

Ár 2005, föstudaginn 24. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 15/2004.**

**Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf.**

**f.h. Trausta Eiríkssonar, verkfræðings,**

**Reykjavík**

**gegn**

**A&P Árnasyni ehf. f.h. Style -**

**R.M. Magnússonar,**

**vegna**

**ákvörðunar Einkaleyfastofunnar frá 27.**

**apríl 2004 um að einkaleyfi nr. 1774 skuli**

**standa óbreytt.**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Krafa áfrýjanda í máli þessu er að ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 27. apríl 2004, um að einkaleyfi varnaraðila nr. 1744 fái að standa óbreytt, verði hrundið. Kröfu sína rökstyður áfrýjandi **í fyrsta lagi** með því að uppfinningin sem einkaleyfi nr. 1744 verndar hafi verið þekkt, eða svo lík þekktri tækni, fyrir umsóknardag viðkomandi einkaleyfis að skilyrði 1. mgr. 2. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (ell.) um að uppfinning þurfi að vera verulega frábrugðin því sem þekkt er fyrir umsóknardag hafi ekki verið uppfyllt<sup>1</sup>. Umboðsmaður áfrýjanda telur að í ljósi þess hve örar tækniframfarir séu á því sviði sem uppfinningin tekur til þá eigi að beita auknum kröfum um frumleikastig. **Í öðru lagi** rökstyður umboðsmaður áfrýjanda kröfu sína með því að uppfinningin hafi verið veitt þrátt fyrir að henni hafi ekki verið nægilega lýst, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell. **Í þriðja lagi** telur umboðsmaður áfrýjanda að Einkaleyfastofan hafi ekki rökstutt nægjanlega að uppfinning sem vernduð er með einkaleyfi nr. 1744 hafi

---

<sup>1</sup> Krafa 1. mgr. 2. gr. ell. um að uppfinning þurfi að vera verulega frábrugðin því sem þekkt er fyrir umsóknardag til að veita megi einkaleyfi fyrir henni er oft nefnd krafan um frumleikastig uppfinningar, sbr. t.d. bls. 31-32 í athugasemdum með frumvarpi til laganna sem lagt var fram á Alþingi í seinna sinn á 113. löggjafarþingi 1990 (þingskj. nr. 137), og verður það hugtak notað hér í úrskurðinum.

nægjanlegt frumleikastig. **Í fjórða lagi** telur umboðsmaður áfrýjanda að Einkaleyfastofan hefði átt að taka afstöðu til þess í áfrýjaðri ákvörðun sinni hvort kröfur nr. 10-11 í einkaleyfinu fjalli um óskyldar uppfinningar sem ekki hafi mátt sækja um vernd fyrir í einni og sömu umsókn, sbr. ákvæði 10. gr. ell., og enn fremur að umræddar kröfur séu ekki nægilega vel studdar af lýsingu. **Í fimmta og síðasta lagi** telur umboðsmaður áfrýjanda að Einkaleyfastofunni hafi láðst að fjalla um þá staðhæfingu sína að kröfur nr. 12-14 fjalli um atriði sem hafi verið þekkt fyrir umsóknardag og að útskýring á ávinningi af þeim sé ekki að finna í lýsingu uppfinningarinnar.

Aðalrök umboðsmanns áfrýjanda fyrir að ógilda eigi einkaleyfi varnaraðila nr. 1744 er að vegna þekktrar tækni hafi uppfinningu hans skort nýnæmi og frumleikastig sem sé skilyrði fyrir veitingu einkaleyfis skv. 1. mgr. 2. gr. ell. Við mat á nýnæmi uppfinninga verður að taka mið af hvað telst þekkt tækni á umsóknardegi um einkaleyfi fyrir viðkomandi uppfinningu. Sama gildir um mat á frumleikastigi uppfinninga. Því verður fyrst að taka afstöðu til hvað getur talist hafa verið þekkt tækni á því tímamarki. Mat á því sem telst þekkt fyrir umsóknardag uppfinningar byggir á hlutlægu mati einkaleyfayfirvalda. Einkaleyfayfirvöld byggja könnun sína á ýmsum gagnaböndum auk þekkingar þeirra rannsóknaraðila sem rannsaka umsóknir um einkaleyfi. Ef til andmæla kemur ber að sjálfsögðu að taka tillit til allra framlagðra gagna sem sannanlega varða nýnæmi og frumleikastig viðkomandi uppfinningar, t.d. þeirra sem lögð eru fram í andmælamálum, sbr. 21. gr. ell. Til þess að gögn sem varða nýnæmi uppfinninga teljist nýnæmishindrandi, þ.e. komi í veg fyrir að unnt sé að veita einkaleyfi fyrir viðkomandi uppfinningu, og/eða hafa áhrif á mat á frumleikastig uppfinningar, þurfa þau að hafa verið aðgengileg almenningi, sbr. 2. mgr. 2. gr. ell. Meginreglan er sú að ef haldið er fram skorti á nýnæmi og frumleikastigi þá ber sá aðili sem því heldur fram sönnunarbyrðina fyrir því.

Þau gögn sem umboðsmaður áfrýjanda vísar til og/eða hefur lagt fram sem sýna eiga skort á nýnæmi eða hvað eigi að teljast þekkt fyrir umsóknardag er annars vegar fyrri umsókn varnaraðila um einkaleyfi hjá íslenskum einkaleyfisyfirvöldum nr. 4255, með gildisdag 9. júní 1995, og alþjóðleg einkaleyfisumsókn hans nr. PCT/IS96/00004 (WO 96/41541), sem byggði forgangsréttarkröfu sína á umsókn nr. 4255 og hins vegar nokkrir auglýsingabæklingar sem haldið er fram að sýni svipaða tækni og byggt er á í umdeildri uppfinningu. Í upphaflegum andmælum sínum byggði umboðsmaður áfrýjanda sérstaklega á því að umsókn nr. 4255 hafi verið endurbætt þann 28. febrúar 1997 og umsóknin með þeim endurbótum hafi verið auglýst

aðgengileg í ELS-tíðindum þann 20. mars 1997, rétt rúmum mánuði fyrir forgangsréttardag einkaleyfis nr. 1744. Alþjóðleg rannsóknayfirvöld sem kannað hafi nýnæmi og frumleikastig uppfinningar þeirra sem er vernduð með einkaleyfi nr. 1744 hafi ekki haft aðgang að þeim breytingum. Einkaleyfastofan komst að þeirri niðurstöðu að þau gögn sem vörðuðu umræddar endurbætur skertu ekki nýnæmi umdeildrar uppfinningar þar sem þau minnst ekki á þá útfærslu búnaðarins sem einkaleyfi nr. 1744 tekur til. Umboðsmaður áfrýjandi áfrýjaði ekki sérstaklega þessum þætti ákvörðunar Einkaleyfastofunnar. Áfrýjunarnefndin telur þrátt fyrir það á grundvelli sjálfstæðrar rannsóknaskyldu sinnar rétt að taka afstöðu til þess atriðis. Afstaða nefndarinnar er sú að breytingar þær sem gerðar voru á umsókn nr. 4255 þann 28. febrúar 1997 hafi aðallega varðað skipulags- og uppsetningaratriði. Í umræddum breytingum er ekki að finna neinar kröfur sem fara út fyrir efni upphaflegrar umsóknar eða önnur atriði sem áhrif hefðu á nýnæmi eða frumleikastig uppfinningar þeirrar sem einkaleyfi nr. 1774 tekur til umfram það sem leiða má frá upphaflegri umsókn varnaraðila nr. 4255.

Varðandi það atriði hvort umsókn nr. 4255 og PCT umsókn nr. IS96/00004 (WO 96/41541) hafi áhrif á nýnæmi og frumleikastig uppfinningarinnar liggur fyrir að allir rannsóknaaðilar höfðu þau gögn undir höndum við rannsókn á nýnæmi og frumleikastigi uppfinningar skv. einkaleyfi nr. 1744. Að mati nefndarinnar verður ekki séð annað en að þeir aðilar sem rannsakað hafa nýnæmi og frumleikastig uppfinningarinnar að baki einkaleyfi nr. 1774 hafi beitt hefðbundnum og viðurkenndum aðferðum við það mat. Ekkert hefur verið lagt fram í málinu sem sýnir fram á hið gagnstæða utan órökstuddrar fullyrðingar um óvönduð vinnubrögð viðkomandi stofnana. Áfrýjandi heldur því fram að beita eigi hertri kröfu um frumleikastig varðandi umdeilda uppfinningu þar sem tækniframfarir séu mjög örar á sviði flokkunarvéla. Máli sínu til stuðnings vísar umboðsmaður áfrýjanda til þeirra einkaleyfa sem upp eru talin í umsókn varnaraðila og þeirra einkaleyfa sem rannsóknaraðilar hafa kannað í umsóknarferlinu. Nefndin getur ekki fallist á þessa staðhæfingu áfrýjanda, en í umsókn vegna einkaleyfis nr. 1774 eru talin upp 11 einkaleyfi á viðkomandi sviði frá árinu 1921 til 1996. Í skýrslum stofnana um rannsókn umsóknar varnaraðila eru 3 til 6 einkaleyfi sem töldust skipta máli varðandi rannsóknina. Það getur varla talist sönnun um “öra þróun” á þessu sviði samanborið t.d. við þróun á sviði tölvutækni og í lyfjageiranum. Ekki virðist því ástæða til að beita hertu mati varðandi frumleikastig í þessu máli.

