



## Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 1/2022 15. mars 2022

Þann 16. febrúar 2018 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. Íslenskra orkurannsókna - ÍSOR, inn einkaleyfisumsókn nr. 050210 fyrir: *Tengistykki fyrir rör í háhitaborholum*. Umsóknin byggði á PCT umsókn nr. PCT/IS2016/050020 frá 19. desember 2016 og á forgangsrétti frá íslenskri umsókn nr. 050129 frá 18. desember 2015. Á grundvelli samnings Hugverkastofunnar við Dönsku einkaleyfastofuna (DKPTO) um tæknilega rannsókn einkaleyfisumsókna var umsóknin send í rannsókn á einkaleyfishæfi þann 16. maí 2018 og lá niðurstaða fyrir þann 8. nóvember 2018. Í kjölfar breytinga sem gerðar voru á umsókninni og tilkynntar voru Hugverkastofunni þann 4. janúar 2019 var umsóknin samþykkt til útgáfu og einkaleyfið veitt, sbr. einkaleyfisnúmer EL3011 og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. mars 2019. Andmælafrestur var níu mánuðir eða til 15. desember 2019.

Með erindi, dags. 16. desember 2019, andmælti Tego hugverkaráðgjöf ehf. f.h. Vanguard Oil Tools & Services, Oman veitingu einkaleyfisins. Andmælin byggðu á 1.–3. tl. 3. mgr. 21. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (ell.), þ.e. því að einkaleyfið uppfyllti ekki skilyrði 1. og 2. gr. ell., lýsing á uppfinningunni væri ekki nægjanlega skýr til þess að fagmaður gæti útfært uppfinninguna og að einkaleyfið væri víðtækara en umsóknin í þeirri mynd sem hún hefði verið lögð inn. Var þess krafist að einkaleyfið yrði lýst ógilt en til vara að það yrði samþykkt í breyttri mynd.

Þar sem 15. desember 2019 var sunnudagur töldust andmælin, sem bærust næsta virka dag, hafa borist innan tilskilins frests, sbr. 2. mgr. 8. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993. Tilskilið gjald var greitt sama dag og óskað var eftir fresti til þess að leggja fram rökstuðning og gögn. Með vísan til 40. gr. reglugerðar um einkaleyfi nr. 477/2012 (rgl.) var andmælanda, með erindi dags. 2. janúar 2020, veittur eins mánaðar frestur til þess að leggja fram frekari rökstuðning, þ.e. til 3. febrúar 2020. Greinargerð andmælanda ásamt fylgiskjölum barst þann dag og andsvar einkaleyfishafa þann 5. ágúst 2020. Einkaleyfishafi krafðist þess aðallega að andmælunum yrði vísað frá en til vara að þeim yrði hafnað og að einkaleyfið yrði samþykkt með þeim breytingum á kröfum sem fylgdu erindinu. Andmælandi svaraði erindinu 11. nóvember 2020 og þann 26. nóvember s.á. upplýsti einkaleyfishafi Hugverkastofuna um að frekari greinargerðir yrðu ekki lagðar fram í málinu.

Málið var sent DKPTO til frekari efnislegrar rannsóknar og barst niðurstaða úr þeirri rannsókn þann 17. ágúst 2021. Í kjölfar þess fengu málsaðilar færi á að tjá sig um niðurstöðu rannsóknarinnar og þá fyrirætlun Hugverkastofunnar að fylgja þeirri niðurstöðu. Frestur var veittur til 5. desember 2021. Hvorugur málsaðili lagði fram athugasemdir. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 13. desember 2021, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

### Niðurstaða

Þar sem krafa einkaleyfishafa varðar það aðallega að andmælunum verði vísað frá á grundvelli formgalla verður fyrst fjallað um þann þátt málsins áður en afstaða verður tekin til efnislegra atriða. Frávísunarkröfu hefði eðli málsins samkvæmt átt að taka fyrir á fyrri stigum áður en málið fór í efnislega meðferð. Sá annmarki á málsmeðferð verður hins vegar að svo komnu máli ekki talinn hafa áhrif á niðurstöðu málsins.

<sup>1</sup> Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

<sup>2</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



### **Krafa um frávísun**

Í 4. mgr. 21. gr. ell. kemur fram að andmælum sem ekki uppfylla skilyrði 1.-3. mgr. ákvæðisins skuli vísað frá og byggir frávísunarkrafa einkaleyfishafa á því að andmæli hafi ekki uppfyllt formskilyrði 1. mgr. ákvæðisins um rökstuðning. Helstu rök fyrir kröfunni, sbr. erindi einkaleyfishafa dags. 5. ágúst 2020, byggja á því að ákvæði 21. gr. ell. sé skýrt um það að andmæli skuli vera skrifleg og rökstudd og að þau þurfi að berast einkaleyfayfirvöldum innan níu mánaða frá því að veiting einkaleyfis var auglýst. Andmælin hafi borist innan tilskilins frests en rökstuðningur hafi ekki fylgt. Vísað er til athugasemda í frumvarpi til laga nr. 36/1996, sem breyttu einkaleyfalögum hvað varðar andmæli, m.a. með tilfærslu andmæla frests úr þremur mánuðum í níu. Þá er vísað til samstarfs við undirbúning laganna og samræmi við löggjöf annarra ríkja, þar á meðal við Evrópsku einkaleyfastofuna (EPO) og ákvæði alþjóðlegs sáttmála um einkaleyfalöggjöf (e. Patent Law Treaty (PLT)). Til nánari skýringa er vísað til 76. gr. framkvæmdareglugerðar EPC og 21. gr. danskra laga um einkaleyfi. Að mati einkaleyfishafa skal af þeim ákvæðum ráða að innan níu mánaða frestsins þurfi andmæli að liggja fyrir ásamt rökstuðningi. Frestveiting Hugverkastofunnar í málinu á fyrstu stigum með vísan til reglugerðar standist því ekki lög, þar sem ákvæði reglugerðarinnar stangist á við skýrt lagaákvæði. Lög séu réttþærri en stjórnvaldsfyrirmæli og því sé túlkun þvert á þau ótæk. Rökstuðningur andmælanda hafi legið fyrir fyrst eftir að andmælafræsturinn var liðinn og því beri að vísa þeim frá.

Andsvar andmælanda við frávísunarkröfu, sbr. erindi dags. 11. nóvember 2020, fól í sér að ekki væri gerð efnisleg krafa í ákvæði 21. gr. ell. um eðli eða ítarleika rökstuðnings. Ákvæði 40. gr. reglugerðar um einkaleyfi, sem sett væri með stoð í 69. gr. ell., væri aftur á móti skýrt um það að heimilt væri að bæta úr ágöllum vegna andmæla. Þá var vísað til þess að reglugerðir væru réttþærri en lögskýringargögn.

Ákvæði 21. gr. ell. er grundvöllur að útfærslu og efni andmæla gegn einkaleyfi, sem og málsmeðferð. Ákvæðið hefur verið í einkaleyfalögum frá upphafi en hefur tekið breytingum, m.a. með þeim lögum sem einkaleyfishafi vísar til nr. 36/1996, en síðast með lögum nr. 40/2018. Ákvæði 1. mgr. er þó efnislega óbreytt. Í 1. mgr. 69. gr. ell. er kveðið á um setningu nánari reglna, m.a. um meðferð andmælamála og var orðalagi þar um bætt við ákvæðið með lögum nr. 36/1996. Lagastoð fyrir ákvæði í reglugerð um nánari útfærslu á málsmeðferð í andmælamálum er því skýr.

Fram kemur í 21. gr. ell. að andmæli skuli vera skrifleg og rökstudd og þurfi að berast einkaleyfayfirvöldum innan níu mánaða frá því veiting einkaleyfis var auglýst. Ákvæðið varðar hvorki efni né umfang rökstuðnings og bæði í almennum skýringum í frumvarpi til laga nr. 36/1996 og í skýringum við ákvæðið í frumvarpi er formlegu andmælaferli einungis lýst í grófum dráttum og því að tímamarki andmæla sé breytt úr þremur mánuðum fyrir veitingu í níu mánuði eftir veitingu. Breytingin var sögð vera í samræmi við málsmeðferð EPO og þáverandi drög að PLT sáttmálanum eins og einkaleyfishafi vísar til. Ísland er ekki aðili að þeim síðarnefnda og því verður hann ekki lagður til grundvallar í þessu máli. Ísland gerðist aðili að Evrópska einkaleyfasamningnum (EPC) árið 2004 og með lögum nr. 53/2004 urðu nokkrar breytingar á einkaleyfalögum vegna þess, þó ekki á ákvæði varðandi andmæli. Um málsmeðferð EPO gilda V. hluti EPC (99. gr. og áfram) og kafli I í V. hluta framkvæmdareglugerðar (77. gr. og áfram) og eru þau að þessu leyti efnislega þau sömu og þau voru við gildistöku laga nr. 36/1996.

Ákvæði 1. mgr. 21. gr. ell. er í samræmi við 99. og 100. gr. EPC varðandi andmælafræst og á hverju andmæli geta byggt. Málsmeðferð, fyrir utan heimild til veitingar frests hér á landi, er enn fremur að meginstefnu til samræmd. Nánari útfærsla á 99. og 100. gr. er í framkvæmdareglugerð og er 76. gr. reglnanna skýr um hvað andmæli þurfa að innihalda. Einnig er skýrt að andmælum skuli vísað frá, sbr. 1. mgr. 77. gr. reglnanna, ef ekki er bætt úr hugsanlegum ágöllum, sbr. 99. gr. EPC og 76. gr. reglnanna, innan andmælafræsts.

Meginreglan hér á landi er almennt sú að túlka skuli landslög til samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar<sup>3</sup> og er málsmeðferð vegna andmæla gegn einkaleyfum efnislega sú sama hér á landi og hjá EPO. Túlkun til samræmis

<sup>3</sup> Sjá m.a. Davíð Þór Björgvinsson. *Lögskýringar*. Reykjavík (2008), einkum bls. 259 og áfram.



Þýðir aftur á móti ekki að málsmeðferð sé nákvæmlega eins á öllum stigum<sup>4</sup> og með lagaheimild, sbr. 1. mgr. 69. gr. ell., til þess að útfæra ákvæði 21. gr. ell. nánar í reglugerð er veitt ákveðið svigrúm til útfærslu á málsmeðferð hér á landi. Það er í samræmi við svigrúm annarra ríkja sem aðilar eru að EPC, þ. á m. Danmerkur, Noregs og Finnlands.

Ákvæði íslenskra og danskra einkaleyfalaga (d. Patentloven<sup>5</sup>) um andmæli eru samsvarandi, eins og einkaleyfishafi bendir á. Í 48. og 49. gr. dönsku einkaleyfareglugerðarinnar<sup>6</sup> er hins vegar nánar útfært hvað andmæli skuli innihalda. Andmælum skal vísað frá ef rökstuðningur og gjald fylgja ekki sbr. 1. mgr. 48. gr. reglugerðarinnar en samkvæmt 2. mgr. sama ákvæðis er heimilt að veita eins mánaðar frest til þess að lagfæra ágalla, þ.á m. til þess að leggja fram ítarlegri rökstuðning. Samkvæmt 24. gr. norskra laga (n. Patentloven<sup>7</sup>) er heimilt að veita stuttan frest til þess að leggja fram frekari gögn að liðnum andmælafresti og í 34. gr. finnskrar einkaleyfareglugerðar nr. 669/1980 (e. Patents Decree<sup>8</sup>) er heimilt að veita stuttan frest til úrbóta ef formskilyrðum er ekki fullnægt. Í öllum tilvikum þurfa helstu rök fyrir andmælum að liggja fyrir innan andmælafrestsins. Svigrúm í reglugerð hér á landi er því sambærilegt því sem gengur og gerist í fyrrgreindum ríkjum og málsmeðferðin er sambærileg að því leyti að andmælafræstur er sá sami og sömu kröfur eru gerðar til þess að helstu rök fyrir andmælum liggja fyrir innan andmælafrests.

