

## Úrskurður Einkaleyfastofu

vegna

andmæla Trausta Eiríkssonar

gegn

veittu einkaleyfi nr. 1774 í eigu Style – R.M. Magnússonar.

### Málsatvik:

Þann 20. október 1999 var lögð inn umsókn um einkaleyfi fyrir búnað til flokkunar, einkum á viðkvæmum efnum, svo sem fiski. Umsóknin fékk númerið 5224. Einkaleyfi var veitt þann 28. júní 2001 og fékk það númerið 1774. Eigandi einkaleyfisins er Style - R.M. Magnússon í Garðabæ. Einkaleyfið var auglýst í ELS-tíðinum þann 20. júlí 2001.

Með bréfi, dags. 20. apríl 2002, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. Trausta Eiríkssonar, verkfræðings, útgefnu einkaleyfi nr. 1774. Í andmælunum er í fyrsta lagi vísað til þess að skilyrði 2. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991 (framvegis: ell.) um nýnæmi og frumleika hafi ekki verið uppfyllt þar sem uppfinningin skv. megininntaki einkaleyfiskrafna hafi verið þekkt fyrir innlagningardag umsóknar nr. 4473, þ.e. 28. apríl 1997, en forgangsréttarkrafa einkaleyfis nr. 1774 sé byggð á þeirri umsókn. Í öðru lagi byggjast andmælin á því að einkaleyfið hafi verið veitt þrátt fyrir að uppfinningunni hafi ekki verið lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður geti á grundvelli lýsingarinnar útfært uppfinninguna.

Fyrrgreind andmæli voru send A&P Árnasyni ehf., umboðsmanni einkaleyfishafa, þann 29. apríl 2002 og var veittur frestur til 29. október 2002 til þess að skila inn greinargerð. Greinargerð einkaleyfishafa barst 29. október 2002. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 2. desember 2002, var andmælanda sent afrit af greinargerð

einkaleyfishafa og honum gefinn frestur til 2. mars 2003 til þess að koma fram með athugasemdir við greinargerðina. Þann 3. mars 2003 barst önnur greinargerð andmælanda og var hún send einkaleyfishafa 10. mars 2003 og honum veittur frestur til 10. júní 2003 til að koma með athugasemdir. Var tekið fram í bréfi Einkaleyfastofunnar frá 10. mars 2003 að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eftir 10. júní 2003, en andmælanda var sent afrit af því bréfi. Síðari greinargerð einkaleyfishafa barst 11. júní 2003 og var andmælanda sent afrit af þeirri greinargerð.

### **Málsástæður og lagarök:**

*Andmælandi* byggir andmælin á eftirfarandi höfuðatriðum:

Í fyrsta lagi er því andmælt að einkaleyfið hafi verið veitt þrátt fyrir að skilyrði 2. gr. ell. hafi ekki verið uppfyllt, þar sem uppfinningin skv. megininntaki einkaleyfiskrafna hafi verið þekkt fyrir innlagningardagsetningu umsóknar nr. 4473, þ.e. 28. apríl 1997, en forgangsréttarkrafa einkaleyfisins sé byggð á þeirri umsókn.

Í öðru lagi er því andmælt að einkaleyfið hafi verið veitt þrátt fyrir að uppfinningunni hafi ekki verið lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður geti á grundvelli lýsingarinnar útfært uppfinninguna.

Í ljósi ofangreinds setur andmælandi fram eftirfarandi kröfur:

1. Aðalkrafa: Þess er aðallega krafist að einkaleyfið verði ógilt í heild.
2. Varakrafa: Til vara er þess krafist að einkaleyfið verði ógilt að verulegum hluta.

Andmælandi leggur fram máli sínu til stuðnings eftirfarandi gögn:

- A. Auglýsingabækling frá fyrirtækinu North Sea Machinery AB, Huskvarna, Svíþjóð, útgefinn í desember 1996.
- B. Auglýsingabækling frá fyrirtækinu RYCO Inc., Seattle, U.S.A., útgefinn, að sögn andmælanda, árið 1996.

