

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 12. mars 2007 í máli nr. E-3967/2006:

Skaginn hf

(Árni Vilhjálmsson hrl.)

gegn

Sigurgeir Sveinssyni

(Lára Valgerður Júlíusdóttir hrl.)

Mál þetta, sem var dómtekið 28. febrúar sl. er höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur af Skaganum ehf., Bakkatúni 26, Akranesi, á hendur Sigurgeiri Sveinssyni, Laufásvegi 60, Reykjavík, með stefnu birtri 23. júní 2006.

Stefnandi gerir þær dómkröfur að stefnda verði með dómi gert skylt að undirrita yfirlýsingu og málflutningsumboð, sem merkt er með númerunum 22.852 og 1190.0007-02, vegna einkaleyfisumsóknar stefnanda í Bandaríkjunum.

Þá er þess krafist að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað samkvæmt mati dómsins.

Stefndi gerir þær kröfur að hann verði alfarið sýknaður af kröfu stefnanda. Einnig krefst hann málskostnaðar úr hendi stefnanda.

Málavextir.

Stefndi, sem er vélaverkfræðingur, réð sig til starfa árið 1998 til Landssmiðjunnar. Ári síðar keypti Frost hf. fyrirtækið og síðan var stofnað nýtt fyrirtæki sem skýrt var IceTech hf. sem átti Landssmiðjuna hf. og Frost hf. Var stefndi þá ráðinn hjá IceTech hf. Stefndi vann við hönnun tækja fyrir fiskiðnaðinn. Hann lét af störfum hjá IceTech í apríl 2001.

Hinn 27. mars 2001 sótti IceTech um einkaleyfi til Einkaleyfastofunnar og fékk umsóknin þar númerið 5909. Hinn 6. apríl 2001 ritaði stefndi undir eftirfarandi framsal ásamt tveimur vottum.

„FRAMSAL

Undirritaður/ir:

Sigurgeir Sveinsson

Látraströnd 54

170 Seltjarnarnes

Lýsi/um hér með yfir að ég/við framsel/jum réttinn til að sækja um og öðlast einkaleyfi á Íslandi á uppfinningu minni/okkar:

Heiti umsóknar: Aðferð og búnaður til framleiðslu á krapís

Númer umsóknar: 5909

Dagsetning umsóknar 27. mars 2001

Til:

IceTech,

Lyngási 1,

210 Garðabær

auk réttar míns/okkar til að krefjast forgangsréttar frá sömu umsókn.

Framsal þetta er óafturkallanlegt og heiti ég/við því að undirrita öll skjöl sem nauðsynleg kunna að vera við öflun einkaleyfis hér á landi og erlendis.“

Sama dag, þ.e. 6. apríl 2001, gaf IceTech A&P Árnasyni ehf. umboð til að skrá nefnt einkaleyfi. Á árinu 2002 mun stefnandi hafa óskað eftir undirritun stefnda á einhver gögn til að öðlast einkaleyfi í Evrópulöndum, sem stefndi hafnaði. Eftir öðrum leiðum, þ.e. án undirritunar stefnda, mun stefnandi hafa fengið einkaleyfi í Danmörku, Stóra-Bretlandi, Írlandi og á Íslandi. Aftur á móti er það skilyrði fyrir einkaleyfi í Bandaríkjunum og Kanada að stefndi undirriti skjölin sem vísað er til í dómkröfu og af því tilefni var honum sent bréf 22. febrúar 2006. Stefndi mun ekki hafa svarað því. Því er mál þetta höfðað.

Málsástæður og lagarök stefnanda.

Stefnandi byggir á því að skv. 1. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi hafi uppfinningamaður, eða sá sem hefur öðlast rétt hans rétt til að fá einkaleyfi fyrir uppfinningu. Af ákvæði þessu megi sjá að lögin gera ráð fyrir að réttur uppfinningamanns sé framseljanlegur. Samkvæmt almennum reglum um framsal kröfuréttinda eignast framsalshafi allan rétt sem framseljandi átti og ber sömuleiðis allar þær skyldur sem hann hafði.

