

**Úrskurður Einkaleyfastofu**  
**vegna**  
**andmæla Hampiðjunnar hf.**  
**gegn**  
**veittu einkaleyfi nr. 1820 í eigu Helga Larsen**

**Málsatvik:**

Þann 20. maí 2003 lagði A&P Árnason, Efstaleiti 5, Reykjavík, inn andmæli fyrir hönd umbjóðanda síns, Hampiðjunnar hf., Bíldshöfða 9, Reykjavík, gegn veitingu einkaleyfis nr. 1820 í nafni Helga Larsen, P.O. Box 116, FO-900, Vágur, Færeyjum: “Toghleri”, sem veitt var 20. ágúst 2002. Einkaleyfið var veitt á grundvelli PCT-umsóknar nr. PCT/DK97/00196, sem lögð var inn 30.4.1997 í Danmörku, á grundvelli danskrar forgangsréttarkröfu frá 30. apríl 1996, en umsóknin var yfirfærð til Íslands 21. október 1998.

Andmælandi krafðist þess að einkaleyfið yrði lýst ógilt þar sem hann taldi að skilyrði 2. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991, með síðari breytingum (framvegis ell.), um nýnæmi og frumleikastig, væru ekki uppfyllt. Til vara krafðist hann þess að einkaleyfið yrði samþykkt í breyttri mynd.

Þann 22. maí 2003 voru andmælin send umboðsmanni einkaleyfishafa, Sigurjónsson & Thor ehf., Skólavörðustíg 16, Reykjavík, og honum veittur frestur til 22. nóvember 2003 til þess að skila inn athugasemdum. Greinargerð einkaleyfishafa vegna andmælanna barst Einkaleyfastofunni 21. nóvember 2003 og var hún framsend til andmælanda 24. nóvember 2003 og honum gefinn kostur á að skila inn síðari greinargerð til 24. febrúar 2004. Sú greinargerð barst Einkaleyfastofunni 24. febrúar 2004 og var hún send einkaleyfishafa og honum gefinn kostur á að skila inn síðari greinargerð til 1. júní 2004. Sú greinargerð einkaleyfishafa barst svo 28. maí 2004 og var hún send andmælanda 3. júní 2004.

Jafnframt var málsaðilum tilkynnt að málið yrði hér eftir tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

Andmælandi telur að með veitingu einkaleyfis nr. 1820 hafi verið brotið gegn 2. gr. ell.

Andmælandi leggur fram, máli sínu til stuðnings, eftirfarandi gögn:

- A. Sölureikning, dags. 17.4.1996, sem hann kveður sýna sölu á toghlerum Hampiðjunnar, s.k. „Superfoil“ toghlerum, og tekur fram að reikningurinn sé dagsettur fyrir forgangsréttardag umsóknarinnar.
- B. Yfirlýsingu kaupanda þar sem fram kemur, skv. andmælanda, að hann hafi fengið afhenta tilgreinda vöru skv. sölureikningi, sbr. A-lið, auk staðfestingar þess efnis að varan hafi verið í samræmi við hjálagða lýsingu.
- C. Teikningar sem hann kveður vera af toghlera Hampiðjunnar, „PolyIce Superfoil“.
- D. Mynd af toghlera Hampiðjunnar, „PolyIce Superfoil“.
- E. Plagg sem hann kveður sýna niðurstöðu straumfræðilegrar hermunar á hreyfingum „PolyIce Superfoil“ toghlera í vatni.
- F-H. Gögn sem hafa, skv. andmælanda, að geyma megininntak uppfinningarinnar í ritum sem hafi verið birt opinberlega fyrir forgangsréttardag einkaleyfisins.

Andmælandi telur að í ofangreindum gögnum sé að finna svo ítarlegar lýsingar, myndir, dæmi, útfærslur og almenna umfjöllun að uppfinning sú sem lýst er í einkaleyfi nr. 1820 geti ekki talist ný eða verulega frábrugðin því sem þekkt er. Þess vegna telur andmælandi að það beri að afturkalla veitingu umrædds einkaleyfis.

Andmælandi ber saman atriði úr 1. kröfu einkaleyfis 1820 við toghlera Hampiðjunnar eins og honum er lýst í fylgiskjölum C og D. Þá telur andmælandi lýsingu á uppbyggingu búnaðarins í einkaleyfinu vera afar óskýra og í raun villandi, einkum hvað varðar sveigju spaðanna.

Andmælandi tekur fram að í febrúar 1996 hafi hann lokið við smíði á toghlerum sem lýst er nánar á teikningu skv. fylgiskjali C og sjá megi á mynd skv. fylgiskjali D. Hlerarnir hafi verið afhentir Fiskiðjunni Skagfirðingi hf. á Sauðárkróki til prófunar á veiðum. Prófanir hafi gefið jákvæðan árangur og Fiskiðjan keypt toghlerana, sbr. hjálagðan sölureikning skv. fylgiskjali A, dags. 17.4.1996. Á sölureikningnum kemur fram, skv. andmælanda, að um hafi verið að ræða sölu á flotvörpuhlerum („FLOTV. HL F-9+SP“; SP merki „spoiler“), með raðnúmeri 6761-6762, og jafnframt kemur fram stærð og þyngd hleranna.

Þar sem andmælandi telur að uppbygging toghleranna sé sú sama, telur hann uppfinningu einkaleyfis 1820 skorta nýnæmi.

