

Patentansökan nr:

1450019-3

1450020-1

1450130-8

1450131-6

AbbVie Inc
Jonas Westerberg / Sara Ulfsson
Box 1065
101 39 STOCKHOLM

Beslut avseende omprövning

BESLUT

Patent- och registreringsverket ändrar inte besluten.

BEGÄRAN

Detta ärende rör begäran om ändring av Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 1 oktober 2014 om vilandeförklaring i ärende om överföring av patentansökan på grund av bättre rätt till uppfinning.

AbbVie Inc har den 2 december 2014 begärt att PRV enligt 27 § förvaltningslagen ska ompröva sitt beslut att vilandeförklara handläggningen och omedelbart fortsätta handläggningen av begäran om överföring av respektive patentansökan.

OMSTÄNDIGHETER

De beslut PRV fattade i respektive ärende den 1 oktober 2014 är inte slutliga. Därför har de, trots att ärendena är s.k. tvåpartsärenden, ingen rättskraft och kan inte överklagas.

Ni har särskilt begärt att PRV ska ompröva sina beslut enligt 27 § förvaltningslagen och argumenterat för att de angivna rekvisiten för ändring är uppfyllda.

Eftersom besluten saknar rättskraft har parterna möjlighet att när som helst återkomma med ny begäran om att handläggningen ska fortsätta. Det är också möjligt för PRV att, såsom ni begärt, ompröva besluten enligt 27 § förvaltningslagen.

SKÄL FÖR BESLUTET

Gilead Pharmasset LLC har inte begärt att PRV ska pröva frågan om bättre rätt till de aktuella uppfinningarna utan bara begärt att PRV ska överföra patentansökningarna *eftersom* bolaget anser sig ha bättre rätt till uppfinningarna ifråga. Frågan om vem som har bättre rätt till uppfinningarna beskrivna i rubricerade patentansökningar är i stället anhängiggjord vid Stockholms tingsrätt. Stämning är utfärdad.

Att Gilead Pharmasset LLC väckt talan i allmän domstol utan att PRV först förelagt bolaget om detta är inte i sig avgörande för handläggningen av överföringsfrågan. Som PRV konstaterade i besluten den 1 oktober 2014 förefaller det dock lämpligast att frågan om bättre rätt i ett fall som detta prövas av allmän domstol. Såväl rättssäkerhetsskäl som processekonomiska hänsyn talar för att frågan om överföring lämnas öppen till dess frågan om vem som har bättre rätt till de aktuella uppfinningarna är avgjord.

I PRV:s skrivelse av den 1 oktober 2014 har ställningstagandet att avvakta med *prövning av överföringsfrågan* uttryckts som ett beslut om vilandeförklaring. Den rättsliga grunden för ett formellt beslut om vilandeförklaring kan möjligen diskuteras. Väsentligt är dock att frågan om överföring inte är mogen för avgörande förrän frågan om bättre rätt avgjorts av allmän domstol. PRV har under sådana förhållanden inte laglig möjlighet att avsluta handläggningen av patentansökningarna genom slutligt beslut (jfr 18 § andra stycket patentlagen).

Besluten är därför inte uppenbart oriktiga och ska inte ändras.

I övrigt gör PRV följande anmärkningar. De konsekvenser av den uppkomna situationen som ni har redovisat är fullt begripliga och PRV överväger alltid frågan om proportionalitet vid beslut. I två av de aktuella patentansökningarna har AbbVie godkänt kontrollhandlingarna och betalat meddelandeavgift, varför en fortsatt handläggning skulle innebära att patentet kungörs. Ett sådant beslut är alltså inte möjligt. Det regelverk enligt EPC som ni redovisat skiljer sig åt från patentlagen. Om Gilead Pharmasset LLC skulle få ansökningarna överförda på sig saknas hinder enligt patentlagen att ge bolaget utrymme att påverka patentkravens lydelse innan patent meddelas. En sådan möjlighet skulle inte finnas om handläggningen fortsatte, och av samma skäl är det effektivare att inte fortsätta handläggningen av de andra två patentansökningarna innan målet om bättre rätt är avgjort. PRV är oförhindrat att förklara patentansökningarna vilande till dess målet slutligt avgjorts (jfr 17 § andra stycket patentlagen) och har i detta fall funnit att det är lämpligast att inte fortsätta handläggningen av patentansökningarna.



Marie Eriksson
Juristchef



Heléne Ottosson
Föredragande 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 själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm