

Bergensträhle & Lindvall AB
Box 17704
118 93 STOCKHOLM

SÖKANDE

Helen of Troy Limited

OMBUD

Bergensträhle & Lindvall AB

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent 98111743.5 (0 919 177) 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 30 juni 2012 eller med förhöjning senast den 31 december 2012.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) den 27 februari 2013, har ni begärt att den samtidigt erlagda årsavgiften ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar framgår att ni under 2011 beslutade att anlita CPI för hantering av årsavgifter. En lista över de beviljade patent som skulle bevakas genererades av den amerikanska advokatbyrån Seyfarth Shaw LLP som dittills bevakat och betalat era årsavgifter. Listan innefattade det aktuella patentet men inte de länder i vilka patentet validerats. Ni vidarebefordrade listan till CPI under antagandet att eftersom listan varit adekvat för Seyfarth Shaw att hantera årsavgifter skulle den också innehålla tillräcklig information för att CPI skulle kunna göra motsvarande.

Enligt ert avtal med CPI ansvarar ni för att förse CPI med korrekt information. CPI uppger dock att de kontrollerar informationen från sina kunder mot publika databaser som en dubbelkontroll av att informationen är korrekt. CPI gjorde följaktligen en kontroll av det beviljade europapatentet men inte mot publika databaser avseende valideringsländerna.

Den person hos er som ansvarade för att övervaka CPI:s databas och att motta instruktioner från den interna organisationen avseende betalning av årsavgifter är [redacted]. I november 2012 fick [redacted] ett e-postmeddelande från ett externt patentombud som indikerade att den schweiziska delen av patentet hade

fällit. _____ kontrollerade CPI:s databas och eftersom det aktuella patentet fanns där, och eftersom ert avtal med CPI innebar att CPI automatiskt skulle betala alla årsavgifter såvida ni inte instruerade annat (AutoPay), antog han att årsavgifterna för 2012 måste ha betalats. _____ hade inte tillgång till fristen för den aktuella årsavgiftsbetalningen eftersom posten för detta patent inte fanns i databasen. Istället fanns posten för motsvarande europapatent och _____ antog därför att alla årsavgifter avseende detta betalas automatiskt. I december kom ytterligare ett e-postmeddelande från ett externt patentombud som frågade om årsavgifterna för det aktuella patentet. _____ kontrollerade än en gång CPI:s databas och antog att årsavgifterna var betalda. Slutligen påminde även Bergensträhle & Lindvall om årsavgiften för den svenska delen av patentet. När _____ den 4 januari 2013 fick en fråga från den egna organisationen om status för det aktuella patentet ringde han upp CPI och fick information om att årsavgifterna för 2012 inte hade betalats.


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

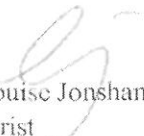
Ni har anlitat en större advokatfirma och ett välkänt betalningsföretag för bevakning och betalning av årsavgifterna, samt för att överföra information om vilka patent som ska bevakas och betalas. I era instruktioner till betalningsföretaget har ni endast hänvisat till och vidarebefordrat information från advokatbyrån till betalningsföretaget, utan att kontrollera att informationen varit korrekt. Ni har inte heller närmare satt er in i omfattningen och innebörden av den dubbelkontroll CPI åtog sig att göra. PRV anser dock att ni haft fog för att förlita er på den information ni fått och vidarebefordrat från advokatbyrån och uppgiften om dubbelkontroll från betalningsföretaget, och att omsorgsrekvisitet enligt 72 § patentlagen därför är uppfyllt avseende den information som CPI haft att utgå ifrån.

Däremot är omsorgskravet inte uppfyllt ifråga om _____ agerande när han vid tre tillfällen uppmärksammades på årsavgiftsbetalningar för det aktuella patentet. Tre externa ombud har vid tre olika tillfällen frågat om årsavgifter för det aktuella patentet, och _____ har först på fråga från den egna organisationen ringt upp CPI och tagit reda på hur det förhöll sig. Antagandet att alla årsavgifter beträffande patentet skulle betalas automatiskt eftersom posten för motsvarande europapatent angavs i databasen är inte förenlig med att iaktta all omsorg om ärendet, med hänsyn till de påstötningar om patentet som de externa patentombuden gjort.

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 den femtonde årsavgiften, sammanlagt 5 280 kr, till er.


Marie Eriksson
Juristchef


Louise Jonshammar
Jurist

exp m rek post #30701/16

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