Þá kveður andmælandi aðra toghlera hafa verið þekktá fyrir forgangsréttardag einkaleyfisins sem séu þess eðlis að þeir fyrirgeri nýnæmi 1. kröfu einkaleyfisins. Bendir hann á að í ritinu „Proceedings World Symposium on Fishing Gear and Fishing Vessel Design 1988“ (fskj. F og G) séu ágríp frá ráðstefnu sem haldin hafi verið á Nýfundnalandi 1988, en ritið hafi verið birt 1989. Í ritinu sé m.a. að finna grein (sbr. fskj. F) sem sýni toghlera með „spoiler“ og ber andmælandi þann hlera saman við uppfinningu einkaleyfis 1820. Tekur hann fram að greinin sýni, að hans mati, hlera með fimm straumrásir, rás milli neðri og efri spaða sem þrengist í átt að straumstefnu og þá nái endahluti neðri spaðans aftur fyrir aftari brún efri spaðans, auk þess sem hlerinn hafi íhvolfa framhlið. Þannig telur andmælandi að öll einkennandi atriði einkaleyfis 1820 komi fram í þessari grein og uppfinning einkaleyfis 1820 geti því ekki talist ný.

Andmælandi rekur með hvaða hætti þau atriði sem fram koma í ósjálfstæðum kröfum einkaleyfisins og byggja á 1. kröfunni, geti ekki talist ný og frábrugðin því sem er þekkt.

Þá ber andmælandi saman toghlera einkaleyfisins við svokallaðan Bison toghlera og tekur fram að sá toghleri hafi verið þekktur fyrir 1996. Grein eftir hönnuð hlerans, John Ashwort, hafi birst í fyrrnefndu riti, „Proceedings World Symposium on Fishing Gear and Fishing Vessel Design 1988“, en þar er að finna mynd af hleranum, sbr. fskj. G. Á myndinni sjáist að hlerinn hafi sveigju, ávalt lag, samsíða straumrásir, efri brún rása sem nái styttra aftur heldur en neðri brún rásanna, stýrisugga, kjöl og hlífðarhluta neðan á kili. Þá megi vera ljóst að rásirnar þrengist aftur með straumstefnunni þó að andmælandi

viðurkenni að það sjáist ekki greinilega af myndum fylgiskjalsins. Þá bendir andmælandi á að Bison-herinn sé einnig kynntur í meðfylgjandi bæklingi, sbr. fskj. H, en mynd framan á bæklingnum sýni bakhlíð hlerans. Á bls. 2 í bæklingnum megi einnig sjá einfaldaða þversniðsmynd af hleranum þar sem sjáist að straumrásirnar hafi þau atriði sem koma fram í einkennandi hluta kröfu 1 í einkaleyfi 1820. Auk þess fylgi bæklingnum greinar um Bison toghlerann sem allar séu dagsettar fyrir 1996.

Andmælandi telur því í ljósi alls ofangreinds, að lýsa beri einkaleyfi 1820 ógilt. Til vara er gerð sú krafa að einkaleyfið verði samþykkt á verulega breyttu formi, telji Einkaleyfastofan enn að þar megi finna nýja og frumlega uppfinningu í ljósi þeirrar þekktu tækni sem gerð hafi verið grein fyrir.

*Einkaleyfishafi* telur að andmælin eigi ekki að leiða til höfnunar að gildandi lögum.

Einkaleyfishafi telur að engin gögn hafi verið lögð fram sem sanni að nýnæmi uppfinningar einkaleyfis 1820 hafi verið skert með meintri sölu á toghlera andmælanda nokkrum dögum fyrir forgangsréttardag einkaleyfisins. Til þess að svo væri, þyrfti skv. lögum, ótilgreindur hópur manna að hafa haft tækifæri til að kynna sér efni uppfinningarinnar fyrir forgangsréttardag hennar.

Að mati einkaleyfishafa byggist helsta „sönnun“ andmælanda á teikningum skv. fylgiskjali C. Teikningarnar séu hins vegar ekki dagsettar nema með tilvísun í ártalið '96, sem hafi verið strikað yfir. Einkaleyfishafi telur þá aðferð andmælanda að tengja þessar teikningar við reikninginn (sbr. framlögð yfirlýsing skv. fylgiskjali B) ekki vera sönnun á því að teikningarnar hafi verið gerðar fyrir 30. apríl 1996 og enda þótt tækist að sanna það, þá gæti slíkt ekki talist sönnun á því að toghlerinn eða teikningar af honum hafi verið aðgengilegar almenningi í skilningi 2. gr. ell.

Þá telur einkaleyfishafi ekki hægt að sjá nákvæmlega á reikningnum að verið sé að selja toghlera. Auk þess komi hvorki fram í yfirlýsingu Gísla S. Einarssonar, né öðrum gögnum, hvenær hann hafi fengið toghlerann afhentan og þá hvernig toghlerinn hafi orðið aðgengilegur almenningi í skilningi 2. gr. ell.

Einkaleyfishafi tekur fram að engin gögn í málinu styðji það að meint sala á toghlera andmælanda hafi valdið því að nýnæmi uppfinningarinnar skv. umsókninni hafi verið skert. Andmælin byggist því á óstaðfestum fullyrðingum en ekki á lögum.

Einkaleyfishafi vísar, máli sínu til stuðnings, til bls. 99 í bókinni „Patentloven með indledning og kommentarer af Mogens Koktvedgaard og Lise Österborg“ sem gefin var út árið 1979. Þá vísar einkaleyfishafi í úrskurð, sem birtur er í NIR 1997, bls. 251-259, þar sem því hafi verið hafnað að efni teldist almenningi aðgengilegt jafnvel þó að mun nákvæmari sönnun, að mati einkaleyfishafa, hafi legið fyrir um málsatvik.

Einkaleyfishafi vísar einnig í úrskurð áfrýjunarnefndar EPO G6/88 þar sem krafan um almennan aðgang er túlkuð strangt í garð þess sem heldur því fram að nýnæmishindrunarefni hafi verið komið fram fyrir forgangsréttar-/umsóknardag en þar segi m.a.: „In each such case however a line must be drawn between what is in fact made available and what remains hidden or otherwise has not been made available“.

