

BESLUT

2013-04-29

Dnr: AD 311-1528/2011

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 STOCKHOLM

SÖKANDE

Eyeball Networks Inc.

OMBUD

Zacco Sweden AB

ÄRENDE

Framställning att för sent inkommen översättning och avgift för offentliggörande av patentet 02702189.8 (1 362 460) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT

Framställningen avslås.

SKÄL*Omständigheter*

Den 29 september 2010 kungjorde det europeiska patentverket sitt beslut att meddela ovanstående patent i ändrad avfattning, efter invändningsförfarande. Enligt 82 § patentlagen ska översättning och avgift för offentliggörande ha inkommit till Patent- och registreringsverket (PRV) senast inom tre månader härefter, d.v.s. senast den 29 december 2010. Eftersom översättningen och avgiften för offentliggörande kom in först den 7 juni 2011 har PRV beslutat att inte utfärda kungörelse beträffande patentet.

Den 7 juni 2011 inkom Eyeball Networks Inc. med en framställning att översättningen och avgiften ska förklaras ha inkommit i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar framgår i huvudsak följande. Eyeball Networks Inc. (Eyeball) är ett kanadensiskt bolag. Vid patentansökans handläggning hos EPO företrädde Eyeball av Lloyd Wise, McNeight & Lawrence i Storbritannien. Lloyd Wise fusionerades in i Marks & Clerk den 26 april 2006.

Den 16 september 2008 frånträdde Marks & Clerk ombudskapet vid EPO.

Den 9 november 2009 inträdde Klunker/Schmitt-Nilson/Hirsch (KSNH) i Tyskland som ombud vid EPO i invändningsförfarandet.

Eyeball bytte sitt ombud från kanadensiska Fasken Martineau DuMoulin LLP till amerikanska Olympic Patent Works PLLC hösten 2010. Ansvarig för

Eyeballs patent vid Olympic var Joanne Bourguignon (JB), paralegal med lång erfarenhet.

Olympic hade svårt att få tillgång till Faskens akter över Eyballs patent. De fick aldrig tillgång till den fullständiga akten över patent 02702189.8.

KSNH hade inte något uppdrag att utföra några uppgifter i Europa efter det att patentet meddelats i ändrad avfattning. Oaktat detta informerade KSNH Eyeball i brev den 16 september 2010 att det fanns särskilda krav och frister för att upprätthålla det ändrade patentet. Eyeball uppmanades i brevet att kontakta sina lokala ombud angående kravet på att ge in översättningar och informera om de aktuella fristerna. Eftersom KSNH inte var ombud när det europeiska patentet beviljades kände de inte till i vilka länder patentet validerats eller vilka lokala ombud som anlåtats. Eyeballs VD Chris Piche läste brevet och instruerade sin assistent Nee Fong Bok att tillse att Olympic/JB vidtog nödvändiga åtgärder.

Den 23 september 2010 får JB en kopia av brevet från KSNH till Eyeball daterat 2010-09-16. Brevet föranleder JB att skriva till KSNH (nedan).

Den 26 oktober 2010 skickade JB e-post till KSNH och efterfrågade utestående fristdatum och frågor avseende patentet. I samband med mailförfrågan matade JB in en påminnelsefrist i Olympics elektroniska fristhanteringssystem. Påminnelsefristen sattes sex månader efter förfrågan skickades, dvs. den 26 april 2011. Anledningen till att påminnelsefristen sattes först efter sex månader kan inte förklaras på något annat sätt än att Olympic inte hade någon kännedom om det europeiska regelverket och de valideringsfrister som gällde.

Den 15 november 2010 besvarade KSNH JB:s mail, per e-mail, med en erinran om valideringsfristen. Mailet når aldrig JB. Hon har därför inte bekräftat mottagandet av det.

Eyeball var övertygad om att ombuden hade noterat samtliga i ärendet aktuella frister, eftersom Eyeball skickat över KSNH:s brev 2010-09-16 samt eftersom ombuden Olympic och KSNH stod i förbindelse med varandra. Eyeball ansåg att ansvaret för att agera låg hos Olympic. De instruerade därför de lokala ombuden att betala efterföljande årsavgifter.

Olympic/JB uppfattade inte att det fanns några ytterligare åtgärder att vidta med anledning av att patentet meddelats i ändrad lydelse, efter att översättningen till tyska och franska samt EPO:s tryckningsavgift, getts in. Ett patentombud i Europa hade förstått att det skulle valideras inom tre månader men ett sådant krav på förståelse är inte rimligt att ställa på utomeuropeiska ombud.

Det fanns ingen anledning för Eyeball att misstänka att några ytterligare åtgärder skulle vidtas för att patentet skulle äga giltighet i de länder i vilka EP-patentet i dess ursprungliga avfattning hade validerats eftersom KSNH inte nämnt detta i sin korrespondens med Eyeball.

PRV:s bedömning

Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att sökanden lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som betingats av omständigheterna att komma in med handlingarna i tid.

Den patenthavare som vill validera sitt europeiska patent vid PRV efter att patentet upprätthållits i ändrad lydelse i invändningsförfarande vid EPO, har att lämna in föreskriven översättning och avgift för offentliggörande till PRV inom

tre månader från EPO:s beslutsdag. Patentet saknar annars verkan i Sverige (se 82 § patentlagen). Patenthavaren kan uppdra åt någon annan att bevaka tidsfristen och/eller sköta inlämningen och betalningen till PRV. Det är patenthavarens ansvar att säkerställa att den som anlitas har nödvändiga kunskaper för att fullgöra uppdraget.

I detta ärende hade patenthavaren Eyeball lagt ansvaret för patentet i Sverige på en amerikansk byrå, Olympic. Olympic fick särskilt i uppdrag att ta reda på vad som behövdes göra för att patentet skulle träda ikraft. Att Olympic bevakade frågan med så lång intern frist som sex månader har inte kunnat förklaras på annat sätt än att Olympic inte hade kännedom om det europeiska patentregelverket. Okunskap om regelverket och de frister och förutsättningar som följer därav är inte en ursäktlig omständighet som kan återställa en rättsförlust enligt 72 § patentlagen.

Vad som i övrigt anförts i ärendet föranleder inte någon annan bedömning. PRV kan inte bifalla framställningen och patentet saknar därmed verkan i Sverige.

Om detta beslut inte överklagas, eller om det överklagas men inte ändras av överinstanserna, kommer PRV att betala tillbaka avgiften för offentliggörande, 4375 kr, till er.



Marie Eriksson
Juristchef



Louise Jonshammar
Jurist

exp m rek post 130429 / 5

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