Andmælandi heldur því fram að uppfinningin, eins og hún sé skilgreind í einkaleyfiskröfum og teikningum einkaleyfis nr. 1774, með stoð í lýsingu þess, hafi verið fram komin, almenningi kunnug og aðgengileg í öllum grundvallaratriðum fyrir forgangsréttardagsetningu einkaleyfisins, þ.e. 28. apríl 1997, af hálfu einkaleyfishafa sjálfs í gegnum einkaleyfisumsókn hans nr. 4255 og einnig í gegnum alþjóðlega einkaleyfisumsókn hans nr. PCT/IS96/00004 (framvegis birtingarnúmerið: WO96/41541), sem byggir forgangsréttarkröfu á umsókn nr. 4255.

Andmælandi bendir á að umsókn nr. 4255 hafi verið endurbætt 28. febrúar 1997 þegar hún hafi verið endurupptekin hér á landi, þ.e. að þann dag hafi verið lögð inn ný og breytt lýsing, kröfur og teikningar. Umsóknin hafi verið auglýst aðgengileg í ELS-tíðindum þann 20. mars 1997, eða rúmum mánuði áður en fyrirnefnd forgangsréttarumsókn nr. 4473 hafi verið lögð inn hjá Einkaleyfastofunni.

Andmælandi tekur fram að lýsing og teikningar beggja framangreindra umsókna nr. 4255 og WO96/41541 séu nánast eins en hin breytta kröfugerð umsóknar nr. 4255, sem lögð hafi verið inn 28. febrúar 1997, sé töluvert frábrugðin kröfugerð alþjóðlegu umsóknarinnar. Í umsókn nr. 4255 sé aðaláherslan lögð á þrepaskiptan og stillanlegan innmötunarbúnað með snúningsspinnnum ásamt útfærslu hans og stillingarbúnaðinn sem stilli fjarlægðina milli leiðara hryggbandanna og þar með hryggbandanna sjálfra, auk nánari útfærslu stillingarbúnaðrins. Aftur á móti snúist kröfugerð umsóknar nr. WO96/41541 um flokkunarvélbúnaðinn í heild í tveimur útfærslum, þ.e. léttbyggð útfærsla fyrir smærri fisktegundir og þungbyggð útfærsla fyrir stærri fisktegundir. Þar sé aðaláherslan lögð á sjálf hryggböndin ásamt leiðurum þeirra, stillingarbúnaðinn, sem stilli fjarlægðina milli leiðara hryggbandanna og þar með hryggbandanna sjálfra, og drifbúnað vélbúnaðarins, en innmötunarbúnaðurinn sé meira aukaatriði.

Þá bendir andmælandi á að einkaleyfisumsókn nr. 4473 hafi síðan verið lögð inn þann 28. apríl 1997 í nafni einkaleyfishafa. Sú umsókn hafi í grundvallaratriðum tekið til sömu uppfinningar og áðurnefndar umsóknir hans nr. 4255 og WO96/41541. Engin tengsl, tilvísun til eða kröfu um réttindi frá umsókn nr. 4255 sé að finna í umsókn nr.

4473. Einkaleyfishafi hafi síðan lagt inn nýja alþjóðlega umsókn hjá Einkaleyfastofunni sem hafi fengið númerið PCT/IS98/00004, með forgangsréttarkröfu grundvallaða á umsókn nr. 4473. Umrædd alþjóðleg umsókn hafi svo verið yfirfærð til Íslands þann 20. október 1999 og fengið íslenska umsóknarnúmerið 5224. Sú umsókn hafi síðan leitt til útgáfu einkaleyfis nr. 1774, sem hér sé andmælt.

Andmælandi tekur fram, að aðalinntak kröfugerðar umsóknar nr. 4473 og síðan einkaleyfis nr. 1774 sé nær eingöngu takmarkað við innmötunarbúnaðinn sem nái til eins eða fleiri samtengdra og stillanlegra þrepa, og nánari útfærslu hans, með þeirri viðbótarútfærslu, miðað við fyrri umsóknir nr. 4255 og WO96/41541, er lúti að stýrisþjöldum og/eða hliðarveggjum. Einnig sé þó um að ræða í ósjálfstæðum kröfum einkaleyfisins nokkrar viðbótarútfærslur miðað við fyrri umsóknir, sem taki einkum til:

1. sveigðra snúningspinna.
2. stýrisþjalda fyrir ofan toppa hryggbanda.
3. hryggbanda sem sveigjast í sporbaugsferli.
4. hryggbandaeininga með bárum á hliðarflötum.
5. halla hryggbandanna sem takmarkaður er við ákveðin gráðubíl.

Þá tekur andmælandi fram að þrátt fyrir niðurstöður rannsókna á nýnæmi og einkaleyfishæfi umsóknar nr. 4473 hjá dönsku einkaleyfastofnuninni, niðurstöður alþjóðlegra rannsókna vegna umsóknar nr. PCT/IS98/00004 hjá EPO og niðurstöðu Einkaleyfastofunnar vegna umsóknar nr. 5224, verði innmötunarbúnaður, er nái til eins eða fleiri samtengdra og stillanlegra þrepa með stýringum og snúningspinnum, að teljast þekkt tækni á grundvelli fyrrnefndra umsókna nr. 4255 og WO96/41541. Á það sé að líta að erlendu stofnanirnar hafi t.d. ekki haft aðgang að gögnum umsóknar nr. 4255.

Þannig telur andmælandi að megininntak kröfugerðar einkaleyfis nr. 1774 sé þekkt og útskýrir það þannig í lauslegri endursögn:

Kröfur 1 - 8 sem taki til innmötunarbúnaðarins séu þekktar vegna gagna sem lögð hafi verið inn 28. febrúar 1997 í umsókn nr. 4255. Auk þess vísar andmælandi til gagna A og B, eins og þau voru skilgreind hér að framan, en andmælandi telur að í gagni A megi sjá vél sem sé með innmötunarrennu með stýrispjöldum og hliðum sem gangi hornrétt upp frá botnfleti og liggi samsíða rennslisstefnu hráefnisins. Þá tekur hann fram að í gagni B komi greinilega fram að innmötunarrennunni sé skipt upp í fleiri en eina rennslisrás með stýrispjöldum. Auk þess telur andmælandi að það liggi í augum uppi fyrir fagmann á viðkomandi tæknisviði að útbúa rennur með einhvers konar stýringum.

9. krafa sem taki til stýrispjalda sem komið sé fyrir ofan við toppa hryggbanda og liggi samsíða þeim sé þekkt frá gagni A þar sem sýnd sé mynd af flokkunarbúnaði af gerðinni LR-ML.

Kröfur 10 -11 sem fjalli um nánari útfærslu hryggbanda séu ekki studdar með lýsingu og séu ekki nánari útfærsla á 1. kröfu en þær kröfur beri því að fella út.

Kröfur 12 – 14 sem fjalli um halla hryggbanda séu þekktar úr umsóknum nr. 4255 og WO96/41541 og útskýringar á ávinningi vanti í lýsingu.

Þá telur andmælandi að lýsing hafi ekki verið aðlöguð að kröfum og sé það í andstöðu við ákvæði ell.

Af framangreindu telur andmælandi ljóst að ógilda beri einkaleyfi nr. 1774 í heild, í samræmi við aðalkröfu sína.

Þá tekur andmælandi fram að verði ekki orðið við aðalkröfu hans skuli verða við varakröfu sem taki til þess að einkaleyfi nr. 1774 verði ógilt að hluta þannig að aðeins standi eftir kröfur 10 og 11. Kröfur þessar taki annars vegar til þess að fjarlægð milli hryggbandanna vaxi því sem næst eftir sporbaugsferli og hins vegar til hryggbandseininga með upphleyptum bárum.

*Einkaleyfishafi vísar í mótrökum sínum til umsóknar nr. WO96/41541 og hafnar því alfarið að uppfinningin hafi verið þekkt frá þessari umsókn. Máli sínu til stuðnings nefnir hann m.a. að við rannsókn á umsókn sem hafi leitt til einkaleyfis nr. 1774, sé með óyggjandi hætti vísað í umsókn nr. WO96/41541 og telur hann að allir þeir aðilar sem hafi haft umsóknina sem leiddi til einkaleyfis nr. 1774, eða sambærilega umsókn til meðferðar, hafi skoðað þetta rit og borið það saman við síðari umsóknina/einkaleyfið.*

Einkaleyfishafi tekur fram að fyrir liggi að bæði Evrópska einkaleyfastofan og Bandaríska einkaleyfastofnunin hafi metið umsóknir sem byggja á PCT/IS98/00004 einkaleyfishæfar. Í Bandaríkjunum hafi þegar verið gefið út einkaleyfi nr. 6,321,914, dags. 27.11.2001, og Evrópska einkaleyfastofnunin hafi sent frá sér álitserð vegna umsóknar nr. EP 98919460.0, dags. 3.6.2002, og komi skýrt fram í málgögnum tilvitnun í umsókn nr. WO96/41541. Einkaleyfishafi hafnar því þess vegna alfarið að uppfinningin hafi verið þekkt vegna umsóknar nr. WO96/41541, þar sem búið sé að taka fullt tillit til hennar.