Skal þá vikið að gildi og áhrifum framlagðra auglýsingabæklinga. Fyrst þarf að taka afstöðu til þess hvort framlagðir bæklingar hafi verið almenningi aðgengilegir fyrir umsóknardag

umdeilds einkaleyfis. Ef komist er að þeirri niðurstöðu að þeir hafi verið aðgengilegir almenningi þarf að taka afstöðu til þess hvort í þeim birtist lýsing á viðkomandi tækni sem hefði gert fagmanni á viðkomandi sviði kleift að endurskapa og hagnýta sér hana, en það er eitt af skilyrðum þess að opinberun tækni hafi áhrif á nýnæmi eða frumleikastig uppfinninga, sbr. athugasemdir með 2. mgr. 2. gr. ell. í frumvarpi<sup>2</sup> til laganna. Um er að ræða þrjá bæklinga:

a) Auglýsingabækling frá fyrirtækinu North Sea Machinery AB, Huskvarna, Svíþjóð, með áprentaðri dagsetningu “DEC 1996”. Ekki liggur fyrir nein sönnun um að þessi bæklingur hafi í raun verið prentaður á tilgreindu tímamarki og í slíkri dreifingu að almenningur hafi haft aðgang að honum fyrir umsóknardag einkaleyfisins. Tilurð bæklingins og framlagning hans veitir þó ákveðna vísbendingu um að svo hafi verið<sup>3</sup> og því færist sönnunarbyrðin yfir á varnaraðila að sanna að svo hafi ekki verið<sup>4</sup>. Varnaraðili hefur ekki sýnt fram á með neinum gögnum að svo hafi ekki verið. Þá liggur það fyrir nefndinni að taka afstöðu til hvort teikningar þær sem er að finna í bæklingnum séu þess eðlis að fagmaður á viðkomandi sviði gæti framleitt og hagnýtt sér viðkomandi tækni sem einkaleyfi varnaraðila nr. 1774 tekur til. Uppfinning sú sem einkaleyfi varnaraðila nr. 1774 er veitt fyrir varðar eingöngu innmötunarbúnað sem einkennist af því að hann nær til eins eða fleiri samtengdra og stillanlegra þrepa, og er hvert þrep útbúið með með stýrispjöldum eða stýrispjöldum og snúningspinnum, sbr. nánari lýsingu í kröfu 1 í einkaleyfinu, sem er eina sjálfstæða krafan, og afleiddum kröfum 2-8. Einkaleyfið tekur ekki til hryggbandanna sem slíkra, heldur eingöngu til búnaðar sem hefur innmötunarbúnað skv. kröfu 1 ásamt hryggböndum, sbr. afleiddar kröfur 9-14. Einkaleyfið veitir því einkaleyfishafa einkaleyfi til að nota innmötunarbúnað skv. kröfu 1 í tengslum við hryggbönd eins og lýst er í afleiddum kröfum 9-14 en veitir honum ekki einkaleyfi til að nota hryggböndin ein sér eða í tengslum við annars konar innmötunarbúnað eða útiloka aðra á að nota slík hryggbönd ein sér eða í tengslum við annan innmötunarbúnað. Í bæklingi þeim sem áfrýjandi hefur lagt fram frá North Sea Machinery AB er að finna ýmsar gerðir fiskflokkunarvéla. Engin þeirra hefur þrepaskiptan innmötunarbúnað eins og lýst er í kröfu 1 í einkaleyfi varnaraðila nr. 1774. Þó svo að hægt sé að sjá ýmis stýrispjöld á þeim vélum sem myndir og teikningar eru lagðar fram af þá verður

<sup>2</sup> Þingskj. nr. 137, bls. 32, sjá fyrrgreinda neðanmálgrein

<sup>3</sup> Sjá t.d. úrskurð Evrópueinkaleyfastofunnar (EPO) í máli nr. T 743/89 þar sem einkaleyfishafi hélt fram að þrátt fyrir áprentaða dagsetningu í framlögðum bæklingi þá lægi ekki fyrir sönnun um að viðkomandi bæklingi hefði verið dreift til almennings fyrir umsóknardag. Niðurstaða EPO var að yfirgnæfandi líkur væru fyrir því að bæklingnum hefði verið dreift fyrir umsóknardag umdeilds einkaleyfis, sjá: <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t890743eu1.htm#txt>

<sup>4</sup> Sjá t.d. úrskurð EPO í máli nr. T 270/90

ekki talið að með því hefði fagmaður getað sjálfkrafa látið detta sér í hug að útbúa innmötunarbúnað eins og þann sem varnaraðili hefur einkaleyfi á.

b) Auglýsingabækling frá fyrirtækinu RYCO Inc., Seattle, U.S.A., útgefinn, að sögn umboðsmanns áfrýjanda, árið 1996. Enga dagsetningu er að finna sem gefur til kynna hvenær viðkomandi bæklingur hefur verið prentaður. Einu upplýsingarnar um það eru staðhæfingar umboðsmanns áfrýjanda. Gegn mótmælum varnaraðila í málinu verður ekki talið sannað að viðkomandi bæklingur hafi verið almenningi aðgengilegur fyrir umsóknardag einkaleyfis nr. 1744.

c) Auglýsingabæklingur frá fyrirtækinu STAVA Stálvinnslan hf., Reykjavík, sem umboðsmaður áfrýjanda leiðir líkur að að hafi verið gefinn út fyrir 1997 vegna uppsetningar símanúmers fyrirtækisins í bæklingnum. Þessi bæklingur var fyrst lagður fram hjá áfrýjunarnefndinni. Ekki verður talið að fyrir liggi sönnun um hvenær viðkomandi bæklingur hafi verið gefinn út. Þrátt fyrir upplýsingar varnaraðila um að símanúmerum hafi verið breytt fyrir janúar 1997 þykir það ekki sanna útgáfu bæklingsins og dreifingu hans fyrir umsóknardag einkaleyfis nr. 1744 í sjálfu sér þar sem sú staðreynd útilokar ekki að gamla símanúmerið hafi af misgáningi verið prentað í bæklingum fyrirtækisins eftir það tímamark. Gegn mótmælum varnaraðila í málinu þykir því ekki talið sannað að viðkomandi bæklingur hafi verið aðgengilegur almenningi í skilningi ell. fyrir umsóknardag umdeilds einkaleyfis. Þess utan verður ekki talið að flokkunarvél sú sem mynd er af á forsíðu bæklingsins hafi innmötunarbúnað sem líkist þeim innmötunarbúnaði sem varnaraðili hefur einkaleyfi fyrir.

Ekki verður því talið að áfrýjandi hafi sýnt fram á eða gert sennilegt að uppfinning varnaraðila, sem einkaleyfi nr. 1774 var veitt fyrir, skorti nýnæmi eða frumleikastig.

Í annan stað rökstyður umboðsmaður áfrýjanda kröfu sína um að hrinda beri ákvörðun ELS með því að uppfinningin hafi verið veitt þrátt fyrir að henni hafi ekki verið nægilega lýst, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell. Með vísan til rökstuðnings Einkaleyfastofunnar í ákvörðun sinni, dags. 27. apríl 2004, staðfestir nefndin þá niðurstöðu stofnunarinnar að uppfinningunni sé lýst á fullnægjandi hátt þannig að fagmaður geti útfært hana á grundvelli lýsingarinnar, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell.