Ennfremur vísar einkaleyfishafi í úrskurð EPO T0472/92 en þar segi m.a.: “In consequence, an opponent must prove his case up to the hilt, for little if any evidence will be available to the patentee to establish the contradictory proposition that no prior public use had taken place”.

Einkaleyfishafi tekur fram að ekki sé ljóst eða sannað hvað gerðist fyrir forgangsréttardag einkaleyfisins og þó að fullyrðingar skv. andmælunum yrðu sannaðar teldust þau atvik ekki nýnæmishindrandi í skilningi 2. gr. ell.

Varðandi aðrar tilvísanir andmælanda í þekkta tækni, þá bendir einkaleyfishafi á að sambærilegar ábendingar hafi verið lagðar inn hjá Evrópsku einkaleyfastofunni (EPO) við meðferð á samsvarandi einkaleyfisumsókn sem síðar hafi verið gefin út sem evrópskt einkaleyfi nr. 0900003 B1. Í ljósi þessa kveðst einkaleyfishafi tilbúinn að samþykkja að kröfum einkaleyfis 1820 verði breytt í samræmi við kröfur evrópska einkaleyfisins. Sambærilegar kröfur hafi einnig verið samþykktar í Noregi. Þessu til staðfestingar leggur einkaleyfishafi inn afrit af kröfum evrópska einkaleyfisins og eintak sem sýnir hvernig þeim var breytt í meðferðinni. Einkaleyfishafi telur að með þessum breytingum hafi

orðalag verið gert skýrara og kröfurnar takmarkaðar miðað við þekkta tækni skv. þeim gögnum sem fram hafi komið hjá EPO og norsku einkaleyfastofunni.

Hvað varðar umfjöllun andmælanda um skort á frumleikastigi, sbr. lið 5 í andmælunum, þá telur einkaleyfishafi umfjöllunina vera mjög óljósa og að hugsanlegar og ódagsettar tilraunir andmælanda breyti engu um þá staðreynd að tæknileg áhrif toghlerans skv. einkaleyfinu séu þau sem lýst er í upphaflegri kröfu 2.

Einkaleyfishafi krefst þess, með vísan til ofangreinds, að andmælunum verði hafnað og/eða einkaleyfið standi í breyttri mynd skv. meðfylgjandi kröfum, sbr. fylgiskjal 1. Jafnframt áskilur einkaleyfishafi sér rétt til þess að leggja inn breytta lýsingu síðar ef þörf verður á.

Í síðari greinargerð sinni tekur *andmælandi* fram að mótrök einkaleyfishafa hrekji að hans mati ekki röksemdir andmælanna.

Varðandi toghlera Hampiðjunnar sem seldur var Fiskiðjunni Skagfirðingi 1996, árétta andmælandi að þrátt fyrir að hlerarnir hafi ekki verið seldir fyrr en 17. apríl 1996, hafi þeir verið afhentir talsvert fyrr, en í öllu falli hafi þeir verið komnir í hendur kaupanda nær tveimur vikum fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820. Þó svo að teikningarnar af hlerunum sem fylgdu andmælunum séu ekki nákvæmlega dagsettar, þá staðfesti Gísli Svan í yfirlýsingu sinni að þær séu af þeim toghlerum sem hann hafi keypt f.h. Skagfirðings og þar með hafi hlerarnir verið gerðir aðgengilegir fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820.

Andmælandi vísar í andsvar einkaleyfishafa þar sem vísað er í bók Koktvedgaard og Österborg en þar kemur fram að í skilningi einkaleyfalaganna sé uppfinning aðgengileg þegar óákveðinn hópur manna hafi átt möguleika á að kynna sér hana. Andmælandi telur að við sölu hleranna til Fiskiðjunnar Skagfirðings, hafi þeir verið aðgengilegir óákveðnum hópi manna þar sem engin leynd hafi hvílt yfir söluinni. Hlerarnir hafi verið sendir til Sauðárkróks, farið um hendur flutningsmanna, áhafnar Málmeyjar og eflaust fleiri aðila. Enginn þeirra hafi verið bundinn trúnaði enda um hefðbundna notkun veiðarfæra að ræða á hefðbundnu fiskiskipi. Þá megi búast við að hlerarnir hafi blasað við dögum saman hverjum þeim sem keyrt hafi um höfnina á Sauðárkróki fyrir og eftir fyrsta túr Málmeyjar

með hlerana, en sá túr hafi verið farinn fyrir hina eiginlegu sölu eins og fram hafi komið og geti hæglega fengist staðfest.

Þá ítrekar andmælandi að óumdeild túlkun á almennu aðgengi uppfinningar í skilningi ell. geri ekki ráð fyrir að hópur manna hafi séð uppfinninguna, einungis að ótiltekinn hópur hafi haft möguleika á að nálgast uppfinninguna.

Varðandi þá fullyrðingu einkaleyfishafa að sambærilegar ábendingar hafi verið lagðar inn hjá EPO við meðferð umsóknarinnar, tekur andmælandi fram að greinilega hafi komið fram í málsmeðferð EPO að krafa samsvarandi fyrstu kröfu einkaleyfis 1820 var ekki talin hafa nýnæmi. EPO hafi þó fallist á að krafa 2 í breyttum kröfum, dags. 20.6.2001, hefði nýnæmi og takmarkanir úr þeirri kröfu verið færðar inn í fyrstu kröfu sem síðar var samþykkt.

Þá fellst andmælandi á að sum þau atriði, þ.e. þau sömu og fram koma í kröfu 2 í einkaleyfi 1820, hafi nýnæmi umfram þá þekktu tækni sem vísað hafi verið til svo fremi sem þessi atriði séu túlkuð með þeim hætti sem lýst er í 2. mgr. 6. bls. andmælaskjalsins og nánar í hjálögðu afriti af mynd 3b úr einkaleyfi 1820 með viðbættum skýringum andmælanda. Hins vegar dregur andmælandi í efa raunverulegt og hagnýtt gildi og þar með frumleikastig þessara einkennandi atriða, enda hafi Hampiðjan hf. ekki framleitt toghlera með þessum einkennandi sérkennum og hafi aldrei haft nein áform um slíkt.

Þá tekur andmælandi fram að brýnt sé að skýra mynd 3b í einkaleyfi 1820, skuli það standa í breyttri mynd, og leggur fram því til stuðnings mynd 3b með innfærðum skýringum.

Að lokum tekur andmælandi fram að lögð hafi verið inn andmæli gegn veittu einkaleyfi EPO en þau byggjast á því að kröfur einkaleyfisins hafi ekki nýnæmi og að uppfinningunni sé ekki lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður geti útfært uppfinninguna.

*Í síðari greinargerð einkaleyfishafa er þess enn krafist að andmælum verði hafnað þar sem þau eigi ekki að leiða til höfnunar að gildandi lögum.*

Einkaleyfishafi ítrekar að engin gögn hafi komið fram sem sanni að nýnæmi uppfinningar skv. 2. gr. ell. hafi verið skert með meintri sölu á toghlera andmælanda nokkrum dögum fyrir forgangsréttardag einkaleyfisins. Hann telur síðari greinargerð andmælanda ekki bæta neinu við það sem áður hafi komið fram. Þá bendir einkaleyfishafi á að teikningar, skv. fylgiskjali C, séu ekki dagsettar. Þá véfengir einkaleyfishafi yfirlýsingu Gísla Svans Einarssonar, skv. fylgiskjali B, sem sönnun á tengslum milli viðfangsefnis teikninganna og viðfangsefnis reikningsins, þar sem vafi leiki á því að Gísli Svan geti verið viss um að teikningin sé af því sama og hann haldi fram að sé á reikningnum.

Einkaleyfishafi telur að jafnvel þó að tengsl teldust vera á milli „sönnunargagns“ A og „sönnunargagns“ B þá véfengi hann að hægt sé að líta á það sem sönnun þess að sá hlutur sem sýndur er á teikningunum hafi verið aðgengilegur almenningi fyrir forgangsréttardag einkaleyfisins. Það sem sönnunargagn A sanni sé að formlega hafi átt að greiða ákveðna upphæð varðandi einhvern ákveðinn hlut, þ.e. „03FLS-9L-28 FLOTV.HL F-9+SP-2800KG“, þann 17. apríl 1996, og ekkert annað. Í greinargerð andmælanda sé því haldið fram að áðurnefndur hlutur hafi verið afhentur, fluttur og færður um borð í skipið Málmei og notaður „fyrir hina eiginlegu sölu“. Hins vegar styðji þau sönnunargögn sem lögð hafi verið fram ekki þær staðhæfingar andmælanda. Einkaleyfishafi telur „sönnunargagn“ A m.a. ekki fela í sér neinar upplýsingar varðandi það hvort „03FLS-9L-28 FLOTV.HL F-9+SP – 2800KG“ gæti hafa verið geymt mánuðum eða árum saman frá 17. apríl 1996 hjá J. Hinrikssyni HF. eða hvort sá hlutur hafi verið til á þeim tíma. Gögnin sýni ekki fram á að „03FLS-9L-28 FLOTV.HL F-9+SP – 2800KG“ hafi verið aðgengilegur almenningi fyrir forgangsréttardag einkaleyfisins.

Þá tekur einkaleyfishafi fram að þó að andmælandi „dragi í efa“ gildi uppfinningarinnar þá sé það ekki grundvöllur fyrir skorti á frumleikastigi skv. einkaleyfalögum.

Varðandi evrópskt einkaleyfi 0900003 B1, þá bendir einkaleyfishafi á að 1. krafa þess einkaleyfis sé ekki eingöngu fengin með því að fella 2. kröfu einkaleyfis 1820 í þá fyrstu, heldur hafi ýmsar aðrar breytingar verið gerðar á kröfunni, sem andmælandi virðist ekki hafa tekið eftir. Öðrum kröfum hafi einnig verið breytt til þess að gera þær nákvæmari. Þá ítrekar einkaleyfishafi að vísanir í þekkta tækni eigi ekki að leiða til þess að andmælin nái fram að ganga þar sem um þær hafi verið fjallað hjá Evrópsku einkaleyfastofunni án þess að þær væru teknar til greina.

Að lokum krefst einkaleyfishafi þess að ofangreindum andmælum verði hafnað og/eða að einkaleyfið standi í breyttri mynd með þeim kröfum sem lagðar hafi verið inn með fyrri greinargerð einkaleyfishafa.

**Niðurstaða Einkaleyfastofu, sbr. fyrirhugaða ákvörðun, dags. 1.7.2005:**

Rétt er að benda á að niðurstaða þessi er í samræmi við fyrirhugaða ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli þessu, dags. 1.7.2005, sem send var aðilum máls þann sama dag.

Andmælandi krefst þess að einkaleyfi 1820 verði lýst ógilt þar sem hann telur skilyrði 2. gr. ell. um nýnæmi og frumleikastig ekki vera uppfyllt. Til vara krefst hann þess að einkaleyfið verði samþykkt í breyttri mynd en í síðari greinargerð sinni fellst andmælandi á að sum þeirra atriða í einkaleyfi 1820, þ.e. þau sömu og komi fram í kröfu 2, hafi nýnæmi umfram þá þekktu tækni sem vísað hafi verið til svo fremi sem þessi atriði séu túlkuð með tilteknum hætti.