Þá á einkaleyfishafi í erfiðleikum með að sjá hvað það sé nákvæmlega sem andmælandi telur að fram komi í umsókn nr. 4255 umfram umsókn nr. WO96/41541. Þó sé helst að finna ábendingu um atriði til stuðnings framangreindri kenningu í neðangreindum texta í greinargerð andmælanda þar sem segi: "Lýsing og teikningar beggja framangreindra umsókna (PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) og 4255) eru nánast eins, en hin breytta kröfugerð umsóknar nr. 4255 sem lögð var inn 28.2.1997, er töluvert frábrugðin kröfugerð alþjóðlegu umsóknarinnar í því að þar er aðaláherslan lögð á þrepa-skiptan og stillanlegan innmötunarbúnað (4) með snúningspinnum (55) ásamt útfærslu hans og stillingarbúnaðinn, sem stillir fjarlægðina milli leiðara hryggbandanna og þar með hryggbandanna sjálfra (þ.e. flokkunar stærðina), ásamt nánari útfærslu stillingarbúnaðarins".

Einkaleyfishafi telur að í þessari tilvitnun komi ekkert það fram sem ekki hafði áður komið fram í umsókn nr. WO96/41541, þar sem þrepaskiptum og stillanlegum innmötunarbúnaði með snúningspinnum sé lýst í umsókn nr. WO96/41541 og því ekkert nýtt við það.

Einkaleyfishafi tekur fram að honum hafi á þeim tíma sem hann hafi lagt inn umsókn nr. 4473 verið fullkunnugt um birtingar umsókna nr. 4255 og WO96/41541. Sérstaklega vegna þess sé kröfugerðin í umsókn nr. 4473 sett fram með þeim hætti sem gert sé. Þar sé lögð sérstök áhersla á innmötunarbúnaðinn umfram aðra þætti eins og sjá megi í kröfugerð. Þá komi mikilvægi og sérstaða innmötunarinnar við flokkun skýrt fram í einkaleyfi nr. 1774, en þar segi á bls. 2, línu 27-29: "megin vandinn hefur verið að raða efninu í einfalt efnislag í kjörstöðu inn á flokkunarbúnaðinn. Ef þetta gerist ekki getur t.d. lítill fiskur fluttst ofan á stærri fisk í rangt flokkunarhólf".

Þá segir einkaleyfishafi að þrátt fyrir að í umsókn nr. 4255 sé minnst á innmötun með einu eða fleiri þrepum þá sé ekki talað um að hvert þrep sé útbúið stýrispjöldum eða stýrispjöldum og snúningspinnum þar sem stýrispjöldin skipti hverju þrepi upp í tvær eða fleiri rásir sem stýri rennsli og stefnu efnisins inn á hryggböndin þannig að efnið raðist þannig að það myndi einfalt efnislag. Þessu sé ekki lýst í umsókn nr. 4255, og sérstaklega því markmiði sem stefnt sé að, þ.e. að mynda einfalt efnislag inn á flokkunarbúnaðinn, enda sé megináhersla þeirrar uppfinningar flokkunarbúnaðurinn sem slíkur, en ekki innmötunin.

Hvað varðar önnur framlögð gögn, þ.e. gögn A og B hér að ofan, vísar einkaleyfishafi því á bug að eitthvað komi þar fram sem hafi áhrif á veitingu einkaleyfisins, enda telur einkaleyfishafi ekki hægt að sjá hvenær bæklingarnir hafi verið gefnir út.

Varðandi rit A tekur einkaleyfishafi fram að einungis sé vísað til þess með almennum hætti og sagt að þar sé sýndur EKS flokkari með stýrispjöldum. Tekur hann sem dæmi að ekki verði séð af ljósmyndum í þessum bæklingi að innmötunin nái þeim árangri

sem skilgreindur sé í einkaleyfi nr. 1774, þ.e.a.s. að rennsli og stefnu efnisins sé stýrt inn á hryggböndin.