Einnig telur umboðsmaður áfrýjanda að Einkaleyfastofan hefði átt að taka afstöðu til þess í áfrýjaðri ákvörðun sinni hvort kröfur nr. 10-11 í einkaleyfinu fjalli um óskyldar uppfinningar sem ekki hafi mátt sækja um vernd fyrir í einni og sömu umsókn, sbr. ákvæði 10. gr. ell., og

ennfremur að umræddar kröfur séu ekki nægilega vel studdar af lýsingu. Af orðalagi ákvæðis 2. mgr. 21. gr. ell., eins og henni var breytt með 7. gr. 1. nr. 36/1996, er ljóst að þar er að finna tæmandi talningu á því á hverju andmæli geta verið byggð, sbr. líka ummæli í athugasemdum með viðkomandi grein í l. nr. 36/1996. Það atriði að einkaleyfi taki til óskyldra uppfinninga eða að einstakar kröfur séu ekki nægilega studdar af lýsingu falla ekki undir upptalningu 2. mgr. 21. gr. ell. Krafa 10. gr. ell. er að meginhluta stjórnunar- og fjárhagslegs eðlis, þ.e. til hagræðingar fyrir einkaleyfayfirvöld. Sömuleiðis skiptir það meginmáli varðandi lýsingu að uppfinningunni í heild sinni sé lýst þannig að fagmaður geti á grundvelli lýsingarinnar útfært uppfinninguna, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell. Nægilegt er að það skilyrði sé uppfyllt. Álitæfni um nægilegan stuðning einstakra undirkröfna eiga undir úrlausn einkaleyfayfirvalda í veitingaferli einkaleyfisins en varða ekki ógildingu þess síðar.

Að lokum telur umboðsmaður áfrýjanda að Einkaleyfastofunni hafi láðst að fjalla um þá staðhæfingu sína að kröfur nr. 12-14 fjalli um atriði sem hafi verið þekkt fyrir umsóknardag og að útskýringu á ávinningi af þeim sé ekki að finna í lýsingu uppfinningarinnar. Eins og að framan greinir tekur einkaleyfi varnaraðila nr. 1774 til innmötunarbúnaðar skv. kröfu 1 og afleiddra krafna 2-8. Afleiddar kröfur 9-14 taka til búnaðar sem samanstendur af innmötunarbúnaði skv. kröfu 1 og hryggböndum eins og þeim er nánar lýst í afleiddum kröfum 9-14. Einkaleyfið tekur ekki til hryggbandanna sem slíkra heldur eingöngu til samsetningar eða samnýtingar þeirra við innmötunarbúnað skv. kröfu 1. Nýnæmi og frumleikastig þeirra krafna haldast því í hendur við nýnæmi og frumleikastig uppfinningarinnar eins og henni er lýst í kröfu 1.

Umboðsmaður áfrýjanda setur fram þá varakröfu að einkaleyfið verði ógilt að hluta þannig að aðeins stæðu eftir kröfur nr. 10 og 11. Ekki er hægt að ógilda einkaleyfi að hluta en ljóst er af áframhaldandi orðalagi varakröfunnar að átt er við að lagt verði til við einkaleyfishafa að einkaleyfinu verði breytt, sbr. 2. ml. 3. mgr. 23. gr. ell. Heimilt er að gera breytingar á einkaleyfi með samþykki einkaleyfishafa ef slíkir annmarkar eru á einkaleyfinu sem andmæli geta beinst að, sbr. 2. mgr. 21. gr. ell. og varðað geta ógildingu þess að öðrum skilyrðum laganna uppfylltum, sbr. t.d. 13. gr. og 2. mgr. 19. gr. ell. Eins og að ofan greinir tekur áfrýjunarnefndin ekki undir aðalkröfur áfrýjanda í þessu máli. Uppfinning varnaraðila sem hann hefur einkaleyfi nr. 1774 á uppfyllir, að mati nefndarinnar, kröfur einkaleyfalaga um nýnæmi og frumleikastig. Jafnframt telst uppfinningunni nægilega lýst þannig að fagmaður geti útfært hana á grundvelli lýsingarinnar. Ekki liggur heldur fyrir í málinu að efni

einkaleyfisins sé víðtækara en umsóknin í þeirri mynd sem hún var lögð inn. Ekki er því grundvöllur til að leggja til breytingar á einkaleyfi nr. 1774.

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 27. apríl 2004, um að einkaleyfi nr. 1774 skuli standa óbreytt.

Umboðsmaður varnaraðila fór fram á að áfrýjuninni yrði vísað frá þar sem greinargerð umboðsmanns áfrýjanda hefði borist eftir þann frest sem nefndin setti honum. Til vara fór umboðsmaður varnaraðila fram á að aðeins yrði tekið tillit til þeirra gagna sem lögð hafa verið fram og gætu varðað einkaleyfishæfi umdeildrar uppfinningar. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er stjórnarsýslunefnd og þarf að gæta ákvæða stjórnarsýslulaga við meðferð mála. Ber þar fyrst að nefna rannsókn- og upplýsingaskyldu nefndarinnar en hún felur það í sér að nefndin þarf að taka tillit til allra gagna sem henni berast eftir að mótaðila hefur verið gefinn kostur á að gæta andmælaréttar síns. Gildir þetta bæði um gögn um staðreyndir málsins sem og málsástæðna aðila. Stjórnvald losnar ekki undan rannsóknarskyldu sinni þótt það setji tímafresti til að skila gögnum, til þess að svo væri þyrfti að vera um lögboðna fresti að ræða. Frestir þeir sem áfrýjunarnefndin veitir aðilum til að koma fram með gögn eru ekki lögbundnir heldur settir með tilliti til reglna stjórnarsýslulaga um málshraða. Það felur í sér að þrátt fyrir að gögn berist eftir að frestir sem nefndin setur aðilum eru liðnir, ber nefndinni að taka tillit til þeirra ef þau veita einhverjar upplýsingar sem geta haft áhrif á niðurstöðu mála.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 27. apríl 2004, um að einkaleyfi nr. 1774 skuli standa óbreytt er staðfest.

-----

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Jón Vilberg Guðjónsson lögfræðingur og Sigurður Brynjólfsson prófessor í verkfræðideild Háskóla Íslands.

*Málavextir:*

## I.

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

Með bréfi dags. 20. apríl 2002 andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa, f.h. Trausta Eiríkssonar verkfræðings, útgefnu einkaleyfi nr. 1774. Andmælandi er áfrýjandi í málinu. Einkaleyfastofan veitti síðan A&P Árnasyni ehf., umboðsmanni varnaraðila, frest til 29. október 2002 til að skila inn greinargerð. Greinargerðin barst 29. október 2002. Andmælanda var svo gefinn frestur til 2. mars 2003 til þess að koma fram með athugasemdir við greinargerðina. Þann 3. mars 2003 barst önnur greinargerð andmælanda. Varnaraðila var þá veittur frestur til 10. júní 2003 til að koma með athugasemdir. Í bréfi Einkaleyfastofunnar frá 10. mars 2003 var tekið fram að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eftir 10. júní 2003. Síðari greinargerð varnaraðila barst 11. júní 2003.

Andmælandi byggði andmæli sín á eftirfarandi atriðum:

Í fyrsta lagi 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 einkaleyfisumsóknar nr. 4473, þ.e. 28. apríl 1997, en forgangsréttarkrafa einkaleyfisins hafi verið byggð á þeirri umsókn.

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

Í ljósi þessara atriða setti andmælandi fram eftirfarandi kröfur:

1. Aðalkrafa: Að einkaleyfið yrði ógilt í heild.
2. Varakrafa: Að einkaleyfið yrði ógilt að verulegum hluta.

Til stuðnings máli sínu lagði andmælandi fram 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.,  
útfinn, að sögn andmælanda, árið 1996.

Andmælandi hélt því fram að uppfinningin eins og hún væri skilgreind í einkaleyfiskröfum og teikningum einkaleyfis nr. 1774, með stoð í lýsingu þess, hafi verið aðgengileg í öllum grundvallaratriðum fyrir forgangsréttardagsetningu einkaleyfisins, þ.e. 28. apríl 1997, af hálfu varnaraðila sjálfs í gegnum einkaleyfisumsókn hans nr. 4255, og einnig í gegnum alþjóðlega einkaleyfisumsókn hans nr. PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) sem byggði forgangsréttarkröfu á umsókn nr. 4255.

Andmælandi benti á að umsókn nr. 4255 hefði 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 fyrrnefnd forgangsréttarumsókn nr. 4473 hafi verið lögð inn hjá Einkaleyfastofunni.