Samkvæmt 2. gr. ell. verður einkaleyfi einungis veitt fyrir uppfinningum sem eru nýjar með tilliti til þess sem þekkt er fyrir umsóknardag og eru að auki frábrugðnar því í verulegum atriðum. Það telst þekkt sem almennur aðgangur er að í rituðu máli, fyrirlestrum, með hagnýtingu eða á annan hátt.

Í greinargerð með frumvarpi að 2. gr. ell. kemur m.a. fram að almennur aðgangur telst vera að uppfinningu ef stór eða ótilgreindur hópur manna hefur tækifæri til að nálgast þær upplýsingar sem nægja fagmanni til að hagnýta hana.

Rétt er að taka fram að meginreglan er sú að ef haldið er fram skorti á nýnæmi og frumleikastigi þá ber sá aðili sem því heldur fram sönnunarbyrðina fyrir því.

Andmælandi byggir í fyrsta lagi á því að toghleri skv. einkaleyfi 1820 geti ekki talist nýr í skilningi ell. þar sem tiltekinn toghleri Hampiðjunnar, s.k. „PolyIce Superfoil“ toghleri, hafi verið þekktur fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820. Í því sambandi tekur andmælandi m.a. fram að í febrúar 1996 hafi hann lokið smíði á toghlerum sem nánar sé

lýst á teikningum skv. fylgiskjali C og sjá megi á mynd skv. fylgiskjali D. Hlerarnir hafi verið afhentir Fiskiðjunni Skagfirðingi hf. á Sauðárkróki til prófunar á veiðum. Prófanir hafi gefið jákvæðan árangur og Fiskiðjan þá keypt toghlerana, sbr. framlagðan sölureikning skv. fylgiskjali A, dags. 17. apríl 1996. Auk framangreinds leggur andmælandi fram yfirlýsingu Gísla Svans Einarssonar, sem hefur verið útgerðarstjóri Fiskiðjunnar Skagfirðings hf. frá 1989, þar sem hann staðfestir að Fiskiðjan Skagfirðingur hf. hafi þann 17. apríl 1996 keypt þar af Poly-Ice „Super Foil“ FHS 9+SP = 2800 kg flottogshlerum með tvöföldum spoiler fyrir b.v. Málmey Sk-1, skv. hjálögðum reikningi af J. Hinrikssyni hf. og að flottogshlerarnir hafi verið eins og hjálögð lýsing beri með sér (er hér vísað til sama sölureiknings og sömu teikninga og liggja fyrir í málinu skv. fylgiskjölum A og C).

Það er viðurkennt sjónarmið á meðal fræðimanna í norrænum rétti að hlutur sem er boðinn almenningi til kaups og ber með sér að um tiltekna uppfinningu sé að ræða, hindri að jafnaði nýnæmi sambærilegra hluta. Þá hefur einnig verið talið að einstök sala á slíkum hlut geti undir vissum kringumstæðum hindrað nýnæmi.

Í því tilviki sem hér um ræðir þykir ekki unnt að leggja til grundvallar ákvörðun, að umræddur toghleri Hampiðjunnar hafi verið boðinn almenningi til kaups fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820, skv. framlögðum gögnum. Með tilliti til fyrirliggjandi gagna, sbr. sölureiknings skv. fylgiskjali A, dags. 17. apríl 1996, og fyrrgreindrar yfirlýsingar skv. fylgiskjali B, þykir hins vegar sýnt að toghlerinn hafi verið seldur fyrir forgangsréttardag umrædds einkaleyfis og að um einstaka sölu hafi verið að ræða. Þá þykir mega ganga út frá því á grundvelli fyrrgreindrar yfirlýsingar skv. fylgiskjali B að toghlerinn hafi verið þeirrar gerðar sem teikningar skv. fylgiskjali C sýna. Til að unnt sé að leggja til grundvallar að einstök sala á hlut hafi leitt til nýnæmishindrunar í skilningi 2. gr. ell. er það hins vegar mat Einkaleyfastofunnar að meðal annars þurfi að liggja fyrir með óyggjandi hætti, að hluturinn hafi sannanlega verið afhentur fyrir forgangsréttardag hins andmælda einkaleyfis.

Það skal tekið fram að ekki er unnt að fallast á að sölureikningurinn sem slíkur, eins og hann liggur fyrir, sýni fram á að vara sú sem þar er tilgreind hafi sannanlega verið afhent þann 17. apríl 1996, fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820. Það sem reikningurinn sýnir einkum fram á, að mati Einkaleyfastofunnar, er að greiða eigi tilgreinda upphæð fyrir