Með reglugerð nr. 477/2012 voru ákvæði reglugerðar nr. 574/1991 varðandi umsóknir um einkaleyfi o.fl. og auglýsingar nr. 575/1991 um reglur varðandi einkaleyfisumsóknir tekin til endurskoðunar og þau sameinuð í eina reglugerð, þar á meðal ákvæði um andmæli. Ljóst er af 33. og 34. gr. reglugerðar nr. 574/1991 að gerð var sú krafa í gildistíð þeirra að andmælandi gerði á tæmandi hátt grein fyrir staðreyndum, sönnunargögnum og málsatvikum *innan andmælafrests*. Enginn frestur var veittur til þess að útfæra andmælin nánar. Við endurskoðun á gerðunum voru ákvæðin, sbr. 40. gr. rgl., færð nær framkvæmd í tengslum við andmæli gegn skráningum vörumerkja, þar sem tveggja mánaða frestur er almennt veittur til þess að leggja fram rökstuðning eða frekari gögn. Ákvæði 40. gr. rgl. var þó útfært með þeim hætti að andmælandi einkaleyfis gæti ekki að eigin frumkvæði óskað eftir fresti til þess að gera nánari grein fyrir andmælum enda er andmælafræstur og tími til undirbúnings andmælum mun lengri en varðandi vörumerki. Engar athugasemdir voru gerðar við umrætt ákvæði í samráðsferli reglugerðarinnar á sínum tíma og ekki hefur reynt á ákvæðið fyrr en nú. Hefur það því staðið óhaggað um tíu ára skeið og er það mat Hugverkastofunnar að aðeins laga- eða reglugerðarbreyting geti vikið ákvæðinu til hliðar.

Ákvæði 40. gr. rgl. tilgreinir í tveimur málsgreinum hvað koma þurfi fram í andmælum, þ.e. umfang andmæla og helstu rök auk þess sem gera skal á tæmandi hátt grein fyrir staðreyndum, sönnunargögnum og málsatvikum er málið varða. Ef þessum atriðum er ekki fullnægt ber Hugverkastofunni að beina þeim tilmælum til andmælanda að bæta úr innan eins mánaðar. Í máli þessu óskaði andmælandi eftir umræddum fresti. Þrátt fyrir að eingöngu sé gert ráð fyrir því að Hugverkastofan beini tilmælum til andmælanda um að bæta úr ef andmælum er samkvæmt 21. gr. ell., sbr. 1. og 2. mgr. reglugerðarinnar, ábótavant en ekki því að slík beiðni geti stafað frá andmælanda, verður ekki talið að sá annmarki á málsmeðferð leiði til frávísunar. Hugverkastofunni hefði allt að einu verið skylt að beina því til andmælanda að bæta úr ágöllum innan sama frests.

Andmælum þeim sem bárust þann 16. desember 2019 var sannanlega ábótavant og málsmeðferð við veitingu frests var ekki í fullu samræmi við ákvæði 40. gr. reglugerðarinnar. Í ljósi þess að Hugverkastofan hefði allt að

<sup>4</sup> Í ritinu *Lögskýringar* kemur m.a. fram að hér á landi gildi svonefnd kenning um tvíeðli þjóðar- og landsréttar sem leiðir til að mynda til þess að rekist innlend lög og ólögfest þjóðréttarregla á, skuli þjóðréttarreglan víkja. Sjá bls. 259.

<sup>5</sup> Bekendtgørelse af Patentloven nr. 90 frá 29. janúar 2019. <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/90>.

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater nr. 21111 frá 24. nóvember 2021. <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2111>.

<sup>7</sup> Lov om Patenter – Patentloven, LOV-1967-12-15-9, síðast breytt 1. janúar 2021. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-12-15-9>.

<sup>8</sup> Patents Act nr. 550, síðast breytt 31. janúar 2013. <https://prh.fi/en/patentit/lainsaadantoa/patenttilaki.html> (ensk þýðing, ekki opinber).



einu veitt eins mánaðar frest til úrbóta verður þessi annmarki á málsmeðferð samt sem áður ekki talinn leiða til frávísunar enda var, sbr. 3. mgr. 40. gr. rgl., í andmælum gerð grein fyrir helstu rökum, ljóst hvaða einkaleyfi var andmælt og unnt að sannreyna frá hverjum andmælin væru. Krafa um frávísun á þessum grundvelli er því ekki tekin til greina.

### **Efnisleg niðurstaða**

Andmælandi fer aðallega fram á það að einkaleyfið verði lýst ógilt en til vara að það verði samþykkt í breyttri mynd og vísar máli sínu til stuðnings til 1.-3. tl. 3. mgr. 21. gr. ell. Einkaleyfishafi fer fram á að einkaleyfið standi áfram en með breyttum kröfum í samræmi við 1. mgr. 41. gr. rgl.

Varðandi vísan andmælanda til 1. tl. 3. mgr. 21. gr. ell. um það að skilyrði 1. gr. laganna hafi ekki verið uppfyllt, sem og vísan til 2. og 3. tl. sama ákvæðis varðandi það að uppfinningunni hafi ekki verið lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður gæti á grundvelli lýsingarinnar útfært hana, sem og það að efni einkaleyfisins sé víðtækara en umsóknin í þeirri mynd sem hún var lögð inn, þá fylgdi andmælunum enginn rökstuðningur þess efnis. Andmælum á þessum lagagrundvelli er því hafnað sem órökstuddum. Eftir standa því andmæli með vísan til 1. tl. 3. mgr. 21. gr. ell. varðandi það að skilyrði 2. gr. ell. hafi ekki verið uppfyllt. Andmælandi vísar einkum til og rökstyður andmælin m.t.t. krafna 1 og 10.

Ákvæði 2. gr. ell. varðar mat á einkaleyfishæfi uppfinninga, þ.e. hvort þær teljast vera nýjar m.t.t. þess sem þekkt er fyrir umsóknardag (nýnæmi) og það hvort þær teljist vera frábrugðnar því sem þekkt er í verulegum atriðum (frumleiki / uppfinningahæð). Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi kemur fram að krafa um nýnæmi sé gerð í þágu almannahagsmuna og að ekki sé talið rétt að veita einkaleyfi fyrir neinu því sem þegar er orðið þekkt og almennur aðgangur sé að. Í kröfu um frumleika felst að í uppfinningu þurfi að felast einhver tækniþróun sem ekki er augljós miðað við þekktu tækni, hún þurfi að byggjast á lágmarkshugviti. Til viðmiðunar um mat á því er gert ráð fyrir að uppfinning liggi utan þess sem fagmanni á viðkomandi sviði hefði getað hugkvæmst út frá því sem þegar er þekkt á sviðinu.

Andmælandi byggir á því að uppfinningin sem um ræðir, þ.e. *tengistykki fyrir rör í háhitaborholum* hafi á umsóknardegi ekki uppfyllt skilyrði um nýnæmi og frumleika og leggur auk rökstuðnings fram eftirfarandi gögn: alþjóðlega umsókn nr. WO 2014/016758, birt 30. janúar 2014 (merkt D1) og kínverska umsókn, CN 102191919, birt 21. september 2011 (merkt D2), ásamt enskri þýðingu, sem og afrit af mynd nr. 3 með D1 og af mynd nr. 1 með D2. Að mati andmælanda skortir kröfur 1 og 10 í einkaleyfi EL3011 nýnæmi vegna þess sem fram kemur í framdregnu skjali D1 og telur hann jafnframt að með hliðsjón af D2 skorti kröfur 1-14 frumleika.

Einkaleyfishafi byggir á því að framdregin gögn, D1 og D2, hafi þegar verið metin í rannsóknum á uppfinningunni á fyrri stigum og hafi ekki verið taldar hafa áhrif á einkaleyfishæfi hennar. D1 hafi í rannsókn DKPTO á forgangsréttarumsókninni aðeins verið talið varða tæknilegan bakgrunn uppfinningarinnar og í umfjöllun um D1 og D2 í kjölfar rannsóknar EPO á PCT-umsókninni hafi rannsakandi komist að þeirri niðurstöðu að kröfurnar væru nýjar og frumlegar umfram þessi framdregnu gögn. Síðar hafi EPO fjallað um þessi sömu gögn í tengslum við rannsókn á samsvarandi EP umsókn og komist að sömu niðurstöðu að því frátöldu að í kröfu 1 hafi verið talið rétt að tilgreina að „tengið myndaði þétt málmsamskeyti (málm-í-málm; metallic sealing)”<sup>9</sup> og á þeim grundvelli hafi breyttar kröfur verið lagðar inn til EPO í nóvember 2019.

Sem fyrr segir voru greinargerðir málsaðila ásamt framdregnum gögnum sendar DKPTO til frekari rannsóknar og miðar niðurstaða Hugverkastofunnar við þá rannsókn.<sup>10</sup> Tekið skal fram að rannsóknin beindist að kröfum eins og þær voru þegar einkaleyfið var veitt en vörðuðu ekki breyttar kröfur sem lagðar voru fram af hálfu einkaleyfishafa á meðan á málsmeðferð stóð.

<sup>9</sup> Sjá lið 4.4. í greinargerð einkaleyfishafa, dags. 5. ágúst 2020. Umsóknin var enn til meðferðar hjá EPO þegar andmælamáli hér á landi var til meðferðar en einkaleyfi EP3390768 B1 var veitt þann 29. september 2021.

<sup>10</sup> Efnisleg niðurstaða DKPTO fylgir með úrskurði þessum og vísast til þess varðandi nánari umfjöllun á líkindum framdreginna skjala við kröfur einkaleyfisins (á ensku). Einstök atriði eru undirstrikuð/skáletruð/þýdd yfir á eða úr ensku til nánari glöggvunar.



### Nýnæmi – framdregið skjal D1

Rannsakendur vísa til yfirlits andmælanda yfir tæknilega eiginleika gagns D1 með hliðsjón af kröfum 1 og 10 í einkaleyfi EL3011 (í greinargerð tilgreindir eiginleikar a – h). Fallist er á greiningu andmælanda á eiginleikum a, b, d, e og f. Hvað varðar eiginleika c, g og h eru í niðurstöðu frekari rannsóknar dregnir fram þeir þættir sem taldir eru vera ólíkir með einkaleyfi EL3011 og því sem fram kemur í D1.

**Eiginleiki c:** Andmælandi heldur því fram að eiginleikinn sem um ræðir sé þekktur þar sem í D1 greini frá því að „*tengið samanst[andi] af utanmálsbili sem vísar inn á við með áslægum hætti frá efri brún 5 sem liggur inn á við [...]*.“ Vísað er til myndar 3 því til stuðnings. Að mati rannsakenda er umrætt orðalag í D1 aftur á móti ekki það sama og tilgreint er í kröfu 1. „*Utanmálsbil sem vísar inn á við með áslægum hætti frá efri brún [...]*“ (e. spacing that extends inwardly) er ekki það sama og „*efri brúnar sem liggur inn á við*“ (e. an inwardly extending upper rim) sem fram komi í kröfu 1. Þá er að mati rannsakenda ekki hægt að sjá *efri brún sem liggur inn á við* í teikningum með skjali D1. Enn fremur er tilgangur tilgreindrar efri brúnar í einkaleyfi EL3011 talinn vera sá að takmarka hreyfingu innri rörlaga einingarinnar þegar hlutarnir séu dregnir í sundur<sup>11</sup> og er vísað nánar um það til bls. 11, lína 22-26 og mynda 3A-3B í einkaleyfi EL3011. Meginmunurinn á D1 og kröfum einkaleyfis EL3011 liggur að mati rannsakenda í því að *efri brún sem liggur inn á við* sé til staðar í kröfu 1 í einkaleyfi EL3011 en ekki í D1. Áhrifin séu þau að takmörkun á áshreyfingu við varmasamdrátt náist með mismunandi hætti í uppfinningunum. Tekið er því undir það með einkaleyfishafa að eiginleiki c í kröfu 1 sé ekki til staðar í D1.

**Eiginleiki g:** Andmælandi heldur því fram að eiginleikinn sem um ræðir sé þekktur þar sem í D1 greini frá því að „*að minnsta kosti hluti af innri rörlaga hluta 3 [sé] rennanlegur innan utanmálsbilsins sem snýr inn á við (innan einingar 2) á milli efri brúnarinnar 5 sem liggur inn á við og miðjubrúnarinnar 23 sem liggur inn á við*“. Vísað er til mynda 3 (stækkuð staða) og 4 (þjöppuð staða), sem og lýsingar í D1 til nánari stuðnings. Að mati rannsakenda byggja rök andmælanda á því að eingöngu skuli taka hluta af innri rörlaga einingu til skoðunar við mat á því hvort einingin er styttri en utanmálsbilið sem snýr inn á við, sbr. einnig eiginleika c. Á hinn bóginn kemur að þeirra mati eftirfarandi skýrt fram í kröfu 1: „*[...] innri rörlaga einingu 7 sem liggur geislalægt innan bilsins 21, þar sem fyrrnefnd innri rörlaga eining inniheldur fyrsta utanmáls tengisvæði 8 til að tengjast pörunartengisvæði enda fyrrnefndrar fyrstu fódriingar 4 [...]*“.

Varðandi eiginleika g komast rannsakendur því að þeirri niðurstöðu að sú innri rörlaga eining sem er styttri (eins og fram komi í einkennandi hluta kröfu 1) en *utanmálsbilið sem snýr inn á við*, verði að fela í sér tengisvæðið (e. the engaging zone). Á hinn bóginn sé tengisvæðið í D1 augljóslega utan við *utanmálsbilið sem vísar inn á við*, sbr. t.d. teikningu 3 (Fig. 3, bls. 2/10 í D1). Viðfangsefni kröfu 1 í einkaleyfi EL3011 er því að mati rannsakenda enn fremur ólíkt D1 að því leyti að innri rörlaga eining 7 er styttri í ásstefnu en utanmálsbil 2 sem vísar inn á við.<sup>12</sup>

**Eiginleiki h:** Andmælandi heldur því fram að eiginleikinn sem um ræðir sé þekktur þar sem í D1 greini frá því að „*ytra yfirborð á innri rörlaga hluta 3 og innra yfirborð hola rörlaga meginhlutans 2 hafi takmarkandi formgerðarmótanir (festieiningar 11 og raufar 17/19) til að takmarka snúning um lengd hlífarinnar [...]*.“ Vísað er til þess sem fram komi í skjali D1 (bls. 9, lína 33 – bls. 10, lína 2) og mynda 1 og 2 í D1 til nánari stuðnings. Rannsakendur taka fram að í kröfu 1 nái krafa til eiginleika h til eftirfarandi: „*ytra yfirborð 15 á innri rörlaga einingarinnar 7 og innra yfirborð 16 hola rörlaga aðalhlutans hafa takmarkandi formgerðarmótanir til að takmarka snúning um lengdina á fódriingunni*.“ Að mati rannsakenda er ekki hægt að leggja orðalagið „*takmarkandi formgerðarmótanir*“ (e. restrictive structural formations) í D1 að jöfnu við orðalag í kröfu 1

<sup>11</sup> Nánar segir: „Moreover, the functional purpose of the upper rim as conferred by the patent EL 3011 (page 11 lines 22-26 and Fig. 3A-3B) is to limit the movement of the inner tubular member when the parts are pulled apart. This purpose is not fulfilled by the upper rim in D1 [...].“ Niðurstaða rannsóknar, bls. 3.

<sup>12</sup> “Thus, the subject matter of claim 1 differs further from D1 in that the inner tubular member 7 is shorter in the axial direction than the inwardly facing circumferential spacing 2.” Niðurstaða rannsóknar, bls. 3.





einkaleyfis EL3011, þ.e. takmarkandi formgerðarmótanir (e. restrictive structural forming parts).<sup>13</sup> Til þess þyrfti umfang viðfangsefnisins (e. scope of the subject matter) einnig að vera annað. Orðalag kröfu 1 vísar að mati rannsakenda fremur til eininga/hluta (e. parts) en til rörlaga hlutanna sjálfra á meðan formgerðarmótanir (e. formations) ætti fremur að skilja sem útlínur á yfirborði rörlaga hlutanna eins og útskýrt sé í lýsingu einkaleyfisins í tengslum við mynd 10 A-B.

Þá er það enn fremur mat rannsakenda að viðfangsefni kröfu 1 skilji sig frá D1 að því leyti að ytra yfirborð 15 á innri rörlaga hluta 7 og innra yfirborð 16 hola rörlaga meginhlutans hafi takmarkandi formgerðarmótanir í þeim tilgangi að takmarka snúning um lengdina á fóðringunni.<sup>14</sup>

Þar að auki telja rannsakendur að hin sjálfstæða aðferðarkrafa 10 sé ólík D1 að breyttu breytanda, þ.e. hvað varðar þessa þrjá eiginleika c, g og h.

#### *Nýnæmi – framdregið skjal D2*

Rannsakendur vísa til yfirlits andmælanda yfir tæknilega eiginleika gagns D2 og fallast á það yfirlit, fyrir utan eiginleika g.

Með sömu rökum og varðandi D1 er að mati rannsakenda ekki augljóst í skjali D2 að innri rörlaga hlutinn sé styttri en utanmálsbilið sem snýr inn á við, þar sem tengisvæðið í D2 sé einnig augljóslega fyrir utan utanmálsbilið sem snýr inn á við. Viðfangsefni krafa 1 og 10 er því að þeirra mati ólíkt því sem D2 tilgreinir hvað varðar eiginleika g og h. Innri rörlaga hlutinn er styttri en utanmálsbilið sem snýr inn á við og ytra yfirborð 15 innri rörlaga hluta 7 og innra yfirborð 16 hola rörlaga meginhlutans hafa takmarkandi formgerðarmótanir til að takmarka snúning um lengdina á fóðringunni.

#### *Mismunur í meginráttum*

Að mati rannsakenda eru sjálfstæðar kröfur 1 og 10 í einkaleyfi EL3011 ólíkar D1 hvað varðar eiginleika c, g og h og ólíkar D2 hvað varðar eiginleika g og h. Það skjal sem kemst því næst sjálfstæðum kröfum einkaleyfis EL3011 (e. the closest prior art) er því að þeirra mati D2.

Varðandi eftirfarandi rök andmælanda: „*Tæknilegt vandamál til úrlausnar má skilgreina sem vanda varðandi það hvernig á að koma í veg fyrir hlutfallslegan snúning milli tveggja hluta tengis, þar af er einn hlutinn tengdur fyrstu hlíf og hinn hlutinn tengdur við aðra hlíf,*“ sem varðar lausn vandamálsins með aðgreinandi eiginleika f er það mat rannsakenda að aðgreinandi eiginleiki g varði annað tæknilegt vandamál sem sé það hvernig ná megi fram þéttara tengi.

#### *Tæknilegt vandamál – frumleiki*

Að mati rannsakenda tilheyrja bæði framdregin skjöl D1 og D2 því tæknisviði sem varðar *tengistykki fyrir borholurör til þess að draga úr áhrifum af hitaþenslu* (e. downhole pipe connectors for mitigating thermal expansion effects). Þar af leiðandi myndi sérfræðingur á því sviði, sem leitaði upplýsinga út frá D2, leita lausna sem finna mætti í D1. Lausn við fyrsta vandamálinu er að þeirra mati að finna þar en sú lausn er þó frábrugðin því sem krafist er með einkaleyfi EL3011, sbr. fyrri umfjöllun. Hvorki D1 né D2 setja fram lausn við seinna tæknilega vandamálinu (sbr. umfjöllun um eiginleika g) þar sem hvorugt þeirra hefur að geyma eiginleika g sem er sú lausn sem sett er fram í uppfinningu þeirri sem hér er til umfjöllunar. Samsetning D1 og D2 myndi því ekki leiða til þeirrar lausnar sem falin er í uppfinningunni og að mati rannsakenda myndi sérfræðingur á sviðinu ekki breyta þeim lausnum sem finna má í D1 og D2 án þess að í því fælist frumleiki.

<sup>13</sup> Þessi atriði koma eins út í íslenskri þýðingu í framlögðum gögnum en mætti útleggja sem *takmarkandi formgerðarmótanir vs. takmarkandi formgerðarmótunareiningar eða -hlutar*.

<sup>14</sup> “Thus, the subject matter of claim 1 differs further from D1 in that the outer surface 15 of the inner tubular member 7 and the inner surface 16 of the hollow tubular main body have restrictive structural formations to restrict rotation around the length of the casing.” Niðurstaða rannsóknar, bls. 4.



Sú lausn sem krafist er verndar fyrir með sjálfstæðum kröfum 1 og 10, ásamt ósjálfstæðum kröfum 2-9 og 11-13 verður því að teljast verulega frábrugðin því sem þekkt er í D2 ásamt D1. Uppfinningin uppfyllir því að mati rannsakenda ákvæði 2. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi, þ.e. uppfinningin felur í sér nýnæmi og er að auki frábrugðin því sem þekkt er í verulegum atriðum.

#### *Aðrar kröfur einkaleyfis EL3011*

Í greinargerð viku andmælandi stuttlega að öðrum kröfum einkaleyfisins, nr. 2, 4 - 7, 12 – 15 og hluta af kröfum 8 og 9 og telur þær skorta nýnæmi, einkum í ljósi skjals D2, ef það er skoðað í samhengi við D1. Kröfur 3, 11, 16 og 17 eru taldar skorta frumleika þar sem þær innihaldi breytingar sem augljósar séu fagmönnum á sviðinu. Með hliðsjón af því að niðurstaða rannsakenda er sú að sjálfstæðar kröfur 1 og 10 ásamt tilgreindum ósjálfstæðum kröfum uppfylli þá þegar skilyrði 2. gr. ell. um nýnæmi og frumleika, verða aðrar kröfur einkaleyfisins ekki teknar til frekari skoðunar.

#### *Framlagning á breyttum kröfum*

Með greinargerð, dags. 5. ágúst 2020, lagði einkaleyfishafi fram breyttar kröfur en sem fyrr segir beindist rannsókn að þeim kröfum sem til staðar voru við birtingu EL3011, dags. 15. mars 2019. Með hliðsjón af því að niðurstaða rannsakenda er sú að einkaleyfið geti staðið í óbreyttri mynd tekur Hugverkastofan breyttar kröfur ekki til frekari skoðunar en beinir því til einkaleyfishafa að unnt er að óska eftir breytingu á kröfum einkaleyfisins á grundvelli málsmeðferðar samkvæmt 40. gr. a. ell.

#### *Samantekt*

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að máli þessu verði ekki vísað frá á grundvelli formgalla, sbr. 4. mgr. 21. gr. ell. Þá er andmælum á grundvelli 1. tl. 3. mgr. 21. gr. ell. um það að skilyrði 1. gr. laganna hafi ekki verið uppfyllt, sem og vísan til 2. og 3. tl. sama ákvæðis hafnað sem órökstuddum. Með hliðsjón af niðurstöðu frekari rannsóknar á einkaleyfishæfi er það mat Hugverkastofunnar að uppfinning sú sem vernduð er með einkaleyfi EL3011 hafi til að bera nýnæmi og frumleika með vísan til 2. gr. ell. Andmæli gegn einkaleyfi EL3011 eru því ekki tekin til greina.

### **Úrskurðarorð**

Einkaleyfi EL3011, tengistykki fyrir rör í háhitaborholum, skal halda gildi sínu óbreytt.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir  
Yfirlögfræðingur

Vakin er athygli á því að í samræmi við 1. mgr. 24. gr. ell. geta aðilar máls áfrýjað úrskurði Hugverkastofunnar innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. og 1. mgr. 25. gr. ell. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan  
Engjateig 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. desember 2019

**Varðandi: Andmæli gegn einkaleyfi nr. EL3011 - Tengistykki fyrir rör í háhitaborholum**  
**PCT númer: PCT/IS2016/050020**  
**Eigandi: Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR**  
**Merki birt í 3. tbl. 36. árg. ELS-tíðinda þann 15. mars 2019**  
**Andmælafrestur: 16. desember 2019**  
**Okkar tilvísun: C1085IS**

Vísað er til auglýsingar á veitingu einkaleyfis nr. EL3011 í 3. tbl. 36. árg. ELS-tíðinda þann 15. mars 2019.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Vanguard Oil Tools & Services LLC, Street 66, Building No. 108, Ghala Industrial Estate, P.O.Box: 732, PC 130, Azaiba, Muscat, Oman, með vísan til 21. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (hér eftir ell.) leggjum við hér með fram andmæli gegn neðangreindri skráningu:

Einkaleyfi númer EL3011 – Tengistykki fyrir rör í háhitaborholum.  
Umsókn númer IS50210.