Andmælandi tók fram að lýsing og teikningar beggja framangreindra umsókna nr. 4255 og PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) væru nánast eins, en hin breytta kröfugerð umsóknar nr. 4255, sem lögð hafi verið inn 28. febrúar 1997, væri töluvert frábrugðin kröfugerð alþjóðlegu umsóknarinnar. Í umsókn nr. 4255 væri aðaláherslan lögð á þrepaskiptan og stillanlegan innmötunarbúnað með snúningspinnum ásamt útfærslu hans og stillingarbúnaðinn sem stillti fjarlægðina milli leiðara hryggbandanna og þar með hryggbandanna sjálfra, auk nánari útfærslu stillingarbúnaðarins. Aftur á móti snerist kröfugerð PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) um flokkunarvélbúnaðinn í heild í tveimur útfærslum, þ.e. léttbyggða útfærslu fyrir smærri fisktegundir og þungbyggða útfærslu fyrir stærri fisktegundir. Þar væri aðaláherslan lögð á sjálf hryggböndin ásamt leiðurum þeirra, stillingarbúnaðinn, sem stillti fjarlægðina milli leiðara hryggbandanna og þar með hryggbandanna sjálfra, og drifbúnað vélbúnaðarins, en innmötunarbúnaðurinn væri meira aukaatriði.

Einkaleyfisumsókn nr. 4473 hefði síðan verið lögð inn þann 28. apríl 1997 í nafni einkaleyfishafa. Sú umsókn hefði í grundvallaratriðum tekið til sömu uppfinningar og áðurnefndar umsóknir hans nr. 4255 og PCT/IS96/00004 (WO 96/41541). Engin tengsl, tilvísun til eða kröfu um réttindi frá umsókn nr. 4255 væri að finna í umsókn nr. 4473. Einkaleyfishafi hefði síðan lagt inn nýja alþjóðlega umsókn hjá Einkaleyfastofunni sem hafi fengið númerið PCT/IS98/00004 með forgangsréttarkröfu grundvallaðri 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 andmælin beindust gegn. Andmælandi tók fram, að aðalinntak kröfugerðar umsóknar nr. 4473 og síðan einkaleyfis nr. 1774 væri nær eingöngu takmarkað við innmötunarbúnaðinn sem næði til eins eða fleiri samtengdra og stillanlegra þrepa, og nánari útfærslu hans, með þeirri viðbótarútfærslu, miðað við fyrri umsóknir nr. 4255 og PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) er lyti að stýrispjöldum og/eða hliðarveggjum. Einnig væri þó um að ræða í ósjálfstæðum kröfum einkaleyfisins nokkrar viðbótarútfærslur miðað við fyrri umsóknir, sem tækju einkum til:

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

Þá taldi andmælandi að innmötunarbúnaður, er næði til eins eða fleiri samtengdra og stillanlegra þrepa með stýringum og snúningspinnum, yrði að teljast þekkt tækni á grundvelli fyrrnefndra umsókna nr. 4255 og PCT/IS96/00004 (WO 96/41541), 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. Á það væri að líta að erlendu stofnanirnar hefðu t.d. ekki haft aðgang að gögnum umsóknar nr. 4255.

Þannig taldi andmælandi að kröfur 1 – 8 í einkaleyfi nr. 1774 sem tækju til innmötunarbúnaðarins væru þekktar vegna gagna sem lögð hefðu verið inn 28. febrúar 1997 í umsókn nr. 4255. Auk þess vísaði andmælandi til fyrrnefndra gagna A og B, en andmælandi taldi að í gagni A mætti sjá vél sem væri með innmötunarrennu með stýrispjöldum og hliðum sem gengju hornrétt upp frá botnfleti og lægju samsíða rennslisstefnu hráefnisins. Þá tók hann fram að í gagni B kæmi greinilega fram að innmötunarrennunni væri skipt upp í fleiri en eina rennslisrás með stýrispjöldum. Auk þess taldi andmælandi að það lægi í augum uppi fyrir fagmann á viðkomandi tæknisviði að útbúa rennur með einhvers konar stýringum.

Krafa 9 sem tæki til stýrispjalda sem komið væri fyrir ofan við toppa hryggbanda og lægi samsíða þeim væri þekkt frá gagni A þar sem sýnd væri mynd af flokkunarbúnaði af gerðinni LR-ML.

Kröfur 10-11 sem fjölluðu um nánari útfærslu hryggbanda væru ekki studdar með lýsingu og væru ekki nánari útfærsla á kröfu 1, en þær kröfur bæri því að fella út.

Kröfur 12-14 sem fjölluðu um halla hryggbanda væru þekktar úr umsóknum nr. 4255 og PCT/IS96/00004 (WO96/41541) og útskýringar á ávinningi vantaði í lýsingu.

Þá taldi andmælandi að lýsing hefði ekki verið aðlöguð að kröfum sem væri í andstöðu við ákvæði ell.

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

Þá tók andmælandi fram að yrði ekki orðið við aðalkröfu hans skyldi orðið við varakröfu sem tæki til þess að einkaleyfi nr. 1774 yrði ógilt að hluta þannig að aðeins stæðu eftir kröfur 10 og 11. Kröfur þessar tækju annars vegar til þess að fjarlægð milli hryggbandanna yxi því sem næst eftir sporbaugsferli og hins vegar til hryggbandseininga með upphleyptum bárum.

Einkaleyfishafi vísaði í mótrökum sínum til umsóknar nr. WO96/41541 (PCT/IS96/00004) og hafnaði því alfarið að uppfinningin hefði verið þekkt frá þessari umsókn. Máli sínu til stuðnings nefndi hann m.a. að við rannsókn á umsókn sem hefði leitt til einkaleyfis nr. 1774 væri með óyggjandi hætti vísað í umsókn nr. WO96/41541. Taldi hann að allir þeir aðilar sem hefðu haft umsóknina sem leiddi til einkaleyfis nr. 1774, eða sambærilega umsókn til meðferðar, hefðu skoðað þetta rit og borið það saman við síðari umsóknina.

Einkaleyfishafi tók fram að fyrir lægi að bæði Evrópska einkaleyfastofan og Bandaríska einkaleyfastofnunin hefðu metið umsóknir sem byggðu á PCT/IS98/00004 einkaleyfishæfar. Í Bandaríkjunum hefði þegar verið gefið út einkaleyfi nr. 6,321,914, dags. 27. nóvember 2001, og Evrópska einkaleyfastofnunin hefði sent frá sér álitserð vegna umsóknar nr. EP 98919460.0, dags. 3. júní 2002, og kæmi skýrt fram í málgögnum tilvitnun í umsókn nr. WO96/41541. Einkaleyfishafi hafnaði því þess vegna alfarið að uppfinningin hefði verið þekkt vegna umsóknar nr. WO96/41541, þar sem búið væri að taka fullt tillit til hennar.

Varðandi það sem andmælandi taldi að fram kæmi í umsókn nr. 4255 umfram umsókn nr. WO96/41541 taldi einkaleyfishafi það helst geta verið ábendingu um atriði til stuðnings framangreindri kenningu í neðangreindum texta í greinargerð andmælanda þar sem segði: “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. febrúar 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 taldi að í þessari tilvitnun kæmi ekkert það fram sem ekki hefði áður komið fram í umsókn nr. WO96/41541, þar sem þrepaskiptum og stillanlegum innmötunarbúnaði með snúningspinnum væri lýst í umsókn nr. WO96/41541 og því ekkert nýtt við það.

Einkaleyfishafi tók fram að honum hefði á þeim tíma sem hann hafi lagt inn umsókn nr. 4473 verið fullkunnugt um birtingar umsókna nr. 4255 og WO96/41541. Sérstaklega vegna þess væri kröfugerðin í umsókn nr. 4473 sett fram með þeim hætti sem raun bæri vitni. Þar væri lögð sérstök áhersla á innmötunarbúnaðinn umfram aðra þætti eins og sjá mætti í kröfugerð. Þá kæmi mikilvægi og sérstaða innmötunarinnar við flokkun skýrt fram í einkaleyfi nr. 1774, en þar segði 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. lífill fiskur fluttst ofan á stærri fisk í rangt flokkunarhólf.”

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

Hvað varðaði önnur framlögð gögn, þ.e. gögn A og B hér að ofan, vísaði einkaleyfishafi því á bug að eitthvað kæmi þar fram sem hefði áhrif á veitingu einkaleyfisins, enda taldi einkaleyfishafi ekki hægt að sjá hvenær bæklingarnir hefðu verið gefnir út.

Varðandi rit A tók einkaleyfishafi fram að einungis væri vísað til þess með almennum hætti og sagt að þar væri sýndur EKS flokkari með stýrispjöldum. Tók hann sem dæmi að ekki yrði séð af ljósmyndum í þessum bæklingi að innmötunin næði þeim

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

Varðandi rit B taldi einkaleyfishafi það sama gilda, þ.e. að ekki væri bent á með skýrum hætti hvað það væri í bæklingnum sem hefði sérstaklega áhrif á nýnæmi og/eða einkaleyfishæfi einkaleyfis nr. 1774. Helst virtist vera hægt að hugsa sér að átt væri við hliðarmynd fyrir #110 Fish Grader, en ekki yrði séð að þar kæmi neitt nýtt fram.

