

**BESLUT OM AVSLAG AV INVÄNDNING**

Beslutsdatum 2009-07-06

Patent nummer 0500563-2

Ström & Gulliksson AB
Box 4188
203 13 Malmö

Patenthavare: Karaby Mekaniska AB
Ombud: Hansson Thyresson Patentbyrå Ref: P4161SE00
AB
Benämning: Anordning och metod för positionering av element
Brevet sänds till: Hansson Thyresson Patentbyrå AB, Box 73, 201 20
Malmö.
Ström & Gulliksson AB, Box 4188, 203 13 Malmö.
Invändare: SWEP International AB, ombud Ström & Gulliksson AB

Beslut

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår härmed SWEP International AB:s invändning mot ovan angivet patent. Patentet gäller därför fortfarande.

Skäl till beslutet

Uppfinningen, enligt patentkraven 1-21 inlämnade 2005-10-25 (bilaga 1), avser en anordning och en metod för positionering av element, särskilt i samband med positionering av olika typer av produkter för stapling, förpackning eller i andra sammanhang där inbördes relativ vridning av element erfordras.

Sammanfattning av skriftväxling

Invändaren hävdar att uppfinningen som den definieras i patentkraven 1-7 samt 10-20 inte är ny gentemot vad som tidigare är känt. Övriga patentkrav, d v s 8, 9 och 21 avser fackmannamässiga lämplighetsåtgärder av anordningen och kan därför inte tillmätas något mått av uppfinningshöjd. Svensson är dessutom inte ensam uppfinnare. Invändaren har skickat in ett flertal fakturor för att styrka att patenthavaren sålt uppfinningen under mer än ett decennium. Dessutom anger invändaren att de vid ett flertal studiebesök i sina lokaler visat sin tillverkning, vilken innefattar stridpatentet, för utomstående utan några krav på sekretessförbindelse. Invändaren menar att försäljningen i sig innebär att uppfinningen blivit allmänt tillgänglig.

Beslutsdatum 2009-07-06 (ans.nr 0500563-2)

Patenthavaren bestrider inte försäljning, åtminstone inte gällande uppfinningen som den anges i krav 1, men menar att det fanns en tydlig överenskommelse om sekretess, vilket patenthavaren anser styrkt bl a genom tidigare skriftväxling mellan parterna samt ett antal intyg. Dessa handlingar har getts in till PRV i ärendet.

Muntlig förhandling hölls den 26 mars 2009.

Invändarens skrivelse, inlämnad 2009-05-28, bifogas med beslutet till patenthavaren för kännedom (bilaga 2).

Beslut

PRV gör följande bedömning. Både patenthavaren och invändaren har genom ett flertal intyg försökt visa på vilket förhållande patenthavaren haft till invändaren. Dessa är delvis motsägelsefulla. Vad som står klart är emellertid att samarbetet varit nära och att en rikt- och stapellåda tagits fram av Sven Svensson, vars företag är patenthavare till det meddelade patentet. I den snäva krets som haft insyn i verksamheten synes även två personer, båda underleverantörer till invändaren ingått. Rikt- och stapellådan har av patenthavaren enbart sålts till invändaren.

Beträffande försäljning i allmänhet är det genom praxis fastställt att även en enda försäljning på öppna marknaden räcker för att förstöra nyhet (se t ex EPOs avgörande T482/90). Att den i detta ärende patentsökta rikt- och stapellådan, åtminstone motsvarande patentkrav 1, sålts till invändaren under lång tid är ostridigt. Frågan är då om detta skett på öppna marknaden eller om förbehåll om sekretess överenskommit mellan parterna. Patenthavaren har visat på brev från invändaren vari invändaren hävdar att patenthavarens arbete utförts under sekretess. Patenthavaren hänvisar vidare till att samtliga fakturor innehållit referens till sekretessklausul i NLM 94 eller NL01. Invändaren å sin sida bestrider inte att sekretess förelegat, men att den sekretessen enbart rört utvecklingsarbete och inte försäljningen.

Enligt Kolrud et al. "Kommentar till NLM 94" blir allmänna leveransbestämmelser, som NLM 94, en del av parternas avtal när den andre parten accepterat bestämmelserna. Den part som vill åberopa bestämmelserna bör åberopa dessa senast samtidigt med det slutliga anbudet om försäljning - det är för sent att åberopa bestämmelserna sedan avtalet ingåtts d.v.s. samtidigt med fakturan. Om leverantören, i detta fall patenthavaren, åberopar leveransbestämmelserna i sin orderbekräftelse bör beställaren, invändaren, omedelbart reklamera om han inte vill att leveransbestämmelserna ska utgöra grund för avtalet. I förevarande fall kan konstateras att patenthavaren hänvisat till leveransbestämmelser NLM 94 i sina offerter. Då invändaren inte visat att han reklamerat hänvisningen till leveransbestämmelserna anser PRV att sekretessbestämmelserna i NLM 94 får anses utgöra grund för avtalet mellan parterna. Sekretessbestämmelserna i NLM 94 gäller sådan

Beslutsdatum 2009-07-06 (ans.nr 0500563-2)

teknisk information som särskilt angetts vara konfidentiell. Det har ovan konstaterats att invändaren själv så sent som den 30 maj 2006 har hävdats att de önskat hålla den aktuella tekniken hemlig, (patenthavarens bilaga 2 inlämnad 2008-03-03). Det förefaller därmed som om även invändaren var av åsikten att tekniken hemlighållits. Sekretessbestämmelsen i NLM 94 får därför anses gälla den aktuella tekniken i de av patenthavaren sålda rikt- och stapellådorna.

Beträffande de allmänna leveransbestämmelserna NL01 finns ett leveransavtal mellan parterna i vilket det framgår att dessa bestämmelser ska gälla leveranser från den 15 juni 2004. I NL01 finns bestämmelser om hinder mot att lämna ut teknisk information till tredje man.

Även underleverantörer kan omfattas av den sekretess som finns i NLM enligt Kolrud et al. I ärendet är visat att två personer, underleverantörer, kan ha haft tillgång till uppfinningen. Det är emellertid inte visat att det är uppfinningen som den nu patenterats som underleverantörerna haft tillgång till. Såvitt PRV kan utläsa av de ingivna handlingarna har underleverantörerna dessutom varit delaktiga i utvecklingsarbetet, i vilket det är ostridigt att sekretess förelåg.

Sammantaget finner PRV att försäljningen har skett under avtal om sekretess för den sålda tekniken. Uppfinningen har därutöver tagits fram för invändarens räkning och enbart sålts till invändaren. Försäljningen kan därför inte anses ha skett på öppna marknaden. De underleverantörer som deltagit i det nära samarbetet med att ta fram uppfinningen får anses ha omfattats av sekretessen.

Patenthavaren har visat sekretessförbindelser som varit förutsättning för att tillåta besökare tillträde till de lokaler där uppfinningen funnits. Invändaren har inte styrkt att några studiebesök utan sekretessförbehåll skett. Ingen bevisning har förebringats PRV för att styrka att Sven Svenson och Fredrik Svensson inte skulle vara ensamma uppfinnare till uppfinningen som den anges i detta patent.

Invändaren har därmed inte styrkt att uppfinningen varit öppet utövad vid tiden för ansökans ingivande. PRV beslutar därför att avslå invändningen.

Beslutande

Gordana Ninkovic
Patentexpert

Föredragande

Sofia Sjögren
Patentingenjör

Beslutsdatum 2009-07-06 (ans.nr 0500563-2)

Hur man överklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm