



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 30 mars 2016

PARTER

Klagande

MH

Ombud: Hans G Eriksson

Eriksson Patent AB, Box 50, 641 21 Katrineholm

Motpart

Freevalve AB, 556436-7141

Kelliehousevägen 73, 262 74 Ängelholm

Ombud: Rune Pettersson och Niklas Andersson

Brann AB, Box 12246, 102 26 Stockholm

SAKEN

Yrkande enligt 18 § patentlagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 13 mars 2015

angående patentansökan nr 1250793-5, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökan åter till PRV för fortsatt handläggning.

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

Freevalve AB (Freevalve), tidigare Cargine Engineering AB (Cargine), ansökte den 6 juli 2012 om patent på ”aktuator för axiell förskjutning av ett objekt”. I ansökningsärendet angavs AH som uppfinnare.

I PRV yrkade MH att patentansökningen skulle överföras på honom i sin helhet och att han ensam skulle antecknas som uppfinnare. Som grund för sin talan anförde MH att han hade bättre rätt till den patentsökta uppfinningen. MH inkom även med ett yrkande om att patentansökningen skulle överföras på hans bolag Alternative Solar Energy Engine AB (ASE) med honom själv som ensam uppfinnare.

Freevalve bestred MH:s yrkanden om överföring av patentansökningen och anteckning av honom som ensam uppfinnare.

I beslut den 13 mars 2015 avslog PRV MH:s begäran om överföring av patentansökningen i sin helhet eftersom MH inte visat att han hade bättre rätt till uppfinningen. Även begäran om anteckning av MH som ensam uppfinnare avslogs. Prövningen i PRV omfattade inte begäran om att överföringen skulle ske till hans bolag ASE.

YRKANDEN M.M.

MH har i Patentbesvärslagen med stöd av 18 § patentlagen i första hand yrkat att del av ansökningen ska överföras på hans bolag ASE på grund av bättre rätt till del av uppfinningen samt att han ska antecknas som meduppfinnare. I andra hand har MH yrkat att del av uppfinningen ska överföras på honom personligen och att han ska antecknas som meduppfinnare. I tredje hand har MH yrkat att han ska antecknas som meduppfinnare.

Freevalve har bestridit yrkandena.

MH har till grund för sin talan anfört att han är meduppfinnare till den uppfinning som patentansökningen avser. Vid tiden för uppfinningens tillkomst var han dock anställd i ASE och hade genom anställningen överlåtit sin rätt till del av uppfinningen till nämnda bolag, varför uppfinningen ska överföras på ASE i första hand. För det fall Patentbesvär-rätten inte finner att rätten till del av uppfinningen överlåtit till ASE så har MH personligen bättre rätt till del av uppfinningen på grund av hans roll som meduppfinnare vid uppfinningens tillkomst.

Freevalve har till grund för sitt bestridande anfört att MH inte har bättre rätt till del av den patentsökta uppfinningen eftersom han inte är meduppfinnare till densamma. Han ska av denna anledning inte heller antecknas som meduppfinnare. Vidare saknar MH talerätt eftersom han överlåtit sin påstådda rätt till del av uppfinningen till ASE. För det fall MH skulle anses vara meduppfinnare har Freevalve (dåvarande Cargine) förvärvat rätten till uppfinningen enligt 7 § lagen (1949:345) om arbetstagens rätt till uppfinningar. MH:s andra- respektive tredjehandsyrkande har förts fram först i Patentbesvär-rätten och innebär därför en otillåten ändring av talan.

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

MH äger samtliga aktier i ASE och borde ha full talerätt beträffande sin uppfinning.

Freevalve har sedan MH slutat sin anställning försökt att marginalisera hans uppfinnargärning, bl.a. genom att glömma att ange honom som upphovsman vid en tidigare patentansökning (nr 1150976-7). MH anställdes på Cargine hösten 2003. Han har aldrig varit aktieägare i bolaget eller partner/kompanjon till AH och UC.