Það væri að auki nánast ógjörningur að henda reiður á hvað það nákvæmlega væri sem andmælandi teldi svo ófullkomið í lýsingunni að fagmaður gæti ekki á grundvelli hennar komið uppfinningunni í framkvæmd.

Þá hafnaði einkaleyfishafi varakröfu andmælanda með vísan til þess sem fram hefði komið.

Í síðari greinargerð andmælanda var þeim mótrökum sem fram kæmu í greinargerð einkaleyfishafa alfarið hafnað.

Andmælandi tók fram að alþjóðlegum nýnæmisráðgjörðum svo og alþjóðlegum forathugunum á einkaleyfishæfi hafi farið hnignandi og of mörg “léleg” einkaleyfi sem ekki hafi haldið þegar á reyndi hefðu verið gefin út. Þannig taldi andmælandi að hin alþjóðlega rannsókn varðandi PCT/IS98/00004 sem síðar hefði leitt til einkaleyfis nr. 1774, hefði orðið fyrir barðinu á ofangreindum aðstæðum sem hefði leitt til fljótvirknislegrar og yfirborðskenndrar niðurstöðu. Alþjóðlegar forathugunarskýrslur ættu aðeins að vera leiðbeinandi í landsbundna fasanum en yrðu oft hin allsráðandi niðurstaða - einkum hjá hinum smærri landsbundnu einkaleyfisstofnunum, þar sem ekki væri nægilegur fjöldi sérfræðinga á öllum tæknisviðum til að ráða við verkefnið.

Þá ítrekaði andmælandi að hann teldi að ef hinir önnur köfðu erlendu rannsóknaraðilar hefðu haft aðgang að kröfugerð umsóknar nr. 4255 sem lögð hafi verið inn 28. febrúar 1997, hefðu þeir áttá sig enn frekar á að framsetningin á auðkennishluta 1. kröfu einkaleyfis nr. 1774 hefði ekkert nýtt og sérstætt fram yfir það sem lesa mætti út úr nefndri breyttri kröfugerð umsóknar nr. 4255. Að auki benti andmælandi á kröfu nr. 3 í umræddri breyttri kröfugerð, sem tilgreindi að þrepin gætu verið útbúin með báruðu yfirborði sem mynduðu stýringar fyrir efnið sem flokka ætti. Við skoðun skýringarmyndar nr. 13 sæist einnig greinilega að tilgreindar “stýribáruur” væru djúpar og þyrfti ekki mikið ímyndunarafl til að útfæra önnur þrep í staðinn með sléttum botni og nánast lóðréttum stýrisþöllum. Það sæist einnig greinilega á

myndinni að þreparennan hefði hliðar. Allt þetta stuðlaði að því, að það sem tilgreint væri í kröfum 1-8 í einkaleyfi nr. 1774 skorti nægjanlegt frumleikastig skv. 2. gr. ell. Þá benti andmælandi á að 1. krafa einkaleyfis nr. 1774 væri ekki nægilega grundvölluð í lýsingunni, hvergi væri t.d. fjallað um hvað það hefði nýtt og sérstætt í för með sér að útbúa þrepin með “stýrispjöldum og snúningspinnum (55)” og þessi samsetning kæmi heldur ekki neins staðar fram á skýringarmyndum í einkaleyfinu. Andmælandi taldi að ekki gæti talist neitt nýtt eða sérstætt við að nota stýrispjöld með þeim hætti sem gert væri, né heldur stýrispjöld og snúningspinna. Þar með væri grundvöllur fyrir veitingu einkaleyfis fyrir þessum augljósu útfærslum fallinn. Þá væri erfitt að sjá með hvaða hætti stýrispjöld og snúningspinnar gætu séð til þess að efnið, sem flokka ætti, færi inn á flokkunarböndin í einföldu lagi, eins og einkaleyfishafi héldi fram í greinargerð sinni. Halli innmötunarþrepanna hlyti að stjórna því eins og kæmi skýrt fram bæði í umsókn nr. 4255 og umsókn nr. WO96/41541 og því væri ekkert nýtt og sérstætt við það.

Andmælandi sagði að auðveldlega mætti sjá dagsetningar gagna A og B, þ.e. bæklinganna, á spássíum þeirra.

Varðandi óskýra lýsingu tók andmælandi m.a. fram að almenni hluti lýsingarinnar væri úr takt við inntak kröfugerðarinnar, þ.e. verið væri að lýsa flokkunarvél í heild sinni, sem aðalatriði – en ekki bara innmötunarbúnaðinum. Þá hefði 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 væri algjörlega ofaukið. Auk þess benti andmælandi á umfjöllun um mynd nr. 8, sem sýndi útfærslu skv. kröfu nr. 10. Hvergi væri hægt að finna nægilegan grundvöll fyrir hinu nýja og sérstæða við þessa útfærslu til að hægt væri að mynda sér skoðun á því hvort hér væri um að ræða nægilegt frumleikastig.

Andmælandi ítrekaði að lokum aðal- og varakröfu sína.

Í síðari greinargerð einkaleyfishafa var vísað á bug rökstuðningi andmælanda varðandi “léleg” einkaleyfi, m.a. með vísan til þess að eina dæmið sem andmælandi benti á því til stuðnings væri einkaleyfi nr. 1774 sem hér væri andmælt.

Þá ítrekaði einkaleyfishafi að enn hefði ekki verið staðfest hvenær gögn A og B hefðu verið birt opinberlega.

Einkaleyfishafi krafðist því þess að andmælum yrði hafnað og útgáfa einkaleyfisins staðfest.

Þann 27. apríl 2004 úrskurðaði Einkaleyfastofan að einkaleyfi varnaraðila nr. 1774 skyldi standa óbreytt, sbr. 3. mgr. 23. gr. ell. nr. 17/1991. Í úrskurðinum kom fram að í einkaleyfinu væru settar fram 14 kröfur en 1. krafan væri eina sjálfstæða krafan og vísuðu aðrar kröfur í hana með nánari útfærsluatriðum. Með vísan til 1. kröfu einkaleyfisins væri ljóst að einungis væri veitt einkaleyfi fyrir innmötunarbúnaðinum sem samanstæði af einu eða fleiri stillanlegum þrepum sem hvert um sig væri útbúið ýmist stýrisþjöldum eða stýrisþjöldum og snúningspinnum. Aðrir þættir búnaðarins hefðu birst áður og teldust því að mati Einkaleyfastofunnar ekki nýir, en alþekkt væri að einkaleyfi byggðu á þekktum uppfinningum með nýrri útfærslu.

Samkvæmt skilningi Einkaleyfastofunnar væru andmælin aðallega byggð á því að

1. Uppfinning skv. kröfu 1-9 og 12-14 væri þekkt úr:
  - a. gögnum með umsókn nr. 4255.
  - b. bæklingum þeim sem fylgdu andmælunum.
2. Lýsingin væri of óskýr til að fagmaður gæti framkvæmt uppfinninguna á grundvelli hennar.

Þá væri jafnframt byggt á því að kröfur 10-11 fjölluðu um óskyldar uppfinningar ásamt því að kröfur væru ekki nægilega studdar af lýsingu.

Varðandi fyrra atriðið taldi Einkaleyfastofan að rannsakandi hjá EPO sem framkvæmdi þá nýnæmisrannsókn sem stuðst var við við útgáfu einkaleyfis nr. 1774 hefði ekki haft aðgang að gögnum með umsókn nr. 4255 sem komu inn eftir að forgangsréttarskjal var útbúið, en þau gögn teldust til efnis sem gæti talist nýnæmishindrandi. Einkaleyfastofan taldi hins vegar að gögnin með umsókn nr. 4255 skertu ekki nýnæmi einkaleyfis nr. 1774 þar sem í gögnunum væri ekki minnst á þá útfærslu búnaðarins sem einkaleyfið tæki til, þ.e. stillanleg innmötunarþrep sem væru útbúin stýrisþjöldum og/eða stýrisþjöldum og snúningspinnum. Þá taldi Einkaleyfastofan myndir úr tilvísuðum bæklingum ekki nægilega skýrar til þess að unnt væri að ráða af þeim gerð innmötunarrenna. Einungis annar bæklingurinn virtist vera dagsettur og Einkaleyfastofan taldi að ekki hefði verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að um samskonar búnað væri að ræða og taldi að ekki væri hægt að byggja mat á nýnæmi á þessum mótgögnum. Það væri því mat Einkaleyfastofunnar að ekkert hefði komið fram sem skerti nýnæmi uppfinningarinnar skv. einkaleyfi nr. 1774 og skilyrði 2. gr. ell. varðandi nýnæmi því uppfyllt.