tiltekna vöru þann 17. apríl 1996. Þá er framlögð yfirlýsing, sbr. fylgiskjal B, ekki til þess fallin að sýna fram á afhendingu vörunnar fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820. Hvað varðar teikningar þær sem lagðar eru fram skv. fylgiskjali C, þá sýna þær að mati Einkaleyfastoufnar ekki fram á að varan skv. teikningunum hafi verið þekkt í skilningi 2. gr. ell. fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820, hvort sem þær eru skoðaðar út frá fylgiskjölum A og B eða einar og sér. Hvað varðar fylgiskjal D sem andmælandi hefur vísað til og bendir á að um sé að ræða mynd af umræddum “PolyIce Superfoil” toghlera Hampiðjunnar, þá skal tekið fram að skjal þetta er ekki dagsett og þær upplýsingar sem fram koma á skjalinu um tegund, stærð og þyngd þess toghlera sem sýndur er á myndinni eru í engu samræmi við þær upplýsingar sem fram koma um þann hlut sem tilgreindur er á reikningi skv. fylgiskjali A, yfirlýsingu skv. fylgiskjali B eða teikningum skv. fylgiskjali C. Þar af leiðandi getur fylgiskjal D ekki talist styðja málstað andmælanda. Þá hefur andmælandi, eins og fram hefur komið, haldið því fram að toghleri Hampiðjunnar hf. hafi verið afhentur Fiskiðjunni Skagfirðingi hf. og verið tekinn í notkun talsvert fyrir þann 17. apríl 1996. Hins vegar hefur andmælandi ekki lagt fram nein gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu sinni. Auk framangreinds er rétt að geta þess að andmælandi leggur einnig fram skjal sem hann kveður sýna niðurstöðu straumfræðilegrar hermunar á hreyfingu “PolyIce Superfoil” toghlerans í vatni, sbr. fylgiskjal E. Á því skjali er hins vegar hvergi að finna vísun til fyrrgreinds toghlera og því með engu móti hægt að sjá að skjal þetta varði umræddan toghlera andmælanda.

Með vísan til alls framangreinds hefur andmælandi ekki sýnt fram á með fullnægjandi hætti, á grundvelli fylgiskjala A – E, að uppfinning skv. einkaleyfi 1820 uppfylli ekki skilyrði 2. gr. ell. um nýnæmi.

Í öðru lagi byggir andmælandi á því að tilteknir aðrir toghlerar hafi jafnframt verið þekktir fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820 og þeir toghlerar séu þess eðlis að þeir fyrirgeri nýnæmi 1. kröfu einkaleyfisins. Því til stuðnings leggur andmælandi fram tilteknar greinar og gögn skv. fylgiskjölum F-H sem hann kveður hafa verið opinberlega birt fyrir forgangsréttardag einkaleyfis 1820 og megininntak uppfinningarinnar skv. einkaleyfi 1820 komi fram í þessum gögnum.

Einkaleyfastofan telur, eftir að hafa rannsakað umrædd gögn, ekki hægt að sjá af grein skv. fylgiskjali G einhverja þá þætti sem rýrt gætu nýnæmi einkaleyfis 1820 skv. 2. gr. ell., þar

sem mynd af hlera sem andmælandi vísar í (bls. 290) er ekki nógu skýr að mati Einkaleyfastofu. Hvað varðar gögn skv. fylgiskjali H þá er framlagður bæklingur um svokallaðan Bison toghlera með öllu ódagsettur, sem og tiltekin erlend grein með fyrirsögninni „Pollards of Cairns – Growing with the industry“, og þar af leiðandi með engu móti hægt að sjá hvenær bæklingurinn eða umrædd grein hafi orðið almenningi aðgengileg. Hvað varðar aðrar greinar sem lagðar eru fram skv. fylgiskjali H þá er ekki unnt að sjá af þeim greinum einhverja þá þætti sem rýrt gætu nýnæmi einkaleyfis 1820. Með athugun á framlagðri grein skv. fylgiskjali F, sem nánar verður greint frá hér síðar, er ekki hægt að sjá þætti sem talist geta fyrirgert nýnæmi einkaleyfisins að öllu leyti þannig að ógilda beri einkaleyfið. Með vísan til þessa er ekki unnt að taka til greina aðalkröfu andmælanda þess efnis að ógilda beri einkaleyfi 1820 á grundvelli 2. gr. ell. Er aðalkröfu andmælanda því hafnað.

Hins vegar er það mat Einkaleyfastofu að í grein eftir Zygmunt Kwidzinski á bls. 297 í ritinu „Proceedings World Symposium on Fishing Gear and Fishing Vessel Design“ frá árinu 1988, sbr. fylgiskjal F, sé m.a. að finna skýringarmynd (figure 1) sem lýsir uppfinningu sem er í meginatriðum samsvarandi uppfinningu þeirri sem lýst er í 1. kröfu einkaleyfis 1820.

Á neðri hluta myndarinnar (figure 1) er sýnd sniðmynd af toghlera. Séu notaðar sömu skilgreiningar á hlutum toghlera og gert er í einkaleyfi 1820 má sjá á þeirri mynd að aftari brún neðri spaðans nær út fyrir aftari brúnina á þeim efri, sem er fyrra megininntak 1. kröfu einkaleyfis 1820 (sjá bls. 10, línu 12-14). Einnig má sjá að rásin þrengist í stefnu vatnsstreymisins sem er síðara megininntak 1. kröfu einkaleyfis 1820 (sjá bls. 10, línu 16-19).

Í 2. kröfu einkaleyfis 1820 er í einkennandi hluta kröfunnar nánar útskýrt að toghleri skv. kröfu 1 sé með samhverfum útstreymisopum sem vísa afturábak og til hliðar. Þennan þátt uppfinningarinnar má sjá nánar m.a. á mynd 3b skv. einkaleyfinu. Einkaleyfastofan telur að í raun útskýri krafa 2 nánar meginþátt uppfinningarinnar og ættu því þau atriði sem þar eru nefnd að koma fram í 1. kröfu. Það er jafnframt mat Einkaleyfastofu að fylgigögnin sem lögð voru inn með andmælunum lýsi ekki toghlera með fyrrgreindum einkennum.

Einkaleyfishafi fór fram á það í greinargerð sinni frá 21. nóvember 2003, að andmælum yrði hafnað eða að einkaleyfið stæði í breyttri mynd skv. kröfum einkaleyfis EP 0900003. Eins og fram hefur komið féllst andmælandi einnig á það í síðari greinargerð sinni frá 24. febrúar 2004 að sum þau atriði sem fram koma í 2. kröfu einkaleyfis 1820 hafi nýnæmi og tekur fram að hann hafi ekki framleitt toghlera með þessum sérkennum.