Stefndi framseldi rétt sinn til nefndrar uppfinningar með yfirlýsingu 6. apríl 2001. Móttakandi yfirlýsingarinnar og hinn nýi réttshafi var IceTech, sem síðan framseldi aftur þann rétt til stefnanda. Stefnandi er því löglegur eigandi umræddra réttinda og því til sönnunar vísar stefnandi til framsalsyfirlýsingar dags. 6. apríl 2001, sbr. og 4. mgr. 8. gr. einkaleyfalaga. Stefnandi heldur því fram að stefndi hafi með aðgerðaleysi sínu staðið í vegi fyrir því, að stefnandi gæti aflað lögmætum réttindum sínum verndar og að stefndi hafi haft áskoranir og óskir stefnanda að engu. Stefnanda sé því nauðugur sá kostur að fá stefnda knúinn með dómi til þess að undirrita umboðið. Önnur leið er stefnanda ekki fær í því skyni að vernda óumdeild réttindi sín.

Með fyrrgreindri yfirlýsingu hefur stefndi afsalað sér rétti til uppfinningarinnar, sbr. áðurnefnt ákvæði 1. gr. einkaleyfalaga. Neitun hans á að greiða götu nýs eiganda réttindanna er ekki einungis andstæð yfirlýsingu hans sjálfs, heldur brýtur hún og í bága við lög. Ber af þessum ástæðum að taka kröfu stefnanda til greina.

Stefnandi vekur athygli stefnda á því að taki Héraðsdómur kröfu stefnanda til greina er félaginu samkvæmt 74. gr. laga nr. 90/1989 unnt að fá rétti sínum fullnægt með tilstuðlan sýslumanns. Þá áskilur stefnandi sér rétt til skaðabóta á hendur stefnda.

Um lagarök vísar stefnandi til laga nr. 17/1991 um einkaleyfi, einkum 1. gr. þeirra laga. Einnig er vísað til almennra reglna samninga- og kröfuréttar um efnidir gagnkvæmra skuldbindinga og reglna um réttaráhrif vanefnda á slíkum samningum. Krafa um málskostnað styðst við 130. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

Málsástæður og lagarök stefnda.

Stefndi byggir sýknukröfu sína í fyrsta lagi á því að hann hafi aldrei framselt rétt sinn til nefndrar uppfinningar til annarra en IceTech. IceTech hafi ekki á grundvelli yfirlýsingarinnar sem hann gaf 27. mars 2001 (sic) verið heimilt að skuldbinda hann gagnvart þriðja aðila til að undirrita einkaleyfisumsókn. Stefnandi áleit að ekki væri um einkaleyfishæfa hönnun að ræða. Gögnin hafi einungis verið fræðileg útskýring á því sem nauðsynlegt er að sé til staðar svo stýra megi framleiðsluferli fyrir krapís þegar hann er framleiddur úr ís og missterkum saltþækjum. Þrátt fyrir það undirritaði stefndi yfirlýsinguna um framsal á rétti til að sækja um og öðlast einkaleyfi til IceTech, en ætlaði aldrei að framselja rétt sinn til þriðja aðila með yfirlýsingunni. Ef skilja hefði átt framsalið með þeim hætti hefði verið nauðsynlegt að taka slíkt fram með skýrum hætti. Svo var ekki gert.

Í öðru lagi byggir stefndi sýknukröfu sína á því að það skjal sem honum sé ætlað að undirrita sé alls ekki það skjal sem hann gekk frá á sínum tíma. Bæði hafi verið felld úr skjalinu mikilvæg atriði og eins hafi verið bætt inn í skjalið atriðum sem stefndi hefur ekki sannreynt hvaða áhrif kunni að hafa á uppfinninguna. Stefndi nefnir þrjú atriði um breytingar sem gerðar hafi verið.