Varðandi seinna atriðið taldi Einkaleyfastofan að lýsing uppfinningarinnar væri nægilega skýr til að fagmaður gæti útfært uppfinninguna á grundvelli hennar, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell. Innmötunarbúnaði með stýrispjöldum og snúningspinnum væri lýst í kröfu nr. 1 og teikningum og með hliðsjón af því mætti vel útfæra uppfinninguna án frekari útskýringa.

Varðandi þær málsástæður að kröfur 10-11 fjölluðu um óskyldar uppfinningar og að kröfur væru ekki nægilega studdar af lýsingu taldi Einkaleyfastofan að ekki væri unnt að byggja andmæli á því að einkaleyfi tæki til tveggja eða fleiri óskyldra uppfinninga, sbr. 21. gr. ell. Þá væri enn fremur ekki unnt að byggja andmæli á því að kröfur væru ekki nægilega studdar í lýsingu. Þar af leiðandi yrði ekki tekin afstaða til þessara málsástæðna.

## II.

Þann 25. júní 2004 áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda úrskurði Einkaleyfastofunnar frá 27. apríl 2004. Þess var krafist að úrskurðinum yrði hrundið aðallega þannig að einkaleyfið yrði ógilt í heild, en til vara að það yrði ógilt að verulegum hluta og fengi þannig að standa í verulega breyttu formi, með vísan til 2. mgr. 23. gr. ell., sbr. kröfur settar fram í andmælum.

Helstu málsástæður áfrýjanda voru þessar:

1. Einkaleyfið hafi verið veitt þrátt fyrir að skilyrði 2. gr. ell. hafi ekki verið uppfyllt, þar sem uppfinningin skv. megininntaki einkaleyfiskrafna einkaleyfisins hafi verið þekkt og/eða svo lík þekktri tækni fyrir forgangsréttardagsetningu einkaleyfisins að nægjanlegt frumleikastig eða frumleika skorti algjörlega.
2. Uppfinningunni hafi ekki verið lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður gæti á grundvelli lýsingarinnar útfært hana.
3. Einkaleyfastofan hafi ekki rökstutt að nægjanlegt frumleikastig væri fyrir hendi varðandi uppfinninguna, þrátt fyrir þekkta tækni, sem lýst væri í þeim mótgögnum sem fram hefðu komið í andmælamálinu. Einkaleyfastofan hafi haldið því fram að í mótgögnum fælist ekki “samskonar búnaður” og einkaleyfið tæki til og þess vegna skertu þau ekki “nýnæmið” og/eða, að aldrei væri hægt að byggja mat á “nýnæmi” á sumum þessara gagna. Aldrei hafi verið dregið í efa í andmælunum að “nýnæmi” væri fyrir hendi að einhverju



marki, einungis að nægjanlegt frumleikastig eða frumleika skorti. Um það snerist málið í aðalatriðum.

4. Einkaleyfastofan hefði átt að taka afstöðu til þeirrar staðhæfingar áfrýjanda að ósjálfstæðar kröfur 10-11 fjölluðu um óskyldar uppfinningar eða hvort kröfurnar væru ekki nægilega vel studdar af lýsingu.
5. Einkaleyfastofunni hefði láðst að fjalla um staðhæfingu áfrýjanda í andmælamálinu varðandi ósjálfstæðar kröfur nr. 12-14, þ.e. að þær hafi verið þekktar fyrir umsóknardag og að útskýringu af ávinningi af þeim væri ekki að finna í lýsingu uppfinningarinnar.

Áfrýjandi óskaði jafnframt eftir viðbótarfresti til innlagningar greinargerðar. Sá frestur var veittur til 6. september 2004 með bréfi formanns áfrýjunarnefndar, dags. 5. júlí 2004. Með tölvupósti dags. 1. september 2004 óskaði áfrýjandi eftir frekari fresti til að skila inn greinargerð. Með tölvupósti sama dag framlengdi formaður áfrýjunarnefndar frestinn til 6. október 2004. Með tölvupósti dags. 6. október 2004 óskaði áfrýjandi enn eftir viðbótarfresti í a.m.k. þrjár vikur til að skila inn greinargerð. Erindinu var svarað með bréfi formanns áfrýjunarnefndar dags. 7. október 2004 þar sem kom fram að áfrýjanda væri ávallt veittur tveggja mánaða frestur til framlagningar greinargerðar ef beiðni um slíkt væri lögð fram. Ef beðið væri um frekari frest væri veittur 1-2 mánaða frestur með hliðsjón af efni og umfangi máls og öðrum ástæðum. Ef enn væri beðið um frest að því loknu væri slíkum beiðnum hafnað nema fyrir lægi samþykki mótaðila. Beiðni áfrýjanda var því hafnað nema hann sýndi fram á samþykki mótaðila á frestun málsins fyrir 15. október 2004.

Með bréfi dags. 8. október 2004 óskaði áfrýjandi eftir samþykki varnaraðila fyrir viðbótarfresti vegna óviðráðanlegra anna. Með bréfi dags. 12. október hafnaði varnaraðili beiðni áfrýjanda. Greinargerð áfrýjanda, dags. 11. október 2004 barst síðan áfrýjunarnefnd 13. október 2004.

### III.

Í greinargerð áfrýjanda var gerð nánari grein fyrir málsástæðum hans og nýjar settar fram.

1. Áfrýjandi áréttaði að uppfinningin eins og hún hafi verið skilgreind í einkaleyfiskröfum og teikningum einkaleyfis nr. 1774, með stoð í lýsingu þess, hafi verið fram komin og almenningi kunnug og aðgengileg í öllum grundvallaratriðum fyrir forgangsréttardagsetningu einkaleyfisins af hálfu

einkaleyfishafa sjálfs vegna einkaleyfisumsóknar hans nr. 4255 og einnig vegna alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar hans nr. PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) sem sækta forgangsrétt sinn til umsóknar nr. 4255. Áfrýjandi taldi að þróunin á því tæknisviði sem um ræddi hefði verið ör, sbr. langan lista af tilvitnunum í útgefin einkaleyfi og birtar umsóknir um einkaleyfi er lýstu örum framförum og þróun á þessu sviði, í einkaleyfinu sem tekist væri á um. Hann vísaði jafnframt til einkaleyfa og birtra umsókna sem dregin hefðu verið fram við alþjóðlegar og landsbundnar rannsóknir á nýnæmi og einkaleyfishæfi þeirra umsókna sem síðan leiddu til útgáfu einkaleyfis nr. 1774. Hann benti einnig á mynd sem sýnd hefði verið í Ríkissjónvarpinu í júlí 2004 þar sem þróun síldveiða hafi verið rakin allt frá 19. öld til árunna í kringum 1970, en í þeirri mynd hefði brugðið fyrir flokkunarvél. Með hliðsjón af þessu og öllum einkaleyfisumsóknum einkaleyfishafa sjálfs varðandi þá uppfinningu sem hér um ræddi bæri því að beita hertri kröfu um lágmarkshugvit eða frumleikastig. Áfrýjandi taldi hins vegar engin merki vera um að þetta hefði verið gert og vísaði í niðurstöðu alþjóðlegrar forathugunarskýrslu vegna PCT/IS98/0004. Þá væru heldur engin augljós merki um að hertri kröfu um lágmarkshugvit hefði verið beitt af sérfræðingum EPO þegar niðurstaða álitsgerðar frá EPO á yfirfærðri umsókn nr. EP 98 919 460.0 dags. 3. júní 2002 væri skoðuð, en þar kæmi fram að um væri að ræða þrjú útfærsluafbrigði uppfinningarinnar skv. kröfu 1:

- 1) Innmötunarbúnað sem næði til eins eða fleiri samtengdra og stillanlegra þrepa, þar sem hvert þrep væri útbúið með stýrispjöldum (67) og snúningspinnum (55), þar sem stýrispjöldin skiptu hverju þrepi upp í eina eða fleiri rásir;
- 2) hvert þrep væri eingöngu útbúið með snúningspinnum (55);
- 3) hvert þrep væri eingöngu útbúið með stýrispjöldum (67).

Niðurstaða skýrslunnar væri að uppfinninguna skv. kröfu 1 skorti nýnæmi þar sem öll sérkennin skv. 2. útfærsluafbrigði kröfunnar væru þekkt. Hins vegar væri uppfinningin eins og hún væri tilgreind í 1. og 3. útfærsluafbrigði kröfunnar talin ný þar sem þau afbrigði væru öðruvísi en hin þekkta útfærsla að því leyti að hvert þrep væri útbúið með stýrispjöldum sem skiptu hverju þrepi upp í eina eða fleiri rásir. Einnig var talið að útfærslan hefði í sér fólgið

frumleikastig þar sem rásirnar gerðu það að verkum að hægt væri að stjórna stefnu flæðisins og hraða þeirra hluta sem flokka ætti í hverju þrepi.