Einkaleyfastofan er sammála einkaleyfishafa þar sem hann segir í greinargerð sinni frá 21. nóvember 2003 að í 1. kröfu einkaleyfis EP 0900003 komi fram öll meginatriði 1. og 2. kröfu einkaleyfis 1820.

Einkaleyfastofan telur með vísan til þess sem fram hefur komið að einkaleyfi 1820 geti ekki staðið óbreytt. Hins vegar er það mat Einkaleyfastofunnar á grundvelli þess sem fram hefur komið að einkaleyfið geti staðið í breyttri mynd, sbr. 23. gr. ell. og 37. gr. reglugerðar nr. 574/1991, varðandi umsóknir um einkaleyfi o.fl. (rg. ell.), þ.e. með þeim hætti að kröfur einkaleyfis EP 0900003 verði látnar standa í stað núverandi krafna einkaleyfis 1820. Kröfur einkaleyfis 1820 munu þá orðast svo:

1. Toghleri (20) aðlagður til að tengjast á milli hlutar, eins og trolls (22), og togskipis (21) til að beita hlutinn láréttum hliðarkrafti miðað við stefnu togkraftsins; toghlerinn samanstendur af spaða (1) sem í notkun snýr inn og í átt að trollinu (22) og spaða (3) sem snýr út og frá trollinu (22) og hugsanlega nokkrum millispöðum (2) og að minnsta kosti tveimur röngum (5, 6, 10, 17, 18, 26, 27) sem eru að mestu leyti samsíða og liggja langsum; spaðarnir (1-3) eru bognir og mynda a.m.k. eina rás sín á milli sem *einkennist af því* að spaðarnir mynda a.m.k. tvö útstreymisop sem eru samhverf um miðlínu toghlerans og liggja í stefnu streymisins, eins og sjá má þegar horft er á hlið spaðans sem snýr út á við; útstreymisopin stefna aftur og til hliðar miðað við stefnu vatnsstreymisins að toghleranum (20), eins og sjá má þegar horft er á þá hlið spaðans sem snýr út og *af því að* fyrir hverja rás myndar spaðinn (1) sem snýr inn, endahluta sem liggur langsum afturfyrir afturhluta spaðans (3) sem snýr út eða millispaðans (2) í hvorri rás og *ennfremur af því* að, að minnsta kosti ein rás þrengist í stefnu streymisins, þannig að rásin lækkar að innanverðu þegar mælt er frá fremri brún inntaksins og vatn sem streymir gegnum rásina breytir um stefnu og er því rutt út á tiltölulega miklum hraða aðeins í átt að og eftir ytri hlið tilsvareandi endahluta millispaðanna (2) og eða innri spaðans (1).
2. Toghleri samkvæmt kröfu 1 sem *einkennist af því* að hæð áðurnefndrar rásar hefur verið minnkuð niður í  $\frac{3}{4}$  af upphaflegri hæð í ákveðinni fjarlægð innan rásarinnar frá fremri brún hennar; fjarlægðin samsvarar hæð innstreymisopsins margfaldaðri með u.þ.b. 1,35.

3. Toghleri skv. kröfu 1 eða 2 sem *einkennist af því að fremri brún spaðans (3) sem snýr út nær framfyrrir fremri brún aðliggjandi innri spaða (1) eða millispaða (2), séð úr stefnu sem er hornrétt við hreyfistefnu toghlerans í vatni séð frá hlið hlerans sem snýr út, og fremri brún hugsanlegs millispaða (2) nær framfyrrir fremri brún aðliggjandi spaða (1) sem snýr inn á við.*
4. Toghleri samkvæmt einhverri af kröfum 1-3 sem *einkennist af því að spaðarnir eru samhverfir um miðlægan ás, eins og sjá má miðað við hlið ytri hlerans, og af því að miðhluti afturbrúnar nálægt miðási spaðans (3), sem vísar út á við, er nær aðliggjandi spaða (1) sem snýr inn á við, eða millispaða (2) heldur en hliðarstykkin tvö á hvorri hlið miðhluta afturbrúnar spaðanna, sem snúa út, og að miðhluti afturbrúnar nálægt miðási hugsanlegs millispaða (2) er nær aðliggjandi spaða (1) sem snýr inn heldur en hliðarstykkin tvö á hvorri hlið miðhluta afturbrúnar millispaðans (2).*
5. Toghleri samkvæmt einhverri af undanfarandi kröfum sem *einkennist af því að miðhluti afturbrúnar eins millispaða eða spaða sem snýr út á við (2,3) nær frá fremri brún hans í stöðu sem svarar til u.þ.b. 50-80% af lengd toghlerans (20) séð utan frá.*
6. Toghleri samkvæmt kröfu 5 sem *einkennist af því að að afturbrúnir spaðans sem snýr út á við eða millispaðans (2,3) eru í meginatriðum þríhyrningslaga séð frá þeirri hlið toghlerans sem snýr út á við.*
7. Toghleri samkvæmt kröfu 5 sem *einkennist af því að afturbrúnir spaðans sem snýr út eða millispaðans (2,3) eru ávalar eins og sjá má þegar horft er í átt að þeirri hlið toghlerans sem snýr út.*
8. Toghleri samkvæmt einhverri af undanfarandi kröfum sem *einkennist af því að afturbrún spaðans (1) sem snýr inn er ávöl eins og sjá má þegar horft er í átt að þeirri hlið toghlerans sem snýr út.*
9. Toghleri samkvæmt einhverri af undanfarandi kröfum sem *einkennist af því að komið er fyrir stýriugga (7) á ystu röng (6) toghlerans og kili (11) við ystu röngina andspænis stýriugganum.*
10. Toghleri samkvæmt kröfu 9 sem *einkennist af því að kjölurinn (11) er búinn hlífðarluta (8).*
11. Toghleri samkvæmt kröfum 9 eða 10 sem *einkennist af því að að kjölurinn (11) og ugginn (7) mynda bogadregnar útlínur eins og sjá má þegar horft er í átt að þeirri hlið toghlerans sem snýr út; þannig framlengist sveigjan, sem er mynduð af ávalri afturbrún spaðans (1) sem snýr inn, með samfelldum hætti í kilinum (11) og ugganum (7).*
12. Toghleri samkvæmt kröfu 9 eða 10 sem *einkennist af því að spaðinn sem snýr út (3) myndar útlínur ávalrar sveigju eins og sést þegar horft er í átt að þeirri hlið toghlerans sem snýr út og kjölurinn (11) og ugginn (7) mynda bogadregnar útlínur sem einnig sést þegar horft er í átt að ytri hlið toghlerans; þannig framlengist með samfelldum hætti í kilinum (11) og ugganum (7)*

