



Mål nr 04-239
P.ans. 0100685-7

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2009-12-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: 1. JÖ
 2. Goodit AB

Motpart: Targian AB

Ombud: Göran Starkebo,
 Albihns AB

Målet gäller: Bättre rätt till patentsökt uppfinning m.m.

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandena.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Posten AB ansökte den 27 augusti 1999 om patent på ”förfarande för kommunikation på internet” (patentansökan nr 9903040-5). I ansökan var JÖ antecknad som uppfinnare. JÖ överlät till Posten, enligt ett avtal den 21 december 1999, sin rätt till uppfinningen. Patentansökan blev allmänt tillgänglig den 28 februari 2001 och patent meddelades den 9 april 2001. Posten överlät senare, den 24 februari 2003, patentet till Goodit AB som numera är antecknat som innehavare av patentet.

Targian AB ansökte den 28 februari 2001 om patent på ”Data-kommunikationssystem och förfarande” (patentansökan nr 0100685-7). I ansökan var LE antecknad som uppfinnare. LE överlät enligt ett avtal den 7 maj 2001 sin rätt till uppfinningen på Targian.

JÖ yrkade den 29 september 2003 hos Patentverket att han skulle antecknas som meduppfinnare till uppfinningen enligt den senare patentansökningen (nr 0100685-7). Till stöd för sitt yrkande anförde JÖ att innehållet i ansökningen till största delen utgjordes av ”material” som var kopierat från den ansökan (nr 9903040-5) som ledde till det patent som Goodit nu är innehavare av (denna ansökan benämns i fortsättningen Goodits ansökan). Senare, den 21 oktober samma år, yrkade JÖ också att del av Targians ansökan (0100685-7) skulle överföras på honom.

Targian bestred JÖs yrkanden samt anförde till stöd för bestridandet att det som var patentmotiverande i bolagets ansökan utgjordes uteslutande av material som inte återfanns i Goodits ansökan (nr 9903040-5).

Goodit begärde den 15 juni 2004 att bolaget skulle ”antecknas som medsökande” i ärende avseende Targians patentansökan (nr 0100685-7).

Genom det överklagade beslutet avslog Patentverket yrkandet om överföring samt anförde att det inte var styrkt att ”LÖ hade bättre rätt än sökanden till del av patentansökningen nr 0100685-7”.

Yrkanden

JÖ har vidhållit sitt yrkande att han ska antecknas som meduppfinnare till uppfinningen enligt patentansökan nr 0100685-7.

Goodit har yrkat att del av patentansökan nr 0100685-7 skall överföras till bolaget.

Targian har bestritt yrkandena.

Grunder

JÖ har till grund för talan hållit fast vid att han är uppfinnare till del av uppfinningen.

Goodit har till grund för talan åberopat att bolaget har bättre rätt till del av uppfinningen än Targian.

Targian har till grund för sitt bestridande hållit fast vid att JÖ inte är uppfinnare till någon del av uppfinningen samt att Goodit till följd härav inte har bättre rätt till någon del av Targians ansökan.

JÖ och Goodit

Targians ansökan (nr 0100685-7) bygger på kunskap som – före den 28 februari 2001 då Goodits ansökan (nr 9903040-5) blev offentlig – överförts från JÖ till LE, vilken antecknats som uppfinnare i Targians ansökan. Denna kunskap har hämtats från Goodits patentansökan och överförts till LE av patentombudet MK, som vid den aktuella tiden arbetade vid Albihs patentbyrå, trots att denne var bunden av ett sekretessavtal med Posten som då var innehavare av sistnämnda ansökan.

Sekretessavtalet, som är dagtecknat den 20 oktober 2000, tillkom vid ett möte samma dag, där Posten företrädde av patentombudet BÖ och Targian av MK. I avtalet anges att Posten och Targian kommit överens om ”att respektive bolags patentombud får ta del av respektive bolags patentansökan i syfte att utröna huruvida något av patentansökningarna skulle kunna utgöra hinder för Targian AB eller Posten AB att fullfölja sin respektive exploatering av respektive uppfinning”. Vidare förband sig ombuden ”att till endast respektive parts uppdragsgivare utlämna information avseende huruvida hinder att exploatera respektive bolags uppfinning föreligger”.

MK fick vid mötet en övergripande och initierad kunskap om innehållet i Goodits patentansökan, vilken han och Targian sedan tog fördel av när de medvetet kopierade Goodits ansökan vid offentliggörandet den 28 februari 2001. Med utgångspunkt i antalet ord i Targians ansökan hämtades ca 80 procent av dess innehåll från Goodits ansökan. Även tilläggen i Targians ansökan hämtades från Goodits ansökan, men dessa är ”omskrivna”. Trots att innehållet i Targians ansökan i huvudsak är hämtat från Goodits ansökan var det inte möjligt att göra arbetet på en dag.

Goodits patentansökan har inte uppgetts som närmast liggande tidigare känd teknik i någon av de ansökningsversioner som ingetts av Targian, trots att så stor del av innehållet härrörde från Goodits ansökan. Även till de delar som kopierats från Goodits och JÖs patentansökan har LE antecknats som uppfinnare. Targian har också vid marknadsföring av sina produkter gjort gällande att dess i målet aktuella ansökan omfattade uppfinningen enligt Goodits ansökan. Senare har dock Targian vitsordat att bolagets uppfinning är beroende av Goodits.