Þetta væri tekið upp nær óbreytt í álitsgerð Einkaleyfastofunnar vegna umsóknar 5224 frá 19. október 2000 og í stórum dráttum í tilvitnaðri álitsgerð EPO án þess að nokkuð meira væri lagt til málanna.

Áfrýjandi vísaði því á bug að nokkur frumleiki væri í því að setja lóðrétt stýrispjöld í rennurnar til að stýra hráefninu betur í rennslisátt, breyta bárunum í botnunum í V-laga rásir og útbúa síðan hvert rennuþrep með umræddum stýrispjöldum og snúningspinnum sem þegar hafi verið fyrir hendi á framenda hvers þreps. Þetta væru einungis lagfæringar og endurbætur á fyrri uppfinningu sem engan veginn gætu fallið undir nægilegt frumleikastig skv. ákvæðum 2. gr. ell.

2. Áfrýjandi vísaði í rök sín úr andmælamálinu varðandi aðra málsástæðu sína.
3. Áfrýjandi sagði að fyrir utan aðalmótgögnin sem hann hefði byggt andmælin á, þ.e. fyrri umsóknir einkaleyfishafa sjálfs nr. 4255 og WO 96/41541 hefði hann einnig lagt fram tvo auglýsingabæklinga, sbr. umfjöllun hér að fram. Flokkunarbúnaður sá sem sæist í bæklingunum væri svo líkur útfærslu á innmötunarbúnaði a.m.k. skv. kröfum 1-3 og 9 í einkaleyfi nr. 1774 að lágmarksfrumleikastig gæti ekki talist vera fyrir hendi hvað þessi útfærsluatriði varðaði. Einkaleyfastofan hefði talið þessa bæklinga ónothæfa sem mótgögn vegna óskýrleika og vöntunar á dagsetningum, en áfrýjandi mótmælti því og benti á að með hliðsjón af myndum og skýringartexta í a.m.k. öðrum bæklingnum væri vel hægt að gera sér grein fyrir útfærslu innmötunarbúnaðar og stýrispjalda sem sæjust í rennubotni milli efri innmötunar forflokka og aðalflokkunarvélarinnar og einnig ofan við flokkunarkerfi beggja flokkaranna. Stýrispjöld (64) skv. kröfu 9 í einkaleyfi nr. 1774 gætu því á engan hátt talist hafa nýnæmi né nægjanlegt frumleikastig vegna þessa þekkta búnaðar, hvað þá innmötunarþrep með lóðréttum stýrispjöldum – sérstaklega í ljósi hertar kröfu um lágmarkshugvit. Áfrýjandi taldi Einkaleyfastofuna hafa einblínt um of á 2. másl. 2. mgr. 2. gr. ell. þar sem í niðurstöðu úrskurðar hennar væri aðaláherslan á nýnæmi uppfinningarinnar og að andmælandi hefði ekki sýnt fram á það með óyggjandi hætti að um samskonar búnað væri að ræða. Ekkert væri hins vegar minnst á frumleikastig uppfinningarinnar.

4. Áfrýjandi taldi að Einkaleyfastofan hefði átt að taka á þeim athugasemdum hans sem vörðuðu kröfur nr. 10 og 11 í einkaleyfi 1774 í stað þess að taka ekki afstöðu til þeirra á grundvelli 21. gr. ell. og krafðist þess að það yrði gert við meðferð málsins hjá áfrýjunarnefnd.
5. Áfrýjandi benti á að Einkaleyfastofan hefði ekki tjáð sig um þær ábendingar sínar að útfærsla uppfinningarinnar skv. kröfum 12 og 13-14 í einkaleyfi 1774 væri þekkt bæði úr umsókn 4255 og WO 96/41541, vísaði í rök sín varðandi þetta úr andmælamálinu og krafðist þess að þessar kröfur yrðu felldar alfarið úr einkaleyfinu.
6. Áfrýjandi lagði síðan fram nýtt gagn, auglýsingabækling frá STAVA Stálvinnslnunni hf. í Reykjavík sem sýndi mynd af fiskflokkunarvél. Áfrýjandi taldi að með slíka mynd fyrir augum þyrfti ekki mikið ímyndunarafl til að þróa og prófa áfram rennuþrep í innmötunarbúnaði í flokkunarvél eins og gert væri í umsókn 4255 og WO 96/41541, prófa síðan lóðrétt stýrisþjöld og enda í útfærslu eins og fælist í einkaleyfi nr. 1774. Áfrýjandi taldi bæklinginn gamlan þar sem símanúmer fyrirtækisins sem hefði selt vélinu væri á því formi sem viðgengist hefði fyrir daga svæðisnúmerakerfisins, sem hefði verið tekið endanlega upp í janúar 1997. Þá benti áfrýjandi á dagsetningar á öðrum bæklingnum sem lagður hefði verið fram í andmælamálinu til stuðnings því að hann væri tækur í málinu.

#### IV.

Með bréfi dags. 22. október 2004 hélt varnaraðili því fram að greinargerð áfrýjanda hefði komið of seint fram og fór fram á að áfrýjunarnefnd vísaði málinu frá þar sem áfrýjunin teldist af þessum sökum vera órökstudd. Í svarbréfi sínu dags. 8. nóvember 2004 benti nefndin á að sambærilegt atriði hafi verið til umfjöllunar í úrskurði nefndarinnar í máli 8/2002 og vísaði í niðurstöðukafla úrskurðar þess máls. Áfrýjanda var síðan veittur fjögurra vikna frestur til að tjá sig um framkomna kröfu varnaraðila. Í bréfi dags. 2. desember 2004 fór áfrýjandi fram á að greinargerð hans yrði tekin til greina, sbr. fordæmisgefandi úrskurð nefndarinnar í máli 8/2002 og krafðist þess jafnframt að ósk varnaraðila um frávísun málsins í heild yrði hafnað.

Með bréfi dags. 16. desember 2004 boðaði áfrýjunarnefnd síðan að hún myndi taka afstöðu til frávísunarkröfu varnaraðila innan tíðar. Greinargerð umboðsmanns varnaraðila barst nefndinni þann 23. desember 2004 og var aðilum þá tilkynnt að málið í heild yrði tekið til úrskurðar innan tíðar með bréfi, dags. 28. des. 2004.

## V.

Í greinargerð sinni ítrekaði umboðsmaður varnaraðila kröfu sína um að áfrýjuninni yrði vísað frá þar sem greinargerð áfrýjanda væri fram komin eftir að sá frestur sem áfrýjunarnefnd hefði sjálf sett væri útrunninn. Beiðni um framlengingu hefði verið hafnað nema að fengnu samþykki mótaðila, sbr. bréf nefndarinnar dags. 7. október 2004. Það samþykki fékkst ekki, sbr. bréf umboðsmanns varnaraðila, dags. 12. október 2004. Til vara krafðist umboðsmaður varnaraðila þess að aðeins væru tekin til skoðunar þau gögn sem lögð hefðu verið fram og gætu varðað einkaleyfishæfi uppfinningarinnar samkvæmt einkaleyfinu.

Umboðsmaður varnaraðila fór í greinargerð sinni yfir þau megingögn sem áfrýjandi hefði lagt fram, þ.e. PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) og þrjá kynningarbæklinga, þar af einn sem hefði verið lagður fram með greinargerð áfrýjanda. Það lægi fyrir að varnaraðili hefði sjálfur vísað í PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) við rannsókn einkaleyfisumsóknar PCT/IS98/00004 og það hefði ennfremur verið tekið til skoðunar hjá Evrópsku einkaleyfastofnuninni (EPO), sbr. álitsgerð dags. 3. júní 2002, og þar áður hjá rannsóknaraðila alþjóðlegu PCT umsóknarinnar, þ.e. sænsku einkaleyfastofnuninni (PRV). Fyrir lægi alþjóðleg leitarskýrsla (search report) og forathugunarskýrsla (IPER) dags. 26. ágúst 1999 og útgefið Evrópueinkaleyfi nr. EP 1 015 137.