Í fyrsta lagi, að þegar stjórna skuli hitastigi krapíss með þeirri aðferð sem einkaleyfið greinir frá er nauðsynlegt að nýta sér þau fræði sem segja til um það hvernig salt (NaCl) hefur áhrif á frostmark vatns. Frostmarkið fellur með vaxandi salti niður að ákveðnu lágmarki. Síðan rís það snarlega aftur og verður eins og hjá hreinu vatni þegar vatnið er mettað af salti (fullmettaður pækil). Mjög mikilvægt er að skilgreina rétt fullmettaðan pækil.

Varðandi þetta tekur stefndi fram að sú staðreynd að frostmark saltþækils hækkar aftur er tekin burt í íslenska einkaleyfisbréfinu. En þessi sérkennilega hegðun saltþækilsins skiptir máli þegar mæla skal saltinnihald vökvans, eins og tilgreint er að gera skuli. Að mati stefnda er það hins vegar flókið mál og líklega ekki á færi þeirra Skagamanna.

Í öðru lagi, að í texta þeim sem stefndi samdi er sagt fá því að hræra skuli saman ís og pækli til að búa til krapís. Ísinn er mulinn í smátt og þegar hitastigið er hætt að lækka þá er krapísinn tilbúinn til notkunar, því þá er varmafræðilegu jafnvægi náð. Til þess að fylgjast með breytingum á hitastiginu er notaður hitamælir. Stefndi taldi því upp þennan mæli í texta sínum.

Varðandi þetta tekur stefndi fram að einkaleyfi það sem nú liggur fyrir nefnir ekki þennan mæli, en engu að síður er talað um að hitastigið eigi að vera orðið stöðugt. Það er hins vegar ekki hægt að segja til um það hvenær það gerist þegar mælirinn er ekki til staðar.

Í þriðja lagi, að eftir að stefndi gekk frá sínum texta að „uppfinningunni“, var bætt inn upptalningu á ýmsum efnum sem á að blanda saman við krapísinn til viðbótar. Þar er um að ræða ediksýru, sítrónusýru, c-vítamín, BHT, TBHQ, etoxyquinin, bakteríudrepani efni, ýmis sölt (utan NaCl) eins og fosföt, sölt af kalsíum, magnesíum, kalíum, sykrur, irjuefni, og hlauefni.

Stefndi tekur fram að í lausn hans sé gert ráð fyrir að notað sé salt (NaCl), til að stýra hitastigi af nákvæmni. Íshlutfalli krapíssins átti einnig að vera hægt að stýra nákvæmlega. En ef bætt væri við aukavökva, öðrum en saltþækli, þá er ekki um neina stýringu á ferlinu að ræða. Stefnda er ekki fullkunnugt um áhrif allra þessara efna á ís, en kalíumklóríð (KCl) hefur rafleiðandi áhrif eins og salt (NaCl) og ætti þar með að brengla alla stjórn á hitastigi krapíssins. En saltmælar skynja rafleiðni til að mæla saltinnihald. Reiknilíkanið sem stefndi lagði fram, og gerð er grein fyrir í einkaleyfinu, ræður ekki við þessi viðbótarefni.

Um málskostnaðarkröfu er vísað til 130. gr. eml. Stefndi er ekki virðisaukaskattskyldur og óskast tillit tekið til þess við ákvörðun málskostnaðar.

Forsendur og niðurstaða

Ágreiningur málsins lýtur að því að stefndi neitar að undirrita yfirlýsingu og málflutningsumboð, sem merkt er númerinu 22.852 og 1190.0007-02 og liggur fyrir í málinu.

