

Patentansökningsnr: 1150976-7
Benämning: Aktuator

Sökande: Cargine Engineering AB
Ombud: Brann AB, P.O. Box 12246, 102 26 Stockholm
Er referens: K613SE00

EXP.

2012 -07- 2 0

Patentadministrativa
enheten

Motpart:
Ombud:
Er referens:

Saken

Yrkande enligt 18 § patentlagen (PL) om överföring av patentansökan 1150976-7 på grund av bättre rätt samt anteckning såsom ensam uppfinnare till uppfinningen. I andra hand har yrkats enbart anteckning såsom ensam uppfinnare och i tredje hand en anteckning som meduppfinnare i ärendet.

Beslut

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår begäran om överföring och anteckning som ensam uppfinnare. PRV bifaller yrkandet att få bli antecknad som meduppfinnare.

Omständigheter och skäl

I en framställning, som kom in till PRV den 20 december 2011 samt i därefter inkomna handlingar med förtydligat yrkande, har [redacted] angett tre alternativa yrkanden. I första hand har [redacted] yrkat att rubricerade patentansökan överförs på honom på grund av bättre rätt till den patentsökta uppfinningen än sökanden, Cargine Engineering AB samt att få bli antecknad som ensam uppfinnare. I andra hand har han enbart yrkat att få bli antecknad som ensam uppfinnare och i tredje hand är yrkat att anteckning ska ske av honom såsom meduppfinnare till uppfinningen i patentansökan ifråga.

Sökanden har bestridit överföring samt anteckning av [redacted] som ensam uppfinnare. Cargine Engineering har däremot vitsordat att [redacted] är meduppfinnare och har även uttryckligen begärt att PRV ska anteckna som meduppfinnare.

Som grund för framställningen har [redacted] åberopat att han är ensam uppfinnare till uppfinningen i ärendet och att rätten till uppfinningen alltså är hans eftersom Cargine Engineering inte har uppfyllt det som ankommer på företaget vad avser underrättelseskyldighet inom viss tid enligt lagen om arbetstagares uppfinningar (LAU). Vid tiden för uppfinningens tillkomst var

återanställd inom företaget utan särskilt anställningsavtal. Han har anfört följande omständigheter.

I egenskap av anställd hos Cargine Engineering har han presenterat uppfinningen ifråga för [redacted] som i sin tur hade att vidarebefordra uppfinningen till företagets VD för beslut om patent skulle sökas eller inte. Enligt [redacted] var den tid som löpte mellan hans information till [redacted] och den tidpunkt då [redacted] de facto fick veta att företaget önskade överta uppfinningen klart längre än de fyra månader som framgår av LAU. Därmed skulle företaget ha försuttit sin möjlighet att förvärva uppfinningen från [redacted].

Som stöd för sitt påstående att han är ensam uppfinnare till den aktuella uppfinningen har han åberopat handlingar som visar en uppfinning ingiven i en tidigare patentansökan till PRV och i vilken [redacted] har angetts som ensam uppfinnare.

Cargine Engineering å sin sida har hävdats att parterna var överens om att företaget hade rätt att söka patent på uppfinningen och att någon uttrycklig underrättelse enligt LAU inte behövdes bland annat på grund av ett avtal mellan företaget och [redacted], ett avtal mellan företaget och [redacted] partner samt ett anställningsavtal mellan [redacted] och företaget, alla avtal upprättade före och vid tiden för [redacted] första anställningsperiod hos Cargine Engineering.


Sökanden framhåller att den nu aktuella uppfinningen är en vidareutveckling, gjord av [redacted] av tidigare uppfinningar som har patentsökts med [redacted] angiven som ensam uppfinnare.

För att PRV ska kunna överföra ansökningen på [redacted], i enlighet med hans förstahandsyrkande, krävs att [redacted] visar att han har bättre rätt till den patentsökta uppfinningen än Cargine Engineering. Att [redacted] tidigare patentansökan är angiven som ensam uppfinnare är i sig inte tillräckligt för att han ska anses vara ensam uppfinnare till uppfinningen i den aktuella patentansökan.

Av det anförda har [redacted] inte visat att han är ensam uppfinnare av den patentsökta uppfinningen ifråga och därmed är inte heller visat att [redacted] har bättre rätt till uppfinningen än Cargine Engineering. PRV avslår [redacted] två första yrkanden d v s begäran om överföring av patentansökan samt anteckning av [redacted] som ensam uppfinnare.

Det är ostridigt mellan parterna att [redacted] är meduppfinnare. Anteckning av [redacted] som meduppfinnare är därför genomförd.


Marie Eriksson
Juristchef


Heléne Ottosson
Jurist

Hur man överklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligt. 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