



Mål nr 07-064
och 07-065

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 november 2011

PARTER

Klagande

PJ

Motpart

Biotain AB, 556450-1178, (tidigare firma Split Vision Development AB)

Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB

Box 10316, 100 55 Stockholm

SAKEN

Bättre rätt till patentsökta uppfinningar

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 22 december 2006
angående p.ans. nr 0502077-1 och 0502400-5, se bilaga 1-2

DOMSLUT

1. PJ skall jämte Biotain AB antecknas som sökande i patentansökningsärendena nr 0502077-1 och 0502400-5.

2. PJ:s yrkande att han ensam skall antecknas som uppfinnare i patentansökningsärendena nr 0502077-1 och 0502400-5 avslås.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Biotain AB, med dåvarande firma Split Vision Development AB, ansökte den 21 september 2005 och den 31 oktober 2005 om patent på ”Förfarande för framställning av pellets” (p.ans. nr 0502077-1, nedan kallad IA) respektive ”Odlingspellets och förfarande för framställning därav” (p.ans. nr 0502400-5, nedan kallad IIA). I PRV antecknades Biotain AB som ensam sökande och som uppfinnare antecknades de i ansökningarna upptagna ÅK, JB och PJ.

PJ yrkade den 17 mars 2006 att han ensam skulle antecknas som uppfinnare samt att PRV skulle överföra patentansökningarna IA och IIA på honom. Till stöd för sina yrkanden anförde PJ att han ensam var uppfinnare samt att han därför hade bättre rätt än Biotain AB till uppfinningarna. Biotain AB bestred yrkandena och vad PJ anförde till stöd för dem. Genom de överklagade besluten avslog PRV PJ:s yrkanden om överföring och om att antecknas som ensam uppfinnare samt anförde att det inte var visat att PJ hade bättre rätt till uppfinningarna än Biotain AB.

Yrkanden

PJ har i Patentbesvärslagen vidhållit sina yrkanden att han ensam skall antecknas som uppfinnare av de uppfinningar som patentansökningarna IA och IIA avser samt att han skall antecknas som ensam sökande i de båda ärendena.

Biotain AB har bestritt ändring.

Grunder

PJ har till grund för sin talan hållit fast vid att han ensam är uppfinnare till uppfinningarna enligt IA och IIA och att han därmed har bättre rätt till dem än Biotain AB.

Biotain AB har till grund för sitt bestridande hållit fast vid att PJ inte ensam är uppfinnare och därmed inte har bättre rätt till uppfinningarna

enligt IA och IIA i deras helhet, eftersom JB och ÅK väsentligt har bidragit till uppfinningarna.

Utveckling av talan

Till utveckling av sin talan har parterna här i allt väsentligt anfört samma omständigheter som de anförde i PRV, men som inte antecknats i verkets beslut, i huvudsak enligt följande.

PJ

Han är ensam upphovsman till uppfinningarna och därmed ägare till framtida patent härstammande från ansökningarna. Konceptet med odlingspellets och avvattning av svämgödsel är Biotain AB:s idé. Även idén om inblandning av frö i pelletsen kommer från Biotain AB. Konceptet förutsätter emellertid den s.k. pelletsmaskin som omnämns i ansökningarna och som han har framställt.

Han har således framställt den tekniska lösning som ligger till grund för odlingspelletsen. Det som han har gjort är att ta fram en ny typ av pelletspress/pelletsmaskin. En prototyp tillverkades först av ett företag i Kramfors och därefter togs hålmatriser fram av ett annat företag i Ljungaverk för att få fram differentierade pellets grovlekar och för att försöka urvattna och pelletera svämgödsel.

Biotain AB engagerades för ett samarbete om marknadsutveckling och betalade för hålmatriserna, för svämgödseltesterna och för laboratorieprover på olika pelletssorter.

Hans maskin används för pelletering och kompaktering. Maskinens olika steg, som skall byggas ihop till en produktionsprocess, är: sönderdelning av råmaterial, smältning av plast, blandning och kompaktering av råmaterial och bindemedel samt utformning av pellets med hjälp av matris.

I augusti år 2005 sammanträffade han med ÅK, som varit hans utbildningsledare och sedan tidigare bistått honom i olika frågor, och JB för att redigera patentbeskrivningen för svämgödselpelletering. De var överens om att patentet skulle gälla hanteringen av

svämgödselpelleteringen som ett koncept i dess helhet. När han senare fick tillgång till patentansökningarna samt ett royaltyavtal upptäckte han att han blivit vilseledd och förhindrats från sina möjligheter att utveckla sitt koncept.

