

BESLUT

2013-08-26

Dnr: AD 311-777/2013

AWAPATENT AB

Box 5117
200 71 MALMÖ**SÖKANDE**

GERDAU S/A

OMBUD

AWAPATENT AB

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent 0950380-6 (535 096) ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT

Framställningen avslås.

SKÄL

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

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) den 3 april 2013, har ni begärt att den samtidigt erlagda årsavgiften ska förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats.

Ni har till stöd för er begäran anfört följande. Den tidigare patenthavaren, Aos Villares S/A, gav det brasilianska ombudet David do Nascimento Advogados Associados i uppdrag att ansöka om det aktuella patentet i flera länder, bland annat i Sverige. I Sverige tog det brasilianska ombudet kontakt med Groth & Co för att få hjälp. Efter att patentet beviljats informerade Groth & Co det brasilianska ombudet att årsavgiftsbolaget Patrafee AB hade anlåtats att bevaka och avisera årsavgifter för patentet. Det förelåg därför ingen direktkontakt mellan patenthavaren och Patrafee.

Patrafee aviserade det brasilianska ombudet om den fjärde årsavgiften i brev den 3 januari 2012 och i påminnelser den 30 mars 2012 och den 8 augusti 2012. Trots att det får anses vara allmän praxis i branschen att all viktig post först skickas med e-post och sedan följs upp med att originalhandlingarna skickas med vanlig post, skickade Patrafee årsavgiftsaviseringarna endast med vanlig post. Brevet har aldrig kommit fram till det brasilianska ombudet, förmodligen på grund av strejker vid den brasilianska posten. Strejker vid posten var tyvärr vanligt förekommande i Brasilien år 2011 och 2012, liksom att brev förkom till följd av strejkerna. Det brasilianska ombudet har haft en särskild kontroll över

den post som faktiskt har kommit in, men vilken post som gått förlorad är av naturliga skäl okänt. Breven har inte kommit i retur till Patrafee.

Det brasilianska ombudet införde under 2011 och 2012 ett nytt system för hantering av IP-ärenden. Systemet fungerade alldeles utmärkt för hanteringen av nationella brasilianska ärenden men i internationella ärenden har viss information gått förlorad, däribland förfallodag för årsavgifter. Att informationen gick förlorad i ärende- och fristhanteringssystemet var inte något som det brasilianska ombudet vid tillfället visste eller insåg. Det brasilianska ombudet var tvunget att förlita sig på den bevakning av fristerna som gjordes av ombuden i respektive land, i detta fall Patrafee. Ombudet var dock ovetande om detta.

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

I ärendet har det inte framkommit att Patrafee känt till strejkerna vid den brasilianska posten och de kan därför inte lastas för att ha skickat årsavgiftspåminnelserna endast med post, särskilt om de inte kommit överens om något annat med det brasilianska ombudet och det brasilianska ombudet inte varnat för postbefordringsproblemen.

Av vad som framkommit i ärendet förefaller det inte ha varit en medveten strategi från det brasilianska ombudet att helt förlita sig på årsavgiftspåminnelserna från Patrafee. Detta har bara varit en följd av att ombudets interna system för frist- och ärendehantering har saknat nödvändig information om det aktuella patentet, efter att det nya systemet infördes. Med hänsyn till att poststrejker och förkommen post uppges ha varit vanligt under denna tidsperiod borde det brasilianska ombudet annars ha sett till att varna samarbetspartners och andra, åtminstone sina internationella kontakter, för att förlita sig på vanlig postbefordran.

Att införa ett nytt system för frist- och ärendehantering är ett moment som är förknippat med vissa risker, särskilt genom att information som överförs mellan system kan förvanskas eller falla bort. I ärendet är inte redovisat att det brasilianska ombudet vidtagit några särskilda säkerhetsåtgärder vid systemändringen, eller att några kontroller genomförts för att se till att det nya systemet innehåller all information och fungerar tillfredsställande. Istället framhålls att ombudet förlitat sig på de nationella aviseringarna, vilka i detta fall inte har nått fram på grund av poststrejken. Enligt PRV:s mening är detta inte en tillräcklig åtgärd för att förutsättningar enligt 72 § patentlagen ska föreligga.

Av vad som framkommit i ärendet kan ni alltså inte anses ha visat erforderlig omsorg för att betala årsavgiften i rätt tid och 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 fjärde och femte årsavgifterna, sammanlagt 2 500 kr, till er.


Marie Eriksson
Juristchef


Louise Jonshammar
Jurist

exp mrek Post
2013-08-26 / LJ

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