

Noréns Patentbyrå AB
Att: Lennart Karlström
Box 10198
100 55 Stockholm

SÖKANDE

Flawa AG

OMBUD

Noréns Patentbyrå AB

ÄRENDE

Framställning att för sent betalad årsavgift för patent SE 03714602.4 (1499272) 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. 2013-04-30 eller med förhöjning senast 2013-10-30.

I en framställning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) 2014-04-30, har ni begärt att den samtidigt erlagda årsavgiften skall förklaras inkommen i rätt tid enligt 72 § patentlagen. Förklaringsavgift har betalats. Ni har sedan kompletterat er begäran två gånger. Den första kompletteringen är daterad 25 juni 2014 (nedan K1). Den andra kompletteringen är daterad 26 september 2014 (nedan K2) efter att PRV ställt ett antal frågor om Flawa AG:s rutiner och agerande.

Av ingivna handlingar framgår följande:

Den som ansvarade för att administrera betalning av årsavgifter på Flawa AG var VD:n (nedan NK). Det framgår dock inte om NK hade någon specifik utbildning eller erfarenhet av dessa typer av frågor.

PRV har per brev 2014-08-26 gett er tillfälle att komplettera vad NK gjorde för att betala årsavgiften. Av det som inkommit i ärendet framgår endast att han i samråd med två chefer beslutade att låta patentet falla, d.v.s att inte betala årsavgiften (se bilaga 1 till K1). PRV tolkar detta som ett medvetet val av NK att patentet inte längre skulle vara i kraft.

Ombudsföretaget IP hade inget uppdrag att betala årsavgifter men skickade två påminnelser till Flawa AG:s tidigare VD (HH) som vid den aktuella tidpunkten var ordförande i bolagets styrelse. HH vidarebefordrade påminnelserna till NK. Det framstår av inskickade handlingar som att HH varken uppmanade till betalning eller följde upp frågan utöver att vidarebefordra påminnelserna (se K2 punkterna 5-7).

Ni anser att NK inte själv eller tillsammans med de två cheferna hade mandat att besluta om att låta patent falla. Dessa beslut anser ni skulle ha fattats av "företagsledningen" som enligt era uppgifter bestod av NK och tre andra chefer än de som NK hade rådfrågat. Företagsledningen skulle fatta beslut om "hantering av licensavtal" och ni argumenterar för att licensavtalen indirekt förutsätter att immaterialrättigheten upprätthålls (se K2 p 8-11 och K1 sid. 2-3 med hänvisning till bilaga 2).

Sammanfattningsvis anser ni att Flawa hade klara skriftliga regler som ignorerades av den ansvariga personen, att det knappats kunde ha förutsetts av patenthavaren och att patentet därmed ska återupprättas.

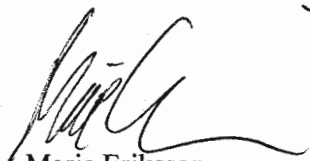
PRV:s bedömning

Förklaring enligt 72 § patentlagen utfärdas om det visas att patenthavaren lidit rättsförlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omständigheterna. Enligt praxis krävs det att patenthavaren visar att det skett ett isolerat misstag i ett normalt fungerande system (jämför t.ex. PBR 13-076, PBR 12-089 och Regeringsrättens dom 6984-04 meddelad 17 november 2008). För att systemet ska vara fungerande krävs att personer med tillräcklig erfarenhet/utbildning ansvarar för arbetsuppgifterna och att det finns tydliga rutiner för hanteringen samt ett rimligt kontrollsystem.

PRV har gett sökanden möjlighet att utveckla bl.a. vilken utbildning/erfarenhet avseende patentadministration den ansvariga personen hade och hur bolagets rutiner såg ut. Avseende erfarenhet/utbildning har endast framgått att NK hade tidigare erfarenhet av att vara VD och styrelsemedlem, men inget om kunskaper om hantering av patent. Angående företagets rutiner så anger sökanden att VD skulle se till att årsavgifter betalas men inget om hur administrationen av detta skulle ha gått till. Det framgår att ett ombuds företag har skickat påminnelser att betala årsavgifter, men det framgår inte om ombuds företaget hade ett uppdrag att skicka påminnelser eller om det skedde som en frivillig serviceåtgärd. Två påminnelser som skickats till bolagets styrelseordförande har av denne endast vidarebefordrats till NK utan ytterligare uppföljning. Sökandens huvudargument till att återinsätta patentet är att NK påstås ha brutit mot klara skriftliga regler genom att besluta att inte betala årsavgiften. PRV anser inte att sökanden visat att det fanns klara skriftliga regler. PRV anser också att det är skillnad på frågor om licensavtal och administration av patent även om det kan finnas ett kommersiellt samband mellan dem. PRV:s bedömning är att sökanden inte har visat att det var ett isolerat misstag som begicks i ett normalt fungerande system.

Av vad som framkommit i ärendet kan ni inte anses ha visat erforderlig omsorg 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 11 och 12, sammanlagt 7120 kr, till er.



Marie Eriksson
Juristchef



Mats Nordenborg
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