Biotain AB

De utöver PJ angivna uppfinnarna, JB och ÅK, har gett inte försumbara bidrag till uppfinningarna och är därför meduppfinnare. Dokumentationen som PJ framlagt i saken kan inte anses visa att denne ensam bidragit till alla särdrag i ansökningarna. Visserligen har PJ bidragit med kunskap om själva pelleteringsprocessen, men de mer specifika delarna av föremålen för patentansökningarna härrör i väsentliga delar från de båda övriga uppfinnarna.

PJ har i Patentbesvärsträtten åberopat viss ny bevisning.

DOMSKÅL

Visar någon inför PRV att han äger bättre rätt till uppfinningen än sökanden, skall verket enligt 18 § första stycket patentlagen överföra ansökningen på honom, om han yrkar det. Enligt fast praxis gäller samma ordning där någon yrkar att bli antecknad som medsökande på grund av bättre rätt till del av uppfinningen.

För bifall till sina yrkanden om att ensam antecknas som uppfinnare i de båda ansökningarna och att få dessa överförda på sig har PJ att visa att han är upphovsman till uppfinningarna i deras helhet.

Ett ändamål med uppfinningen i patentansökan IA anges vara att anvisa "ett [...] förfarande för att, utgående från färskt biomaterial (färsk gödsel, rå/icke torkad sly, grödor), framställa bränsle- och eller näringspellets". Uppfinningen definieras i patentkrav 1 som ett "Förfarande för framställning av pellets på basis av färskt biomaterial, kännetecknat av att en våt fraktion av biomaterialet avskiljes mekaniskt från en fast fraktion av biomaterialet, att den fasta fraktionen vidarebearbetas till pellets och att

näringsämnen utvinnes ur den våta fraktionen”. I patentkrav 5 anges bl.a. att den fasta fraktionen kan tillsättas smältplast för framställning av bränslepellets.

Ett ändamål med uppfinningen i IIA, där det framställts en begäran om prioritet från patentansökan IA, är enligt beskrivningen att tillhandahålla en teknik som erbjuder en gynnsam odlingsmiljö för frön och som stegrar sannolikheten för frögrodd och tillväxt hos fröet, och därigenom minskar behovet av ett ”överantal” av sådda frön per arealenhet. Ansökan omfattar patentkrav som hänför sig till odlingspellets bestående av näringspellets innehållande växtfrön samt ett förfarande för framställning av en odlingspellet där man blandar cellulosa material, växtfrön och näringsämnen varefter man extruderar blandningen genom extrusionskanaler till bildning av strängar.

Det är ostridigt i målen att PJ bidragit vid framtagandet av de förfaranden som omfattas av patentansökningarna. Av det optionsavtal dagtecknat den 5 januari 2005 som åberopats av PJ framgår också att han bidragit till uppfinningen i patentansökan IA i vad den avser tillsättandet av bindemedel i form av smältplast i enlighet med patentkrav 5. Det framgår dock inte, vare sig av optionsavtalet eller det av PJ åberopade avtalet benämnt ”royaltyavtal”, att uppfinningarna till alla delar härrör från PJ. Inte heller är visat att den pelleteringsmaskin – som PJ uppgett sig ha konstruerat och vilken, enligt honom, är nödvändig för att utöva uppfinningarna – ingår i de uppfinningar som ansökningarna omfattar.

Av det anförda följer att PJ inte visat att han är ensam uppfinnare av någon av de patentsökta uppfinningarna. Han har därmed inte visat att han har bättre rätt än Biotain AB till den rätt till uppfinningarna som bolaget härleder från JB och ÅK. Utredningen i målen ger inte stöd för någon annan fördelning av uppfinnarnas bidrag till uppfinningarna än efter huvudtalet. Det innebär med andra ord att PJ:s bidrag skall anses vara en tredjedel. PJ – vars talan får anses innefatta även bättre rätt till en del av respektive uppfinning – skall därmed jämte Biotain AB antecknas som sökande i de aktuella patentansökningsärendena, men inte antecknas som ensam uppfinnare.

Patentbesvärslätten erinrar om att det ankommer på PRV att bereda parterna tillfälle att erlagga eventuellt utestående årsavgifter som inte erlagts i ordinarie tid, jfr Patentbesvärslättens dom i mål nr 91-451.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, Anders Brinkman och Yvonne Siösteen samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin, referent. Enhälligt.