AH har angivits som uppfinnare trots att han inte har medverkat i dialogen mellan MH och UC avseende uppfinningen, utöver att UC i ett mejl till MH, efter att MH skickat en ritning till UC, angett att "A gillar idén".

Den ritning som MH har upprättat och skickat till UC den 14 augusti 2009 kan läsas in i patentkraven 1 och 2. AH har inte gjort uppfinningen i tiden före mejlkorrespondensen mellan UC och MH. MH skickade ett mejl med ritning till AH på kvällen den 15 augusti 2009. De två hade vid den tiden dagliga samtal, så om AH hade gjort uppfinningen hade MH känt till detta och inte själv modifierat ritningen och gett tekniska noter om uppfinningen med den avslutande frågan ”Vad tror du?”.

7 § lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar är inte tillämplig eftersom patent inte söktes inom sex månader efter det att MH slutat sin anställning hos Freevalve. Freevalve ingav patentansökningen tre år efter att uppfinningen gjordes.

Freevalve har till utveckling av talan anfört i huvudsak följande.

MH har anfört att han vid tidpunkten för uppfinningen var anställd i ASE, varför uppfinningen har övergått till ASE på grund av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar. MH har vitsordat ASE:s anspråk på uppfinningen. MH saknar mot bakgrund härav talerätt rörande uppfinningen.

I början av år 2000 var Urban Carlsson Enterprises AB, sedermera firmaändrat till Cargine, ett bolag med inriktning på IT-verksamhet. Ägaren, UC, ville byta verksamhetsområde och satsa på utveckling av motorer. Han föreslog för MH att de skulle bli kompanjoner. Av olika anledningar blev det inte så men MH anställdes år 2003 i Cargine. AH anställdes och blev partner i Cargine samma år.

Det bestrids att de ursprungliga kraven 1 och 2 i patentansökan kan utläsas av den ritning som MH åberopar. Freevalve kan inte vitsorda att MH är upphovsman till denna ritning. Den ritning som MH skickat över i mejlkorrespondensen fungerar inte rent tekniskt. Det är först genom införandet av särdraget ”ventil (backventil)” och särdraget att ”positioneringskolvens trycksatta area som vetter mot den inre håligheten är lika stor som eller mindre än den trycksatta arean på aktuatorkolvens fria ände”, för att inte riskera att positioneringskolven skjuts ut från aktuatorkolvskivan eller att aktuatorkolven återförs till den inaktiva

positionen, som det blev en fungerande uppfinning. Dessa särdrag tillfördes uppfinningen utan MH:s medverkan, vilket har vitsordats.

AH har vid vittnesförhör uppgivit att såvitt han vet har MH aldrig presenterat en uppfinning som har varit färdig när den kommit till AH:s kännedom. AH kom på lösningen till uppfinningen efter att han bl.a. plockat isär en annan motortillverkares ventiltryckare. Detta skedde före den 13-14 augusti 2009 då mejlkorrespondensen ägde rum mellan UC och MH.

Att sexmånadersfristen ska ha iakttagits är inte ett krav för att tillämpa 7 § lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar.

I målet har hållits muntlig förhandling och förhör har på MH:s begäran hållits med UC och AH.

Parterna har givit in viss bevisning.

SKÄL

Den omständigheten att MH haft ställning som part i överföringsärendet i PRV medför att Patentbesvärsrätten prövar överklagandet med denna partsställning.

MH har i Patentbesvärsrätten ändrat sina yrkanden till att avse överföring av del av ansöknings samt anteckning som meduppfinnare, vilket är yrkanden som inte har prövats av PRV. Det finns inget lagligt hinder mot att först i Patentbesvärsrätten ändra sina yrkanden på det sätt MH gjort.

Mot bakgrund av de nya omständigheter som föreligger i målet framstår det, med beaktande av instansordningsprincipen, som lämpligt att MH:s ändrade yrkanden först prövas av PRV.

Patentbesvärslätten finner mot bakgrund av det anförda att målet ska återförvisas till PRV för fortsatt handläggning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman och Patrik Rydman. Enhälligt.