Umboðsmaður varnaraðila benti á að tilvísanir í eldri rit, einkum einkaleyfi, til að gera grein fyrir stöðu þekkingar og færni, væri hefðbundin og viðurkennd aðferð við skrif einkaleyfisumsókna. Annað hvort væri það umsækjandi sjálfur sem vísaði í þessi rit eða einkaleyfisyfirvöld, einkum ef þau teldu að eitthvað vantaði upp á tilvísanir umsækjanda. Umboðsmaður varnaraðila vísaði fullyrðingum áfrýjanda um langan lista af tilvitnunum í útgefin einkaleyfi og birtar umsóknir um einkaleyfi á bug og taldi að með sömu rökum væri hægt að halda því fram að listinn væri stuttur og það tímabil sem tilvitnanirnar spönnuðu sýndi frekar fram á hæga þróun á þessu sviði.

Varðandi meginfullyrðingu andmælanda um að uppfinning sú sem skilgreind væri í einkaleyfiskröfum einkaleyfis nr. 1774 hefði verið þekkt, sbr. PCT/IS96/00004 (WO 96/41541), benti umsækjandi á að PCT-umsóknin hefði verið dregin fram við rannsókn alþjóðlegu umsóknarinnar. Í leitarskýrslunni væri vísað til hennar sem rits A, en umsækjandi hefði sjálfur vísað í þetta rit í umsókninni. Í alþjóðlegu forathugunarskýrslunni (IPER) væri fjallað um þetta rit og svo aftur hjá EPO við málsmeðferð og útgáfu Evrópueinkaleyfis nr. 1015137. Loks væri fjallað um þetta rit við útgáfu íslensks einkaleyfis nr. 1774 sem hér væri til umfjöllunar og við meðferð þeirra andmæla sem væru undanfari áfrýjunarinnar. Því mætti halda því fram að búið væri að fjalla um PCT/IS96/00004 (WO 96/41541) fjórum sinnum á mismunandi stigum málsmeðferðarinnar af fjórum aðilum og að sú umfjöllun virtist öll fagleg og í samræmi við hefðbundnar og viðurkenndar aðferðir.

Umboðsmaður varnaraðila taldi að umfjöllun áfrýjanda þess efnis að um ófaglega og óvandaða málsmeðferð hefði verið að ræða og að beita hefði átt einhverri “hertri kröfu um lágmarkshugvit – frumleikastig” á grundvelli fjölda tilvitnana væri hvorki rökstudd né fagleg.

Umboðsmaður varnaraðila lýsti því jafnframt yfir að hann hefði kosið að líta fram hjá fjölda fullyrðinga sem settar hefðu verið fram í greinargerð áfrýjanda, enda væru þær efnisatriðum málsins óviðkomandi.

Umboðsmaður varnaraðila krafðist þess að áfrýjunarnefnd tæki þá þrjá kynningarbæklinga sem áfrýjandi hefði lagt fram ekki til skoðunar þar sem þeir væru óhæfir til þess að leggja til grundvallar við mat á einkaleyfishæfi, sbr. ell. Ekki væri sýnt fram á opinbera birtingu þeirra, en það væri grundvallaratriði einkaleyfaréttarins að viðkomandi bæklingur hefði birst eða verið aðgengilegur almenningi. Varðandi fyrsta bæklinginn, kynningarbækling North Sea Machinery AB mótmælti umboðsmaður varnaraðila að hann sýndi uppfinninguna eins og hún væri skilgreind í einkaleyfiskröfunum. Á myndum og í lýsingu væri sýndur keflisflokkari annarar gerðar en einkaleyfið tæki til. Vinnsla slíkra flokkara væri frábrugðin flokkara skv. einkaleyfinu og þá sérstaklega innmötunin. Auk þess væri hvorki hægt að sjá á myndunum eða lýsingunni eðli og uppbyggingu innmötunarinnar og áfrýjandi gerði ekki grein fyrir því í greinargerð sinni. Varðandi hina bæklingana tvo, kynningarbækling frá RYCO Inc. og kynningarbækling STAVA Stálvinnslnnar hf. taldi umboðsmaður varnaraðila að áfrýjandi hefði með engum hætti sýnt fram á að

uppfirningin kæmi fram í bæklíngunum eða með hvaða hætti bæklíngurinn gæti varðað uppfirninguna skv. einkaleyfinu.

Umboðsmaður varnaraðila vísaði í fyrri umfjöllun sína fyrir Einkaleyfastofunni varðandi aðra og fjórðu málsástæðu áfrýjanda, auk þess sem hann vísaði í afgreiðslu Einkaleyfastofunnar á andmælnum varðandi fjórðu málsástæðuna.

Varðandi fimmtu málsástæðu áfrýjanda taldi umboðsmaður varnaraðila rétt að undirstrika að kröfur 12-14 væru ósjálfstæðar, þ.e. háðar kröfu 1. Það að einkaleyfiskrafa 1 skyldi vera metin einkaleyfishæf leiddi það einfaldlega af sér að ósjálfstæðar kröfur væru einkaleyfishæfar, enda lýstu þær tæknilegum viðbótarútfærslum.

Umboðsmaður varnaraðila hafnaði því alfarið að heimildarmynd sem sýnd var í Ríkissjónvarpinu í júlí 2004 og áfrýjandi vísaði í hefði einhverra þýðingu í málinu.

Umboðsmaður varnaraðila benti loks sérstaklega á að greinargerð áfrýjanda hefði verið lögð fram eftir að sá frestur sem áfrýjunarnefnd hefði veitt honum hefði verið útrunninn. Yrðu þau gögn sem vísað væri til tekin til skoðunar bæri að hafa í huga að við meðferð áfrýjunarmála og þá sérstaklega vegna andmæla gegn veitingu einkaleyfa á grundvelli skorts á nýnæmi hvíldi sú skylda á andmælanda að hann sýndi með skýrum og óyggjandi hætti fram á að gögn hefðu verið gerð almenningi aðgengileg. Þetta hefði áfrýjandi ekki gert né sýnt efnislega fram á neitt það í gögnunum sem styddi málflutning hans um ógildingu einkaleyfisins. Þá væru í greinargerð áfrýjanda ýmsar fullyrðingar sem væru annaðhvort órökstuddar, villandi eða beinlínis rangar. Þess væri því krafist að áfrýjun á höfnun andmæla gegn veitingu einkaleyfisins yrði hafnað.

## VI.

Þann 29. desember 2004 sendi umboðsmaður varnaraðila áfrýjunarnefnd bréf, mótt. 31. desember 2004, þar sem lögð var fram álitserð norsku einkaleyfastofnunarinnar, dags. 17. desember 2004. Í henni væri vísað í sömu gögn og í rannsókn EPO, þ.m.t. WO 9641541 auk fleiri rita sem væru öll metin í flokk A. Það lægi auk þess fyrir skv. álitserðinni að norska einkaleyfastofnunin hefði fyrir sitt leyti samþykkt einkaleyfishæfi uppfirningarinnar skv. umsókninni og teldi kröfurnar hafa í sér fólgið nýnæmi og “uppfirningarhæð”.

Áfrýjunarnefnd framsendi umboðsmanni áfrýjanda ofangreind gögn með bréfi, dags. 26. janúar 2005, þar sem einnig kom fram að vegna veikinda og mikillar aukningar í málafjölda fyrir nefndinni hafi dregist að málið yrði tekið til úrskurðar og að úr því yrði bætt innan skamms.

Málið var tekið til meðferðar í framhaldi af ofangreindu bréfi og tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar þann 18. febrúar 2005.

Á fundi nefndarinnar 23. mars 2005 komst nefndin að þeirri niðurstöðu að láðst hefði að gefa áfrýjanda kost á að koma með athugasemdir við gögn þau sem varnaraðili sendi nefndinni með bréfi, dags. 29. desember 2004, og sem framsend voru áfrýjanda með bréfi, dags. 26. janúar 2005. Nefndin ákvað að rétt væri að bæta úr því og fresta úrskurði í málinu og gaf áfrýjanda 4 vikna frest til að koma með athugasemdir um viðkomandi gögn. Almennar athugasemdir áfrýjanda bárust með bréfi, dags. 20. apríl 2005, sem framsendar voru varnaraðila með bréfi, dags. 25. apríl 2005. Varnaraðili bað í framhaldi af því um frest til að koma með frekari athugasemdir þar sem hann taldi að nýjar málsástæður hefðu komið fram í athugasemdum áfrýjanda. Honum var veittur 2ja vikna frestur að koma með athugasemdir. Þær bárust með bréfi, dags. 11. maí 2005, og voru þær sendar áfrýjanda og honum gefinn frestur til að koma með athugasemdir til 25. maí 2005. Eftir að athugasemdir áfrýjanda bárust nefndinni með bréfi, dags. 25. maí 2005, var málið að nýju tekið til meðferðar.

Rán Tryggvadóttir

Jón Vilberg Guðjónsson

Sigurður Brynjólfsson

Rétt endurrit staðfestir: