



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 oktober 2014

PARTER

Klagande

LÅW

Ombud: Isabella Lautmann,
Kurt Lautmanns Patentbyrå AB, Box 245, 691 25 Karlskoga

Motpart

Scania CV AB, 556084-0976

151 87 Södertälje

Ombud: Linda Burger,
samma adress som motparten

SAKEN

Yrkande enligt 18 § patentlagen

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 december 2013
angående patentansökningarna nr 1050581-6 och 1050582-4, se bilaga
1-2

DOMSLUT

1. Med ändring av PRV:s beslut överför Patentbesvärsrätten patentansökningarna nr 1050581-6 och 1050582-4 på LÅW.
2. Patentbesvärsrätten avslår LÅW:s begäran att ensam antecknas som uppfinnare med avseende på uppfinningarna i patentansökningarna.

EE

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

BAKGRUND

Scania CV AB (Scania) ansökte den 7 juni 2010 om patent på ”Kapacitivt sensorsystem” (nr 1050581-6, nedan kallad AI) respektive ”Kapacitivt sensorsystem” (nr 1050582-4, nedan kallad AII). I ansökningsärendena antecknades att Scania hade förvärvat rätten till uppfinningarna genom tillämpning av kollektivavtal. Efter föreläggande från PRV angavs PS och FC, i PRV:s register antecknad som C, som uppfinnare.

I PRV yrkade LÅW i första hand att en del av respektive patentansökning skulle överföras på honom samt att han skulle antecknas som meduppfinnare tillsammans med PS och FC. För det fall att Scania inte skulle samtycka till detta yrkade LÅW att patentansökningarna skulle överföras på honom i sin helhet och att han ensam skulle antecknas som uppfinnare. Som grund för sin talan anförde LÅW att han hade bättre rätt till del av respektive hela de patentansökta uppfinningarna. Scania bestred LÅW:s yrkanden om överföring av patentansökningarna och anteckning av honom som ensam uppfinnare, men medgav yrkandet om anteckning av LÅW som meduppfinnare.

I beslut den 9 december 2013 avslog PRV LÅW:s begäran om överföring av del av patentansökningarna och av patentansökningarna i sin helhet eftersom LÅW inte visat att han hade bättre rätt till uppfinningarna. Även begäran om anteckning av LÅW som ensam uppfinnare avslogs. Med anledning av Scantias medgivande bifölls LÅW:s yrkande om att bli antecknad som meduppfinnare.

YRKANDEN M.M.

LÅW har i Patentbesvärsträtten i första hand yrkat att patentansökningarna AI och AII ska överföras på honom och att han ska antecknas som ensam uppfinnare på grund av bättre rätt till uppfinningarna. I andra hand har LÅW yrkat att överföring av ansökningarna ska ske grundat på Scantias medgivande i Patentbesvärsträtten.

Scania har i Patentbesvärslätten medgett LÅW:s yrkande om att patentansökningarna ska överföras på honom. Scania har dock bestritt att LÅW ska antecknas som ensam uppfinnare.

LÅW har till grund för sin talan anfört att han är ensam uppfinnare till de uppfinningar som patentansökningarna AI och AII avser samt att han därför har bättre rätt till dem.

Scania har till grund för sin talan bestritt att LÅW är ensam uppfinnare till de patentsökta uppfinningarna.

LÅW har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, i huvudsak anfört följande.

Avtalet om samarbete mellan honom och Scania skedde på hans initiativ och ett ”Letter of intent” skrevs under av Scania den 17 oktober 2008 och av honom och hans samarbetspartner P-Phone Control AB (utvecklingsbolaget) den 20 oktober 2008. Avtalet sades upp av Scania den 5 mars 2013.

Inom ramen för samarbetet delgav han Scania alla tänkbara tekniska lösningar inom det område patentansökningarna AI och AII avser. De tekniska lösningarna var baserade på tekniken kapacitiv sensor som hade utvecklats under decennier med honom som uppfinnare. Han erhöll senare patent på tekniken genom de svenska patenten 0900033-2 (BI) och 1000755-7 (BII).

För den användning av tekniken som Scania var intresserad av krävdes viss vidareutveckling. Scania ville dock inte medverka finansiellt och uppmanade honom och utvecklingsbolaget att fortsätta med arbetet tills en övertygande uppvisning av tekniken på lastbil med släp kunde genomföras inför teknik- och marknadsansvariga på Scania.

I början av 2010, innan LÅW:s patentansökan (BI) hade offentliggjorts, erbjöd han Scania en möjlighet till applikationspatent.

Efter att ha gjort egna efterforskningar fick han i slutet av sommaren 2010 reda på att Scania hade sökt patent (AI och AII) på hans teknik,

utan att vare sig kontakta honom eller erbjuda honom ersättning. Scania har plagierat hans applikationer och inte tillfört något som inte tidigare varit känt.

Scania hade insisterat på ett licensavtal om ett exklusivt nyttjande i tunga fordon av LÅW:s teknik enligt patentet BI. Utvecklingsbolaget var tveksamt till detta efter utebliven hjälp med kostnader för teknik och patent och föreslog i avtalsutkast i augusti 2010 och i november 2010 ”icke exklusiva licensavtal” med en begränsad kompensation för patent- och teknikarbetet. Trots påstötningar erhöll utvecklingsbolaget inte något svar från Scania.

I december 2011 erbjöd Scania LÅW ersättning med 50 000 kr med villkoret att Scania skulle få en exklusiv nyttjanderätt till den grundteknik som anvisades i BI och BII. Ett sådant avtal kunde LÅW inte ingå utan medgivande från utvecklingsbolaget.

Scania har totalt lämnat in fyra patentansökningar (AI och AII samt patentansökningarna nr 1050179-9 och 1050896-8). Samtliga bygger på LÅW:s grundteknik.

Patentkrav 1 i BI föregriper patentkrav 1 i AII, och även patentkrav 2-13 såsom uppenbart fackmannamässiga val vid kännedom om informationen på s. 3, rad 20-35 i BI. På s. 2, rad 23 i BI föregrips patentkrav 14-15 i AII.

Vidare visar BII, närmar bestämt figur. 4 och rad 18-22 på s. 4, att LÅW hade kännedom om vad som anvisas i AII:s patentkrav 5 och 7-13.

Genom den ritning som presenterades den 6 november 2008 på Scania och påtecknades av bl.a. AA föregrips patentkrav 5-10 i AII och patentkrav 1 i AI, samt patentkrav 2-10 i AI såsom uppenbart fackmannamässiga val.

Varken PS eller FC har enligt LÅW tillfört något som inte antingen redan var känt eller härrör från LÅW. Vittnet JJ har också vittnat om att LÅW är den ende upphovsmannen till uppfinningstankarna bakom patentansökningarna AI och AII.

Scania har till utveckling av talan anfört i huvudsak följande.

Scania hade under en längre tid ett samarbete med LÅW inriktat på kapacitiva sensorer som skulle kunna användas på lastbilar. LÅW meddelade Scania att han ville att Scania skulle ansöka om patentskydd på de uppfinningar som uppkom inom området för användning av kapacitiva sensorer på lastbil. Intentionen var att LÅW skulle anges som uppfinnare vilket han var medveten om. Scania erbjöd en generös ersättning mot att LÅW undertecknade ett överlåtelseavtal till patentet enligt BI. LÅW medgav muntligt att han ämnade underteckna avtalet men han förhalade detta på olika sätt. Sammanlagt tillställdes LÅW ett 20-tal olika avtalsförslag. Företrädare för Scania såg sig tvingade att fortsätta handläggningen av AI och AII. Scania har försökt att komma överens med LÅW och man har inte gått bakom ryggen på honom när man ansökte om patent på applikationerna. Avsikten har hela tiden varit att i efterhand påföra LÅW som uppfinnare när avtalet hade undertecknats.

Tekniken enligt BI utgjorde endast grundteknik och kunde inte användas utan anpassning till Scantias fordon som förutsätter serieproduktion. Samarbetet mellan parterna innebar att olika problem som uppkom vid anpassning av sensortekniken i förhållande till fordon bollades mellan parterna och lösningarna växte gradvis fram. Det går därför inte att exakt ange vem av de inblandade som bidragit med de olika lösningarna till applikationerna. Det var Scantias uppfinnare PS och FC som stod för kunskapen om tunga fordon och det var dessa som stod för huvudparten av innehållet avseende de nya applikationerna.

I målet har hållits muntlig förhandling och vittnesförhör har på LÅW:s begäran hållits med AA, MD, FC, PS och JJ.

Parterna har givit in viss bevisning.

DOMSKÄL

För att ifrågavarande patentansökningar, AI och AII, ska överföras på LÅW och denne antecknas som ensam uppfinnare, enligt yrkandet i första hand, krävs enligt 18 § patentlagen (PL) att han visar bättre rätt till uppfinningarna än sökanden.

Det åligger således LÅW att styrka att han ensam gjort uppfinningarna utan bidrag från de av PRV antecknade meduppfinnarna FC och PS.

För att antecknas som meduppfinnare krävs inte att uppfinningsbidraget uppnår uppfinningshöjd eller att det uppgår till en större del av uppfinningen.

Det är i målet ostridigt att LÅW och Scania haft ett samarbete avseende kapacitiv sensorteknik för användning i tunga fordon. Det är också ostridigt att LÅW är uppfinnare till tekniken enligt BI och BII.

Av utredningen i målet är det klarlagt att den kapacitiva sensorteknik som LÅW stått som uppfinnare till har behövt utvecklas och anpassas för att kunna användas av Scania.

Genom vad LÅW och Scania anfört samt MD, FC och PS bekräftat genom sina vittnesmål framgår att de båda uppfinningarna AI och AII vuxit fram genom ett ömsesidigt utbyte av information och ideer. FC har också vittnat om att han särskilt bidragit vid tillkomsten av lösningen enligt patentkrav 4 i patentansökan AII respektive AI, men även bidragit till lösningarna enligt patentkrav 1, 9 respektive 10 i AII och lösningarna enligt patentkrav 9 respektive 10 i AI.

Genom den växelverkan som skett kan det inte entydigt fastställas vem som bidragit till varje enskild del av respektive uppfinning. Det får emellertid anses styrkt att LÅW inte ensam kan tillgodräknas samtliga tekniska lösningar som framkommit genom samarbetet och som manifesterats i de aktuella patentansökningarna. Överklagandet kan därför inte bifallas enligt yrkandet i första hand.

På grund av Scantias lämnade medgivande till överföring av patentansökningarna på LÅW har han förvärvat rätten till ansökningarna, varför dessa ska överföras på honom.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman och Heléne Eliasson. Enhälligt.