PCT númer: PCT/IS2016/050020.

Í eigu: Íslenskar orkurannsóknir – Ísor, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík.

Umboð okkur til handa verður lagt fram innan skamms.

Andmælin eru byggð á öllum þremur skilyrðum 21. gr. ell., nánar tiltekið að einkaleyfið uppfylli ekki skilyrði 1. og 2. gr. ell. sbr. 1. tl. 3. mgr. 21. gr. ell., að lýsing á uppfinningunni sé ekki nægjanlega skýr þannig að fagmaður geti útfært uppfinninguna sbr. 2. tl. 3. mgr. 21. gr. ell. og að einkaleyfið sé víðtækara en umsóknin í þeirri mynd sem hún var lögð inn sbr. 3. tl. 3. mgr. 21. gr. ell.

Er þess krafist að einkaleyfið verið lýst ógilt en til vara að það sé samþykkt í breyttri mynd.

Tilskilið gjald hefur verið millifært og staðfesting þess efnis er hér meðfylgjandi.

Óskað er eftir fresti til að leggja fram frekari rökstuðning og gögn.

Virðingarfyllst,  
Tego hugverkaráðgjöf



Lovisa Jónsdóttir, hugverkalögfræðingur



Hugverkastofan  
Engjateig 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 3. febrúar 2020

**Varðandi: Andmæli gegn einkaleyfi nr. EL3011 - Tengistykki fyrir rör í háhitaborholum**  
**PCT númer: PCT/IS2016/050020**  
**Eigandi: Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR**  
**Merki birt í 3. tbl. 36. árg. ELS-tíðinda þann 15. mars 2019**  
**Frestur: 3. febrúar 2020**  
**Tilvísun ykkar: EU050210**  
**Okkar tilvísun: C1085IS**

Vísað er til fyrri samskipta í ofangreindum máli, síðast tölvupósts skráningaryfirvalda þar sem okkar var veittur frestur til dagsins í dag til að leggja fram frekari rökstuðning og gögn í málinu.

Í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (hér eftir ell.) kemur fram að einkaleyfi verði einungis veitt fyrir uppfinningar sem eru nýjar með tilliti til þess sem þekkt er fyrir umsóknardag og eru að auki frábrugðnar því í verulegum atriðum. Þetta skilyrði lagana er það sem að öllu jöfnu er talað um sem kröfu um nýnæmni og uppfinningahæð, þ.e. uppfinning þarf að vera ný og frumleg.

Það er mat umbjóðanda okkar að einkaleyfi númer EL3011 – tengistykki fyrir rör í háhitaborholum, í eigu Íslenskra orkurannsókna – Ísor, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, uppfylli ekki þetta skilyrði og færur við fyrir því eftirfarandi rök auk þess sem við vísur til eftirtalinnna skjala sem jafnframt eru lögð fram:

D1: WO 2014/016758 birt 30. janúar 2014  
D2: CN 102191919; birt 21. september 2011  
D2E: Ensk þýðing á D1 fengin frá Espacenet Patenttranslate  
Afrít af mynd 3 af D1.  
Afrít af mynd 1 af D2

## **NÝNÆMI OG UPPFINNINGAHÆÐ**

### **Krafa 1 í hinu andmælda einkaleyfi skilgreinir eftirfarandi:**

- a. Tengir til að tengja fóðringarluta sem notaðir eru í borholum sem eru boraðar á háhitasvæðum og til að flytja háhitamiðil, þar sem tengið inniheldur:
- b. holan rörlaga aðalhluta 1 með fyrsta rörlaga hólksop 2 sem á að festa við fyrstu fóðringu 4 og annað rörlaga hólksop 3 sem á að festa við aðra fóðringu 5,
- c. utanmálsbil 21 sem snýr inn á við og liggur áslægt á milli efri brúnar 11 sem liggur inn á við nálægt fyrsta rörlaga hólksopinu 2 og miðjubrúnar 13 sem liggur inn á við,

- d. innri rörlaga einingu 7 sem liggur geislalægt innan bilsins 21, þar sem fyrrnefnd innri rörlaga eining inniheldur fyrsta utanmáls tengisvæði 8 til að tengjast pörunartengisvæði enda fyrrnefndrar fyrstu fóðringar 4,
- e. þar sem innri rörlaga einingin 7 inniheldur brún 12 sem liggur inn á við og upp að og snertir jaðarendayfirborð fyrstu fóðringarinnar 4 þegar fyrsta fóðringin 4 er að fullu fest,
- f. annað utanmáls tengisvæði 10 nálægt öðru rörlaga hólksopinu 3, til að tengjast pörunartengisvæði enda annarrar fóðringarinnar 5, sem einkennist af því að
- g. innri rörlaga einingin 7 er styttri í áslægu áttina en utanmálsbilið 21 sem snýr inn á við og er rennanlegt á viðsnúanlegan hátt innan utanmálsbilsins 21 sem snýr inn á við á milli efri brúnarinnar 11 sem liggur inn á við og miðjubrúnarinnar 13 sem liggur inn á við, og af því að
- h. ytra yfirborð 15 á innri rörlaga einingunni 7 og innra yfirborð 16 hola rörlaga aðalhlutans hafa takmarkandi formgerðarmótanir til að takmarka snúning um lengdina á fóðringunni.

Í framsetningu á kröfu 1 hér að ofan er hver eiginleiki kröfunnar skilgreindur með stafsettum lið til þess að auðvelda samanburð á þekktum skjölum sem vísað er til í athugasemdum okkar við nýnæmni og uppfinningahæð.

