 2011-04-30.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) 2012-01-11 (nedan Begäran), har ni begärt att den samtidigt erlagda årsavgiften ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats. Ni har kompletterat er begäran 2012-03-29 (nedan Komplettering) efter ett antal frågor som PRV ställde i brev daterat 2012-01-31. I frågebrevet begärde PRV förtydliganden avseende bland annat korrespondens mellan de inblandade aktörerna.

Av ingivna handlingar framgår bland annat följande. Patenthavare är Patenthavaren företräds av Zacco Sweden AB (tidigare Albihns.Zacco AB, nedan Zacco). Betalningsföretag var Patrafee AB (i vart fall från den 18:e årsavgiften).

Vilken aktör var ansvarig att betala den 17:e årsavgiften?

Som utgångspunkt är innehavaren av ett patent ansvarig för att betala de avgifter som är knutna till ett patent.

I PRV:s brev 2012-01-31 uppmanades ni att komplettera de uppgifter ni har lämnat med kopior på korrespondens mellan aktörerna. Det framgår inte uttryckligen av någon handling att det var någon annan aktör än patenthavaren som hade fått ansvaret för att den 17:e årsavgiften skulle betalas. De handlingar som getts in ger följande information:

1. Av bilaga 1 till er Begäran framgår en upplysning från Zacco till patenthavaren:

”Årsavgifter

Vad gäller årsavgifter så handhas dessa av vårt servicebolag Patrafee AB. De kommer att avisera er i enlighet med det avtal som antingen har eller kommer att tillsändas er från dem. Ni ansvarar själva för att order om betalning av årsavgift inkommer inom den tid som Patrafee begärt. Om betalning av årsavgifter ej sker upphör patentet att gälla.”

Detta skulle kunna tala för att åtminstone Zacco var av uppfattningen att Patrafee skulle betala in den 17:e årsavgiften eller att patenthavaren och Patrafee skulle lösa frågan om årsavgifter. Det framgår inte hur ett eventuellt avtal mellan sökanden och Patrafee såg ut.

2. På s 2 i er Begäran anges att Patrafee ”..har en anteckning om att [Zacco] skall betala den 17:e årsavgiften (Bilaga 2) och att Patrafee därefter skall betala”.

PRV anser inte att detta framgår av bilaga 2. Av bilaga 2 till er Begäran framstår det snarare som att Patrafee är av uppfattningen att 17 årsavgifter redan var betalda 2010-09-16. Det framgår inte varför Patrafee har den uppfattningen.

3. I er Komplettering (s 1) anger ni med hänvisning till er Begäran: ”Det skall noteras att [Zacco] tidigare visat att Patrafee instruerats att betala årsavgifterna (Bilaga 2 och 3 i brevet av den 11 januari 2012)”.

4. I er Komplettering (s 3) anger ni att Sökanden per telefon gav Zacco i uppdrag att betala den 17:e årsavgiften ”implicit”. Detta står i kontrast till ovanstående punkter 1 och 3.

Det finns inte någon handling eller annat som styrker att någon aktör vid tiden för när avgiften skulle betalas, ens tänkt på att betala den 17:e årsavgiften (utöver att det framstår som om Patrafee var av uppfattningen att den redan var betald). Enligt punkten 4 ovan anger ni dock att Zacco fått uppdraget implicit per telefon. Det är förenat med klara risker att ge och ta emot uppdrag per telefon, framförallt om det inte uttalas tydligt utan snarare är underförstått. Enligt PRV:s mening framgår det inte tydligt att ansvaret delegerats till någon aktör och någon ytterligare redogörelse för vad aktörerna gjort eller handlingar som styrker aktörernas agerande i denna del har inte kommit in.

Angående PRV:s påminnelse om att årsavgift inte hade betalats

Som en ren serviceåtgärd har PRV en rutin att skicka ut information till sökande/innehavare eller dess ombud om en ordinarie årsavgift inte har betalats och att det sex månader därefter finns en möjlighet att betala med förhöjd avgift. Om informationen har kommit fram eller inte saknar relevans för frågan om sökanden/innehavaren eller dess ombud har iakttagit all omsorg om ärendet. Aktörer kan alltså inte förlita sig på att få påminnelser från PRV och upprätta rutiner därefter.

Patenthavarens samt Patrafee:s rutiner och agerande

I er Komplettering anser ni att Zacco var ansvarig aktör och ni har inte redogjort för patentinnehavarens eller Patrafee:s agerande. PRV har kommit fram till att uppdraget inte tydligt delegerats från patenthavaren till någon annan. Ni har inte angett vilka rutiner patenthavaren har generellt eller redogjort detaljerat för vad denne gjort i detta specifika fall. Det saknas dessutom handlingar som styrker eventuellt agerande. Därmed kan det inte anses ha visats att patenthavaren har iakttagit tillräcklig omsorg om ärendet.

I och med att ni inte redogjort för vilket uppdrag Patrafee eventuellt har haft eller vad Patrafee gjort, så kan det av motsvarande skäl inte heller anses styrkt att Patrafee har iakttagit tillräcklig omsorg om ärendet.

PRV efterfrågade information om dessa aspekter i brev 2012-01-31.

Zaccos agerande

Som nämnts är det enligt PRV:s mening oklart vilket uppdrag Zacco hade. Att uppdraget bestod av att validera ett europeiskt patent är tydligt, men med detta följer inte uppdraget att betala årsavgifter som en självklarhet. Ovan angivna punkter 1-4 medför dessutom att osäkerhet kvarstår om betalningsuppdragets existens.

Om uppdraget ändå bestod av att årsavgift 17 skulle betalas av Zacco så finns det inget som styrker att Zacco har fört in dessa uppgifter i Zacco:s system eller på annat sätt agerat för att erlägga avgiften.

Som alternativ förklaring till att den 17:e årsavgiften inte betalades har ni angett byte av datorsystem. Dock förklarar det inte att uppdraget missades från början. Dessutom framgår inte hur byte av datorsystem skulle kunna påverka att information bara försvinner. Ni har inte heller redogjort för vilka säkerhetsrutiner Zacco vidtagit med anledning av bytet av datorsystem eller om information i övrigt också försvann med anledning av bytet.

PRV anser inte att ni har visat att Zacco har iakttagit tillräcklig omsorg om ärendet, om Zacco har fått uppdraget att betala den 17:e årsavgiften.

Slutsats


Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att patenthavaren lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omständigheterna. Normalt anses att ett enstaka misstag i ett i övrigt fungerande system inte ska behöva leda till rättsförlust.

Av vad som framkommit i ärendet kan ni inte anses ha visat att de inblandade aktörerna, var för sig eller tillsammans, har varit tillräckligt omsorgsfulla för att betala årsavgiften i rätt tid.


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

Om detta beslut inte överklagas, eller om det överklagas men inte ändras av överinstanserna, kommer PRV att betala tillbaka årsavgifterna 17 (5640 kr) och 18 (6000 kr), sammanlagt 11640 kr, till er.

PRV vill upplysningsvis nämna att den ordinarie 19:e årsavgiften förfaller 2012-10-31.



Marie Eriksson
Juristchef



Mats Nordenborg
Jurist

HUR MAN ÖVERKLAGAR PRV:S BESLUT

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. 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