Varðandi rit B telur einkaleyfishafi það sama gilda um það rit og rit A, þ.e. að ekki sé bent á með skýrum hætti hvað það sé í bæklingnum sem hafi sérstaklega áhrif á nýnæmi og/eða einkaleyfishæfi einkaleyfis nr. 1774. Helst virðist vera hægt að hugsa sér að átt sé við hliðarmynd fyrir #110 Fish Grader, en ekki verði séð að þar komi neitt nýtt fram.

Að mati einkaleyfishafa sé það að auki nánast ógjörningur að henda reiður á hvað það nákvæmlega sé sem andmælandi telji svo ófullkomið í lýsingunni að fagmaður geti ekki á grundvelli hennar komið uppfinningunni í framkvæmd.

Þá hafnar einkaleyfishafi varakröfu andmælanda með vísan til þess sem fram hafi komið.

Í síðari greinargerð andmælanda hafnar hann alfarið þeim mótrökum sem fram komi í greinargerð einkaleyfishafa.

Andmælandi tekur fram að alþjóðlegum nýnæmisrannsóknum svo og alþjóðlegum forathugunum á einkaleyfishæfi hafi farið hnignandi þar sem mikil aukning hafi orðið á fjölda alþjóðlegra umsókna sem hafi leitt af sér minni gæði rannsókna. Með þessu hafi verið gefin út of mörg "léleg" einkaleyfi sem ekki hafi haldið þegar á reyndi. Þannig telur andmælandi, eftir að hafa grandskoðað öll gögn sem liggi fyrir í málinu, að hin alþjóðlega rannsókn varðandi PCT/IS98/00004 sem síðar hafi leitt til einkaleyfis nr. 1774, hafi orðið fyrir barðinu á ofangreindum aðstæðum og höndum verið kastað til verksins sem hafi leitt til fljótvirknislegrar og yfirborðskenndrar niðurstöðu. Alþjóðlegar forathugunarskýrslur eigi aðeins að vera leiðbeinandi í landsbundna fasanum en verði oft hin alls ráðandi niðurstaða - einkum hjá hinum smærri landsbundnu einkaleyfisstofnunum, sem ekki hafi yfir að ráða nægilegum fjölda sérfræðinga á öllum tækisviðum til að ráða við verkefnið.



Þá ítrekar andmælandi að hann telji að ef hinir önnur köfnu erlendu rannsóknaraðilar hefðu haft aðgang að kröfugerð umsóknar nr. 4255 sem lögð hafi verið inn 28.2.1997, hefðu þeir áttað sig enn frekar á að framsetningin á auðkennislhluta 1. kröfu einkaleyfis nr. 1774 hefði ekkert nýtt og sérstætt fram yfir það sem lesa megi út úr nefndri breyttri kröfugerð umsóknar nr. 4255. Að auki bendir andmælandi á kröfu nr. 3 í umræddri breyttri kröfugerð, sem tilgreini að þrepin geti verið útbúin með báruðu yfirborði sem myndi stýringar fyrir efnið sem flokka eigi. Við skoðun skýringarmyndar nr. 13 sjáist einnig greinilega að tilgreindar "stýribáru" séu djúpar og þurfi ekki mikið ímyndunarafli til að útfæra önnur þrep í staðinn með sléttum botni og nánast lóðréttum stýrisþjöldum. Það sjáist einnig greinilega á myndinni að þreparennan hafi hliðar. Allt þetta stuðli að því, að það sem tilgreint sé í kröfum 1-8 í einkaleyfi nr. 1774 skorti nægjanlegt hugkvæmnisstig skv. 2. gr. ell.

