

Patentansökningsnr: 1250793-5
Benämning: Aktuator för axiell förskjutning av en gasväxlingsventil vid en förbränningsmotor

Brann AB
Att: Niklas Andersson
Box 122 46
102 26 Stockholm

Sökande: Cargine Engineering AB
Ombud: Brann AB, att: Niklas Andersson, box 122 46, 102 26 Stockholm
Er referens: P10095SE00

Motpart:
Ombud: Eriksson Patent AB, Box 50, 641 21 Katrineholm
Er referens: -

Saken

Yrkande enligt 18 § patentlagen om överföring av patentansökan 1250793-5 på grund av bättre rätt samt begäran om att antecknas som ensam uppfinnare

Beslut

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår begäran om överföring samt anteckning om uppfinnare i ansökan.

Omständigheter och skäl

Den 5 februari 2014 inkom en skrivelse till Patent- och registreringsverket (PRV) från [redacted] avseende uppfinnarskap i rubricerade patentansökan. En förtydligad framställning inkom därefter i vilken [redacted] yrkade att rubricerade patentansökan skulle överföras på honom på grund av bättre rätt till den patentsökta uppfinningen än sökanden, Cargine Engineering AB samt att anteckning skulle göras av [redacted] som ensam uppfinnare i ärendet.

[redacted], som har varit anställd hos Cargine Engineering AB, fram till den 30 juni 2009, har som grund för framställningen uppgett att han ensam uppfann det som anges i ansökan avseende patentkrav 1 och 2 efter att han hade slutat hos Cargine Engineering. Enligt [redacted] berättade han muntligen för Cargine Engineerings VD [redacted] om uppfinningstanken efter att uppfinningen tillkommit inom ramen för det egna företaget Alternative Solar Energy Engine AB (ASE-Engine). Till stöd för detta har [redacted] dels lämnat in en kopia av en ritning och en kopia på en e-postkorrespondens mellan [redacted] och [redacted] som ägde rum den 13 och 14 augusti 2009. Härutöver har [redacted] ingett en kopia av ett anställningsavtal mellan honom och ASE-Engine samt ett förlikningsavtal mellan Cargine Engineering och [redacted].

Cargine Engineering har bestridit yrkandet i sin helhet. Bolaget har vitsordat kontakten via e-post den angivna tiden men menar att det var Cargines VD som [redacted].

först, tidigt den 13 augusti 2009, angav uppfinningstanken i ett e-post-meddelande till [redacted] och instruerade honom vid två tillfällen att skapa en ritning av uppfinningen. En kopia av e-post med instruktion från [redacted] till [redacted] har ingetts till PRV. Sökanden har även framfört att de avgörande särdragen för uppfinningen i patentansökan har tillkommit utan att [redacted] har deltagit i framtagandet av dem. Skulle [redacted] ändå anses vara uppfinnare i ansökan, är det sökandens uppfattning, att uppfinningen har tillkommit i så nära anslutning till [redacted] tidigare anställning, för forsknings- och uppfinnarverksamhet, hos Cargine Engineering, att den ska anses tillfalla bolaget enligt 7 § lagen om arbetstagares rätt till uppfinningar.

För att PRV ska kunna överföra ansökningen på [redacted] krävs att han har visat att han har bättre rätt till den patentsökta uppfinningen än Cargine Engineering och för att anteckna [redacted] som ensam uppfinnare måste fullständigt uppfinnarskap för det som anges i ansökan visas.

Det är ostridigt i ärendet att [redacted] har varit anställd hos Cargine Engineering och att båda parter haft samarbete kort efter att [redacted] lämnade bolaget. Den e-postkorrespondens som båda parter hänvisar till visar inte att [redacted] är uppfinnare i ärendet. Även om det är PRV:s uppfattning att de ursprungligen ingivna patentkraven 1 och 2 kan utläsas av den ritning som [redacted] åberopar så framgår det inte av ritningen när den gjordes eller av vem. Därtill utgör patentkrav 1 och 2 endast en del av hela patentansökan. Det är inte heller visat att [redacted] har förvärvat rätten till uppfinningen. Med anledning härav avslår PRV yrkandet om överföring samt begäran om att bli antecknad som ensam uppfinnare.

Samråd har skett med handläggande patentingenjör Niels Rasmussen.

För övrigt har fråga uppkommit om [redacted] kan överlåta sin begäran om överföring på ASE-Engine. PRV har i brev till [redacted], den 26 augusti 2014, meddelat att det inte finns möjlighet att överta en begäran om överföring från den som först har begärt att PRV ska överföra patentansökan på sig. I brevet upplystes om att [redacted] istället skulle kunna återkalla sin begäran om överföring och/eller lämna in ett nytt separat yrkande om överföring från bolaget så länge patentansökan inte var slutligt avgjord. Den 20 januari 2015 inkom, såsom PRV uppfattat det, på nytt ett önskemål om att ASE-Engine skulle träda i [redacted] ställe vad avser begäran om överföring av patentansökan. Endast om PRV inte godtog denna övergång till annan part i ärendet så skulle [redacted] yrkande kvarstå. Emellertid står PRV:s uppfattning fast. Därför avser prövningen enligt 18 § patentlagen endast [redacted] begäran om överföring på grund av bättre rätt till uppfinningen ifråga.

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