sveigjan á ávalri afturbrún sem er mynduð af spaðanum (1) sem snýr inn og ávalri fremri brún sem myndast af spaðanum (3) sem snýr út.

13. Toghleri samkvæmt einhverri af undanfarandi kröfum sem *einkennist af því* að fyrsta festibúnaði (24) til að tengja við hlutinn sem draga skal er komið fyrir á innri hlið spaðans (1) sem snýr inn og öðrum festibúnaði (16) er komið fyrir á ytri hlið spaðans (3) sem snýr út.
14. Toghleri samkvæmt einhverri af undanfarandi kröfum sem *einkennist af því* að hlutfall lengdar á móti breidd toghlerans er frá 1 : 3 til 3 : 1.
15. Toghleri samkvæmt einhverri af undanfarandi kröfum sem er með að minnsta kosti 3 spaða (1 – 3) sem mynda að minnsta kosti tvær rásir, þar sem spaðinn (3) sem snýr út eða millispaðinn (2) nálgast aðliggjandi millispaða (2) eða spaða (1) sem snýr inn við miðlínu toghlerans undir horni sem er ákjósanlega milli 5° og 15° í punktum þar sem tilsvarendi spaðar mætast.
16. Toghleri samkvæmt einhverri af undanfarandi kröfum þar sem tveimur hliðarplötum (13, 14) er komið fyrir nálægt fremri brúnum spaðanna undir skáhöllu horni miðað við miðlínu toghlerans til að ná fram frekari þrengingu rásanna sem myndast milli spaðanna.

Með framangreindum breytingum á kröfum einkaleyfis 1820 er það mat Einkaleyfastofunnar að einkaleyfið uppfylli skilyrði 2. gr. ell. um nýnæmi.

Rétt er að taka fram að það er einnig mat Einkaleyfastofunnar að einkaleyfi 1820 uppfylli skilyrði 2. gr. ell. um frumleikastig en andmælandi hefur að mati stofnunarinnar ekki sýnt fram á hið gagnstæða þrátt fyrir að hann hafi vikið að þeirri málsástæðu í greinargerð sinni.

### **Endanleg ákvörðun:**

Eins og fram hefur komið er það mat Einkaleyfastofunnar að einkaleyfi 1820 geti staðið í breyttri mynd, sbr. 3. mgr. 23. gr. ell. og 37. gr. rg. ell., þ.e. með þeim breytingum á kröfum einkaleyfisins sem gerð var grein fyrir hér að framan. Með framangreindum breytingum á kröfum einkaleyfis 1820 uppfyllir einkaleyfið skilyrði 2. gr. ell. um nýnæmi.

Samkvæmt fyrirhugaðri ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 1.7.2005, var einkaleyfishafa gefinn 2 mánaða frestur frá dagsetningu þeirrar ákvörðunar til að koma á framfæri athugasemdum sínum, gæti hann ekki fallist á framangreindar breytingar á kröfum

einkaleyfisins, sbr. 1. mgr. 37. gr. rg. ell. Að þeim fresti liðnum yrði tekin endanleg ákvörðun í andmælamáli þessu. Jafnframt var tekið fram, að ef engar athugasemdir bærust frá einkaleyfishafa innan 2 mánaða frestsins yrði litið svo á að hann féllist á umræddar breytingar.

Þar sem engar athugasemdir hafa borist frá einkaleyfishafa lítur Einkaleyfastofan svo á að einkaleyfishafi hafi fallist á umræddar breytingar á einkaleyfinu. Með vísan til þess er það endanleg ákvörðun Einkaleyfastofunnar að einkaleyfi nr. 1820 skuli standa í þeirri breyttu mynd sem þegar hefur verið greint frá, sbr. 2. mgr. 37. gr. rg. ell.

Það skal tekið fram að Einkaleyfastofan mun gefa út nýtt einkaleyfisskjal vegna einkaleyfis nr. 1820 í samræmi við áorðnar breytingar eftir að einkaleyfishafi hefur greitt tilskilið gjald fyrir endurútgáfu leyfisins. Greiði einkaleyfishafi hins vegar ekki tilskilið gjald telst einkaleyfið fallið úr gildi, sbr. 23. gr. ell.

#### **Úrskurðarorð:**

Einkaleyfi nr. 1820 skal standa í þeirri breyttu mynd sem þegar hefur verið greint frá, sbr. 23. gr. ell. nr. 17/1991, með síðari breytingum og 37. gr. rg. ell. nr. 574/1991, með síðari breytingum.

Reykjavík, 13. september 2005,

---

Lilja Aðalsteinsdóttir  
lögfræðingur

---

Elín R. Jónsdóttir  
verkfræðingur