Þá bendir andmælandi á að 1. krafa einkaleyfis nr. 1774 sé ekki nægilega grundvölluð í lýsingunni, þ.e. hvergi sé t.d. fjallað um hvað nýtt og sérstætt það hafi í för með sér að útbúa þrepin með "stýrisþjöldum og snúningspinnum (55) " og þessi samsetning komi heldur ekki neins staðar fram á skýringarmyndum í einkaleyfinu. Andmælandi tekur fram, að ekki geti talist neitt nýtt eða sérstætt við að nota stýrisþjöld með þeim hætti sem gert sé, né heldur stýrisþjöld og snúningspinna. Þar með sé grundvöllur fyrir veitingu einkaleyfis fyrir þessum augljósu útfærslum fallinn. Þá sé erfitt að sjá með hvaða hætti stýrisþjöld og snúningspinnar geti með nokkrum hætti séð til þess að efnið, sem flokka eigi, fari inn á flokkunarböndin í einföldu lagi, eins og einkaleyfishafi haldi fram á miðri bls. 4 í greinargerð sinni. Halli innmötunarþrepanna hljóti að stjórna því eins og komi skýrt fram bæði í umsókn nr. 4255 og umsókn nr. WO96/41541 og því sé ekkert nýtt og sérstætt við það.

Andmælandi er ekki sammála því að bæklingarnir, þ.e. gögn A og B, séu ódagsettir en auðveldlega megi sjá dagsetningarnar á spássíum þeirra.

Varðandi óskýra lýsingu tekur andmælandi m.a. fram að almenni hluti lýsingarinnar sé úr takt við inntak kröfugerðarinnar, þ.e. verið sé að lýsa flokkunarvél í heild sinni, sem aðalatriði – en ekki bara innmötunarbúnaðinum. Þá hafi skýringarmynd nr. 3 í einkaleyfinu og umfjöllunin um hana í sérhluta lýsingarinnar á bls. 6, línum 8-16, ekkert með uppfinninguna skv. kröfugerðinni að gera og sé algjörlega ofaukið. Auk þess bendir andmælandi á umfjöllun um mynd nr. 8, sem sýni útfærslu skv. kröfu nr. 10. Hvergi sé hægt að finna nægilegan grundvöll fyrir hinu nýja og sérstæða við þessa útfærslu til að hægt sé að mynda sér skoðun á því hvort hér sé um að ræða nægilegt hugkvæmnisstig.

Andmælandi ítrekar að lokum aðal- og varakröfu sína.

Í síðari greinagerð einkaleyfishafa er vísað á bug rökstuðningi andmælanda varðandi "léleg" einkaleyfi, m.a. með vísan til þess að eina dæmið sem andmælandi bendi á því til stuðnings sé einkaleyfi nr. 1774 sem hér sé andmælt.

Þá vísar einkaleyfishafi í fyrri rökstuðning sinn og ítrekar að enn hafi ekki verið staðfest hvenær gögn A og B hafi verið birt opinberlega.

Einkaleyfishafi krefst því þess að andmælum verði hafnað og útgáfa einkaleyfisins staðfest.

### **Niðurstaða:**

Einkaleyfi nr. 1774, sem andmælt er, fjallar um flokkunarbúnað, aðallega fyrir fisk, með innmötunarrennu af ákveðinni gerð. Í einkaleyfinu eru settar fram 14 kröfur en 1. krafan er eina sjálfstæða krafan og vísa aðrar kröfur í hana með nánari útfærsluatriðum. Með vísan til 1. kröfu einkaleyfisins er ljóst að einungis er veitt einkaleyfi fyrir innmötunarbúnaðinum sem samanstendur af einu eða fleiri stillanlegum þrepum sem hvert um sig er útbúið ýmist stýrispjöldum eða stýrispjöldum

og snúningspínum. Aðrir þættir búnaðarins hafa birst áður og teljast því að mati Einkaleyfastofunnar ekki nýir en alþekkt er að einkaleyfi byggji á þekktum uppfinningum með nýrri útfærslu.

Samkvæmt skilningi Einkaleyfastofunnar eru andmælin aðallega byggð á því að:

1. Uppfinningin skv. kröfu 1-9 og 12-14 sé þekkt úr:
  - a. gögnum með umsókn nr. 4255.
  - b. bæklingum þeim sem fylgdu andmælunum, þ.e. mótgögnum A og B.
2. Lýsingin sé of óskýr til að fagmaður geti framkvæmt uppfinninguna á grundvelli hennar.

Auk þess er skv. greinargerð andmælanda byggt á því að kröfur 10 – 11 fjalli um óskyldar uppfinningar ásamt því að kröfur séu ekki nægilega studdar af lýsingu.

Varðandi lið 1.

- a. Það er álit Einkaleyfastofunnar, að rannsakandi hjá Evrópsku einkaleyfastofunni (EPO), sem framkvæmdi þá nýnæmisrannsókn sem stuðst var við, við útgáfu einkaleyfis nr. 1774, hafi ekki haft aðgang að gögnum með umsókn nr. 4255 sem komu inn eftir að forgangsréttarskjal var útbúið. Þau gögn teljast hins vegar til efnis sem hugsanlega gæti talist nýnæmishindrandi. Það er hins vegar mat Einkaleyfastofunnar að þau gögn skerði ekki nýnæmi einkaleyfis nr. 1774, þar sem í gögnunum er ekki minnst á þá útfærslu búnaðarins sem einkaleyfið tekur til, þ.e. stillanleg innmötunarþrep sem eru útbúin stýrispjöldum og/eða stýrispjöldum og snúningspínum.
- b. Andmælandi telur að innmötunarrennur með stýrispjöldum séu þekktar úr mótgögnum A og B. Að mati Einkaleyfastofunnar geta myndirnar ekki talist nægilega skýrar til þess að unnt sé að ráða af þeim gerð innmötunarrenna. Þá er, að því er virðist, einungis annar bæklingurinn, mótgagn A, dagsettur í spássú, en hinn virðist ódagsettur. Með bæklingnum fylgdu lausar myndir en ekki er ljóst hvaðan þær eru, enda ódagsettar og án skýringa. Þá hefur andmælandi að mati Einkaleyfastofunnar ekki sýnt fram á með óyggjandi hætti að um samskonar búnað

sé að ræða. Einkaleyfastofan telur því ekki hægt að byggja mat á nýnæmi á mótgögnum þessum.

Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ekkert hafi komið fram sem skerði nýnæmi uppfinningarinnar skv. einkaleyfi nr. 1774 og skilyrði 2. gr. ell. varðandi nýnæmi því uppfyllt.

Varðandi lið 2.

Eins og áður segir er megininntak uppfinningarinnar, eins og henni er lýst í 1. kröfunni, sem er eina sjálfstæða krafa einkaleyfisins, innmötunarbúnaður sem samanstendur af einu eða fleiri stillanlegum þrepum sem hvert um sig er útbúið ýmist stýrispjöldum eða stýrispjöldum og snúningspinnum. Innmötunarbúnaði með stýrispjöldum er lýst á bls. 3, línu 23, til bls. 4, línu 1-2. Þetta kemur einnig skýrt fram á mynd 4. Þá er snúningspinnum lýst á bls. 4, línu 11-16, og einnig á mynd 7. Einkaleyfastofan telur að sé 1. krafan skoðuð með ofangreint til hliðsjónar, megi vel útfæra uppfinninguna án frekari útskýringa. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að lýsing uppfinningarinnar sé nægilega skýr til þess að fagmaður geti útfært uppfinninguna á grundvelli hennar, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell.

Hvað varðar þær málsástæður andmælanda að kröfur 10 – 11 fjalli um óskyldar uppfinningar og að kröfur séu ekki nægilega studdar af lýsingu skal tekið fram, að skv. 21. gr. ell. geta andmæli aðeins byggst á því að einkaleyfi hafi verið veitt þrátt fyrir að:

- a. skilyrði 1. og 2. gr. hafi ekki verið uppfyllt,
- b. uppfinningu sé ekki lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður geti á grundvelli lýsingarinnar útfært uppfinninguna,
- c. efni einkaleyfisins sé víðtækara en umsóknin í þeirri mynd sem hún var lögð inn.

Þannig er ekki unnt að byggja andmæli á því að einkaleyfið taki til tveggja eða fleiri óskyldra uppfinninga. Þá er enn fremur ekki unnt að byggja andmæli á því að kröfur séu ekki nægilega studdar í lýsingu. Þar af leiðandi verður ekki tekin afstaða til þess hvort ósjálfstæðar kröfur 10 -11 fjalli um óskyldar uppfinningar eða hvort kröfur séu ekki nægilega studdar af lýsingu.

**Úrskurðarorð:**

Einkaleyfi nr. 1774 skal standa óbreytt, sbr. 3. mgr. 23. gr. ell. nr. 17/1991.

Reykjavík, 27. apríl 2004,

---

Elín R. Jónsdóttir  
verkfræðingur

---

Lilja Aðalsteinsdóttir  
lögfræðingur