Framsalið er stefnandi byggir á til stuðnings kröfu sinni er frá 6. apríl 2001 og hefur stefndi viðurkennt að hafa ritað undir það. Það eru einkum þrjú atriði í framsalinu sem valdið hefur ágreiningi milli málsaðila. Í fyrsta lagi til hvaða réttinda framsalið taki, í öðru lagi hvort stefnandi sé réttur framsalshafi og í þriðja lagi hvort framsalið skuldbindi stefnda til að undirrita hið umkrafða skjal.

Varðandi fyrsta atriðið þá ber framsalið það með sér, að framselt er réttinum til að sækja um og öðlast einkaleyfi á uppfinningu sem heitir Aðferð og búnaður til framleiðslu á krapís. Umsóknin er númer 5909 og dagsetning umsóknarinnar er 27. mars 2001. Stefndi segir að í starfi sínu hjá IceTech hafi hann unnið að þessari uppfinningu. Hann hafi hætt þar störfum um svipað leyti og hann hafi undirritað framsalið, en það hafi hann gert undir þrýstingi af hálfu vinnuveitenda. Er hann hætti störfum hjá IceTech skildi hann öll gögn sín eftir. Varnir stefnda byggjast m.a. á því að í einkaleyfinu séu þrjú tilgreind atriði sem hann telur röng og hann hafi aldrei haft í sínum skjölum. Hann upplýsti fyrir dómi, að áður en hann hætti störfum hafi hann heyrt ávæning af því að setja ætti þessi atriði inn í umsókn um einkaleyfi, en hann hafi alltaf verið á móti því. Við upphaf aðalmeðferðar málsins, 21. febrúar sl., lagði stefndi sjálfur fram gögn frá Einkaleyfastofu sem merkt eru umsókn 5909 frá 27. mars 2001 en þeirra aflaði hann frá Einkaleyfastofu. Fyrir dómi kannast stefndi við hluta þess er þar kemur fram, en ekki allt. Þá upplýsti hann, að hann hafi aldrei séð umsóknina og hún hafi ekki legið fyrir við undirritun framsalsins. Þau tilgreindu þrjú atriði er stefndi byggir á í vörn sinni eru öll í nefndum framlögðum gögnum frá Einkaleyfastofu, þ.e. á bls. 6, 7 og 17. Að mati dómsins verður að leggja það til grundvallar að stefndi hefur staðfastlega neitað því að nefnd þrjú atriði, sem hann telur röng, stafi frá honum. Stefndi hefur ekki hrakið þessar fullyrðingar stefnda. Í ljósi þessa lítur dómurinn svo á að stefndi geti ekki hafa framselt IceTech meiri réttindi eða hugverk en hann átti. Því verði að túlka framsalið með hliðsjón af þessu.

Í öðru lagi er IceTech tilgreindur framsalshafi. Stefndi hefur vefengt rétt stefnanda til aðildar að málinu og telur að aldrei hafi verið heimilt að framselja réttinn til þriðja manns. Að mati dómsins er ekkert í framsalinu sjálfu frá 6. apríl 2001 sem takmarkar rétt IceTech til að framselja þessi réttindi sín til þriðja aðila eins og hverja aðra eign og fær þessi túlkun stoð í 1. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi. Hefði það verið ætlun stefnda að IceTech einu væri heimilt að öðlast einkaleyfið hefði hann þurft að tilgreina það nákvæmlega í framsalinu. Með því að það var ekki gert verður stefndi að bera hallann af því.

Á það er hins vegar að líta að ekki liggur fyrir ótvíræður réttur stefnanda til einkaleyfisins. Samkvæmt stefnu byggir stefnandi rétt sinn á framlögðu skjali sem nefnt er „Verðmat vörulínu Ictech á Íslandi hf.“ og er dagsett í október 2002. Þar segir að stefnandi kaupir af IceTech sem „gagngjald vegna þess að Skaginn yfirtók leiguskuldir Ictech við Þróunarfélag Íslands hf.“ Undir skjal þetta rita Sigurður Guðni Sigurðsson og Þorgeir Jósefsson og eru þeir væntanlega forsvarsmenn

