



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 14 maj 2013

PARTER

Klagande

MH

Motpart

Cargine Engineering AB, 556436-7141

Valhall Park 248, 262 74 Ängelholm

Ombud: Rune Pettersson, Brann AB

Box 975, 801 33 Gävle

SAKEN

Yrkande om överföring enligt 18 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 20 juli 2012

angående patentansökan nr 1150976-7, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärslätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningsen åter till PRV för ny behandling.

YRKANDEN M.M.

MH har i Patentbesvärsrätten med stöd av 18 § patentlagen yrkat att hans del av ansökningsdelen ska överföras på honom på grund av bättre rätt till del av uppfinningen.

MH har vidare anhållit om att målet vilandeförklaras i avvaktan på att allmän domstol avgör frågan om giltigheten av ett samarbetsavtal av den 21 juli 2000 mellan MH och UC Enterprises AB, med nuvarande firma Cargine Engineering AB samt att målet därefter avgörs efter muntlig förhandling. MH har vidare anfört att det vid PRV förekommit handläggningssfel eftersom en skrift från honom inte översänts till motparten.

Cargine Engineering AB (Cargine) har bestridit ändring och vilandeförklaring.

MH har till grund för sin talan i själva saken anfört att han är uppfinnare till en del av den patentsökta uppfinningen samt att Cargine inte har uppfyllt sin underrättelseskyldighet enligt 4 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) för att förvärva rätten till hans del av uppfinningen.

Till grund för yrkandet om vilandeförklaring har MH anfört att han har väckt fastställsetalan i allmän domstol i syfte att ovannämnda samarbetsavtal ska förklaras ogiltigt.

Cargine har som grund för sitt bestridande i själva saken anfört att MH inte har bättre rätt till del av uppfinningen eftersom han har överlåtit sin del av uppfinningen till Cargine.

Cargine har till grund för bestridandet av yrkandet om vilandeförklaring anfört att det med hänsyn till bevisbördans placering och omständigheterna i målet inte föreligger något behov av vilandeförklaring i avvaktan på Stockholms tingsrätts avgörande rörande samarbetsavtalet.

MH har, utöver vad som anförts hos PRV, utvecklat sin talan enligt följande. Han har inte överlåtit sin del i uppfinningen. Cargine har hos PRV anfört att det skett en vidareutveckling av uppfinningen. Denna vidareutveckling kan definieras. Av 6 § LAU framgår att rätten till framtida ersättningar är tvingande och inte kan avtalas bort. Punkt 2 i samarbetsavtalet där MH förbinder sig att i framtiden överlåta sina uppfinningar till Cargine utan ersättning är därför inte giltig. Cargine har vidare enligt fyramånadersregeln i LAU försuttit sin rätt till MH:s del i uppfinningen.

MH har till stöd för yrkandet om vilandeförklaring ingett en kopia av den stämningsansökan som ingetts till Helsingborgs tingsrätt den 17 augusti 2012 samt ett protokoll upprättat av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 6 mars 2013. Av protokollet framgår bl.a. att hovrätten genom beslut den 13 mars 2013 har meddelat prövningstillstånd och hänvisat målet till Stockholms tingsrätt i enlighet med MH:s yrkande och utan erinran från Cargine.

Cargine har som utveckling av sin talan, utöver vad som anförts i PRV, anfört att den vidareutvecklade uppfinningen är tillkommen under MH:s anställning i Cargine och att den därför har övergått till bolaget på grund av anställningen eller genom samarbetsavtalet.

SKÄL

MH har i Patentbesvärsträtten ändrat sitt yrkande till att avse överföring av en del av ansökningsdelen, ett yrkande som inte prövats av PRV. Av utredningen framgår vidare att talan har väckts vid allmän domstol angående giltigheten av ett samarbetsavtal som har åberopats som bevisning i målet och som kan vara av avgörande betydelse för utgången av frågan om överföring.

Mot bakgrund av de nya omständigheter som föreligger i målet framstår det, med beaktande av instansordningsprincipen, som olämpligt att Patentbesvärsträtten prövar MH:s ändrade yrkande om överföring av del av ansökningsdelen utan att PRV först prövat detta. Patentbesvärsträtten finner mot bakgrund av det anförda att målet ska återförvisas till PRV

för ny behandling. Till följd härav föreligger inte skäl att pröva övriga yrkanden.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande tillika referent, Håkan Sandh och Anders Brinkman. Enhälligt.