

BESLUT

2013-03-25

Dnr: AD 311-2908/2012

Noréns Patentbyrå AB

Box 10198
100 55 STOCKHOLM**PATENTHAVARE**

Institute Pasteur, tillika sökande i ärende enligt 72 § patentlagen

OMBUD

Noréns Patentbyrå (för Institute Pasteur)

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent 99961053.8 (1 135460) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT

Framställningen avslås.

SKÄLOmständigheter och grunder

Ovanstående patent har förfallit eftersom årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid, d.v.s. den 31 december 2011 eller med förhöjning senast den 30 juni 2012.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) den 19 december 2012, har den ene av de två patenthavarna, Institute Pasteur, begärt att den samtidigt betalda årsavgiften ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar framgår att Institute Pasteur den 8 september 2011 påmindes om den förestående årsavgiftens förfall genom ombudet Vossius & Partners försorg. var vid tillfället ansvarig vid Institute Pasteur för att instruera CPI om vilka patent som årsavgifter skulle betalas för. Institute Pasteur har en databas med alla patent. Enligt det äldre referenssystemet i databasen identifierades ett antal patentfamiljer med ett kort internt referensnummer (DI-nummer), varvid användaren sedan valde rätt patentfamilj och patent för vilket årsavgifter skulle betalas. Varje DI-nummer kunde avse flera patentfamiljer. Vid tiden för det aktuella patents förfallodag var i färd med att ändra datasystemet så att varje patentfamilj fick ett eget, längre, DI-nummer för att förbättra sökmöjligheten i systemet.

Som PRV uppfattar framställan skulle konsultera databasen avseende det svenska patentet 99961053.8 samt dess danska och österrikiska motpart. Den geografiska täckningen för ett antal patent i den s.k. Marlière-portföljen skulle minskas, men avsikten var att betala årsavgifter för GM3-

patent. När [redacted] använde databasen vid det aktuella tillfället har han antingen knappat in fel DI-nummer eller knappat in rätt DI-nummer men valt fel patentserie. Oaktat vilket fel som begicks fick han ett resultat av sin sökning som visade något annat än han trodde att han såg. Han observerade då inte att patentserien var en GM3-patentserie och instruerade därmed CPi att årsavgift inte skulle betalas för patenten.

[redacted] uppger att han hade en god förståelse för hur databasen fungerade, med det gamla referenssystemet.

Institute Pasteur har vidare anfört att [redacted] kollega haft ansvaret att välja ut patent ur datasystemet för vilka årsavgifter skulle betalas, men att hon pensionerades innan händelsen. Därvid hänför Institute Pasteur det begångna felet till att datasystemet var under omändring samt att [redacted] hade slutat.

PRVs bedömning

Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att patenthavaren lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omständigheterna.

Institute Pasteur har beskrivit att de har ett komplicerat datasystem för att hålla ordning på sina patent. Att systemet var under omändring respektive att [redacted] s avgick med pension är inte omständigheter som i sig kan ursäktas att den som ansvarar för årsavgiftsinstruktionerna fattade fel beslut.

Av vikt för bedömningen blir istället om det finns fungerande rutiner för årsavgiftsbetalningarna, om den som ansvarar för arbetsuppgiften har rätt utbildning och kunskap om datasystemet och om det finns omständigheter i övrigt som kan ursäktas misstaget.

Uppgiften att instruera betalningsföretaget om vilka årsavgifter som ska betalas är av sådan vikt att det måste kunna ställas ganska höga krav på att den som har att utföra uppgiften kontrollerar sitt beslutsunderlag ordentligt. Av de uppgifter som inkommit i ärendet har inte framkommit några omständigheter som minskar eller mildrar [redacted] ansvar att se till att han förstod resultatet i databasen och att han drog rätt slutsatser av den information han fick vid databasslagningen. Att datasystemet var komplicerat och under omändring skulle snarare ha ökat [redacted] noggrannhet när han utförde arbetsuppgiften.

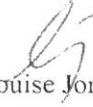
Av vad som framkommit i ärendet har Institute Pasteur således inte visat att de vidtagit erforderlig omsorg om ärendet för att betala årsavgiften i rätt tid.

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 13 och 14, sammanlagt 8 660 kr, till er.



Marie Eriksson
Juristchef



Louise Jönshammar
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

Exp in 10E Post 2013-09-25/27