stefnanda. Ekki kemur fram í skjali þessu afsal á réttindunum heldur virðist einungis um verðmat að ræða í uppgjöri við Þróunarsjóð. Við upphaf aðalmeðferðar lagði stefnandi fram framsal frá IceTech til stefnanda, þar sem IceTech framselur stefnanda „réttindi okkar til að sækja um og öðlast einkaleyfi ...“ og er vísað til heitisins Aðferðir og búnaður til framleiðslu á krapís, og umsóknar nr. IS 5909. Skjal þetta er dags. 20. mars 2002 og undirritað af Þorgeiri Jósefssyni og vottað af Sigurði G. Sigurðssyni og Ingólfi Árnasyni. Með því að stefndi hefur mótmælt skjali þessu og einnig að sömu aðilar skrifa undir bæði skjölin, þ.e. annars vegar fyrir hönd stefnanda og hins vegar fyrir hönd IceTech lítur dómurinn svo á að vafi leiki á um eignarrétt stefnanda að nefndum réttindum.

Í þriðja lagi kemur til skoðunar hvaða skyldur framsalið frá 6. apríl 2001 leggi á stefnda. Hér er fyrst til þess að líta að skjal það sem honum er nú ætlað að undirrita er á ensku og hefur ekki verið lagt fram á íslensku, þýtt af löggiltum skjalatúlki. Þetta er í andstöðu við 10. gr. laga um meðferð einkamála. Í skjalinu er einnig vísað í gögn sem ekki liggja frammi eða fylgja skjalinu og lagagreinar sem ekki hafa verið kynnta stefnda. Þótt í skjali þessu sé minnst á aðferð og búnað til framleiðslu, krapís er hvergi tilvísun í umsókn nr. 5909, hvað þá til þeirra réttinda er stefndi framseldi 6. apríl 2001. Sé litið til orðalags skjalsins myndi stefndi meðal annars með undirritun sinni undirgangast þá skyldu að veita upplýsingar um tæknilegan bakgrunn uppfinningarinnar og þá m.a. um þau atriði sem hann telur röng og stafa ekki frá honum. Þá myndi hann með undirritun sinni einnig staðfesta að hann hafi yfirfarið og skilið þau skjöl sem vísað er til í hinu óundirritaða skjali, þótt þau hafi ekki verið kynnt honum eða liggja frammi í málinu. Einnig myndi hann með undirrituninni getað bakað sér refsiaþbyrgð. Þetta er einungis nefnt í dæmaskyni en það er mat dómsins að skjalið sé mjög víðtækt og leggi óeðlilegar skyldur á stefnda. Dómurinn hafnar þar af leiðandi þeirri túlkun stefnanda, að á grundvelli framsalsins frá 6. apríl 2001 beri stefnda að undirrita hvaða skjöl sem er.

Þegar á allt framangreint er litið er það niðurstaða dómsins að hafna kröfum stefnanda um að gera stefnda að undirrita yfirlýsingu og málflutningsumboð, sem merkt er með númerunum 22.852 og 1190.0007-02, vegna einkaleyfisumsóknar stefnanda í Bandaríkjunum. Með vísan til 130. gr. laga um meðferð einkamála ber stefnanda að greiða stefnda málskostnað að fjárhæð 500.000 kr.

Af hálfu stefnanda flutti málið Arnar Þór Jónsson hdl.

Af hálfu stefnda flutti málið Lára V. Júlíusdóttir hrl.

Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari kvað upp dóm þennan ásamt Sighvati Elefsen vélaverkfræðingi og Teiti Gunnarssyni efnaverkfræðingi.

DÓMSORÐ

Stefndi, Sigurgeir Sveinsson, er sýknaður af kröfum stefnanda, Skagans ehf. Stefndi, greiði stefnda 500.000 kr. í málskostnað.

Sigrún Guðmundsdóttir.

Sighvatur Ó. Elefsen.

Teitur Gunnarsson.