Det har således inte förelegat något utvecklingssamarbete mellan JÖ och uppfinnaren LE i samband med Targians patentansökan. Goodit och JÖ menar istället att i Targians patentansökan ingår JÖs uppfinning i sin helhet. Även de av Targian gjorda tilläggen kan härledas till JÖs uppfinning.

Targian

Det är ostridigt att Goodit äger rätt till uppfinningen enligt patentansökan nr 9903040-5. Vidare är det ostridigt att Targians uppfinningen enligt den i målet aktuella ansökan är beroende av Goodits ansökan. Det är också ostridigt att det vid ett möte den 20 oktober 2000, där Posten företrädde av BÖ och Targian av MK, träffades ett skriftligt sekretessavtal med den lydelse som Goodit anfört, enligt vilket vart och ett av ombuden förband sig att endast till sin uppdragsgivare utlämna information avseende huruvida hinder för att exploatera bolagets uppfinning förelåg.

Det bestrids att Targian skulle ha tillägnat sig annans företags-hemlighet, eller annan tillhörig hemlig information genom LE eller annan. Targian har tillgodogjort sig offentlig information från befintlig allmän handling vid patentverket, Goodits patentansökan nr 9903040-5. Targian har använt sig av Goodits publika ansökan genom en klipp- och klistrametod, som är godtagbar enligt EPO-praxis. Targian kopierade delar av Goodits ansökan, bl.a. ingressen samt kravet 1 och kravet 31. Targian har ingen anledning att ifrågasätta att ca 80 procent av innehållet i bolagets ansökan hämtats från Goodits ansökan.

Den information som tagits från Goodits patentansökan har alltså utgjort utgångspunkt för en av Targians egna patentansökningar. Targian har dock skapat egna tekniska lösningar med utgångspunkt i befintlig och offentlig känd teknik. LE, OL och MK tillbringade den 28 februari 2001 tillsammans och skrev Targians nu aktuella patentansökan. Ingen del av den i Targians ansökan kännetecknande delen härstammar från Goodits ansökan, utan samtliga nya särdrag är egenkonstruerade och uppfyller kravet på nyhet. Särdragen hämtades således inte från Goodits ansökan, något som skulle ha resulterat i ett "otjänligt försök".

Det som är patentmotiverande i Targians patentansökan utgörs alltså uteslutande av materia som inte återfinns i Goodits patentansökan. Den materia som återfinns i Goodits patent ut-

gjorde på ansökningsdagen för Targians patentansökan närmast kända teknik till vilken det ska tas hänsyn till vid patenterbarhetsbedömningen av Targians patentansökan enligt 2 § PL.JÖ har således av uppenbara skäl inte bidragit till den materia som kan vara patentmotiverande i Targians patentansökan.

Targian vitsordar att det inte förelegat något utvecklingssamarbete mellan Targian och JÖ. Targian har inte fått någon kopia på dåvarande Postens ansökan och Goodit har inte fått någon kopia på Targians ansökan. Vid det ovan angina mötet år 2000 utväxlade MK och BÖ inga papper utan pratade enbart. Diskussionen de hade handlade om den amerikanska marknaden. Targian agerade först när Goodits ansökan var publikt tillgänglig. Om Targian skulle ha försetts med hemlig information så har bolaget således inte använt sig av denna. Ett sekretessavtal upphör för övrigt att gälla när information gjorts publik och part är med andra ord därefter inte längre bunden av i avtalet ingående sekretessåtaganden.

På Targians begäran har OL ,MK och LE hörts som vittnen.

DOMSKÄL

För bifall till sitt yrkande om att antecknas som meduppfinnare i Targians ansökan har JÖ att styrka att han bidragit till den uppfinning som omfattas av ansökan. Också för bifall till Goodits yrkande om överföring av del av ansökan fordras att JÖs bidrag till uppfinningen styrks.

Mellan parterna är ostridigt att det inte förekommit något samarbete mellan JÖ och LE. Mellan dem är också ostridigt att Targians ansökan upprättats på det sättet, att ändringar och tillägg gjorts på en kopia av Goodits ansökan.

Innehållet i Targians patentansökan kan inte anses vara sådant att uppfinningen måste ha tillkommit före det att Goodits patentansökan blev offentlig den 28 februari 2001. Inte heller av utred-

ningen i övrigt framgår att uppfinningen enligt Targians ansökan tillkommit före den dagen.

Än mindre är visat att någon del av uppfinningen enligt Targians ansökan – inbegripet innehållet i de ändringar och tillägg som i bolagets ansökan gjorts i förhållande till Goodits ansökan – överförts från JÖ till LE.

Av det anförda följer att JÖ och Goodit inte förmått styrka att JÖ bidragit till uppfinningen i Targians ansökan med något utöver vad som på ansökningsdagen var känt genom Goodits då offentliga ansökan. Att innehållet i en allmänt tillgänglig ansökan används som utgångspunkt för en ny uppfinning medför inte att uppfinnaren i den tidigare ansökan skall anses vara meduppfinnare i den senare.

Frågan om Targians uppfinning uppfyller villkoret om nyhet i förhållande till bl.a. uppfinningen enligt Goodits patent har Patentverket att pröva inom ramen för sin prövning av om patent skall meddelas.

Per Carlson

Ulf Hallin

Referent

Stefan Svahn

Håkan Sandh

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)