### **Krafa 1: Ekki nýnæmt með vísan til fylgiskjals D1**

Sérstaklega er vísað til fyrstu útfærslu D1, eins og sýnt er á myndum 1-6. Einnig er vísað til meðfylgjandi afrits af mynd 3 sem útskýrir ákveðna þætti.

**Eiginleiki a:** D1 greinir frá samskeytaeiningu til að jafna út krafta vegna hitauppstreymis í hlífarstreng í borholu t.d. fyrir framleiðslu kolvatnsefnis, sjá blaðsíðu 1, línur 7-17. Samskeytaeiningin tengir hlífahlutana. Þannig að D1 greinir frá tengi til að tengja hlífahluta sem notaðir eru í borholum sem boraðar eru á háhitasvæðum og til flutnings háhitamiðla. Eiginleiki a. hér að ofan er þannig þekktur út frá D1.

**Eiginleiki b:** D1 greinir frá holum rörlaga meginhluta 1, 2 með fyrsta rörlaga hólksopinu 7 sem á að festa við fyrstu hlífina og annað rörlaga hólksopið 4 til að festa við aðra hlíf. Sjá mynd 3, mynd 6 og t.d. lýsingu á blaðsíðu 9, línur 7-13. Samskeytaeiningin 1 í D1 inniheldur fyrsta langsum hluta 2 sem inniheldur opið 4. Eiginleiki b. hér að ofan er þannig þekktur út frá D1.

**Eiginleiki c:** D1 greinir frá því að tengið samanstendur af utanmálsbili sem vísar inn á við með áslægum hætti frá efri brún 5 sem liggur inn á við (efri endi einingar 2 sem er hluti af holum, rörlaga meginhluta 1) nálægt fyrsta rörlaga hólksopinu 7 og miðjubrúnar 23 sem liggur inn á við, sjá t.d. mynd 3. Bilið er staðsett innan í einingu 2. Eiginleiki c. hér að ofan er þannig þekktur út frá D1.

**Eiginleiki d:** D1 greinir frá innri rörlaga hluta 3 sem liggur geislalægt innan bilsins (hluti af langsum hluta 3 teygir sig inn í bilið á milli efri brúnar 5 og miðjubrúnar 23) umræddur innri rörlaga hluti inniheldur fyrsta utanmáls tengisvæði 9 til að tengjast við pörunartengisvæði enda fyrrnefndrar fyrstu hlífar. Sjá lýsingu á blaðsíðu 9, línur 11-13, mynd 1 og mynd 3. Eiginleiki d. hér að ofan er þannig þekktur út frá D1.

**Eiginleiki e:** D1 greinir frá að innri rörlaga hluti 3 inniheldur brún sem liggur inn á við og upp að og snertir jaðarendayfirborð fyrstu hlífarinnar þegar fyrsta hlífin er að fullu fest. Sjá mynd 3 sem sýnir brún sem liggur inn á við neðst á snittaða hlutann 9. Þegar hlífahluti er settur inn í snittaða hluta 9 mun endi yfirborðs hlífahlutans liggja að þessari brún þegar hann er settur inn að fullu. Eiginleiki e. hér að ofan er þannig þekktur út frá D1.

**Eiginleiki f:** D1 greinir frá öðru utanmáls tengisvæði 8 nálægt öðru rörlaga hólksopinu 4, til að tengjast pörunartengisvæði enda annarrar hlífar. Sjá lýsingu á blaðsíðu 9, línur 11-13, mynd 1 og mynd 3. Sjá

einnig blaðsíðu 11, línur 22-30, með vísan til myndar 6 og lýsingar því hvernig samskeytíhlutinn/tengið er fest á hlífarhlutana 25. Eiginleiki f. hér að ofan er þannig þekktur út frá D1.

**Eiginleiki g:** D1 greinir frá því að að minnsta kosti hluti af innri rörlaga hluta 3 er rennanlegur innan utanmálsbilsins sem snýr inn á við (innan einingar 2) á milli efri brúnarinnar 5 sem liggur inn á við og miðjubrúnarinnar 23 sem liggur inn á við. Sjá mynd 3 sem sýnir stækkaða stöðu og mynd 4 sem sýnir þjappaða stöðu. Sjá einnig lýsingu á blaðsíðu 10, línur 22-26, þar sem lýst er hvernig eining 2 skarast að hluta við einingu 3 og að einingar 2 og 3 geta hreyfst með áslægum hætti gagnvart hvor annarri. Eining 3 verður einnig rennanleg á viðsnúanlegan hátt ef hitaþennsla er minnkuð.

Hlutfallsleg hreyfing milli eininga 2 og 3 er takmörkuð af fjarlægðinni 21. Hluti einingar 3 sem er rennanleg innan bilsins er hlutinn á milli brúnar 15 og neðri endans 6 á einingunni 3, bornar saman mynd 3 og mynd 4 sýna fullþjappaða stöðu. Á blaðsíðu 11, línur 1-7, er lýst að bilið 21 verði minna en bilið 22, þar sem bilið 22 er hámarksbil sem einingin 3 getur hreyfst innan einingar 2. Ástæðan fyrir þessu er sú að það á að vera bil á milli enda 6 í einingu 3 og einingar 2 jafnvel við fullþjöppun til að forðast aflögun. Þar af leiðandi er hlutinn af innri rörlaga hlutanum 3, sem er rennanlegur innan bilsins í raun styttri í ásstefnu en bilið. Eiginleiki g. hér að ofan er þannig þekktur út frá D1.

**Eiginleiki h:** D1 greinir frá því að ytra yfirborð á innri rörlaga hluta 3 og innra yfirborð hola rörlaga meginhlutans 2 hafi takmarkandi formgerðarmótanir (festieiningar 11 og raufar 17/19) til að takmarka snúning um lengd hlífarinnar. Frá D1, blaðsíðu 9 lína 33 að blaðsíðu 10 lína 2, er vitað að festieiningar 11, sem halda tveimur langsum hlutum 2, 3 saman, eru festir í fyrsta langsum hluta 2 og staðsettir í raufum eða klippum 17 í öðrum langsum hluta 3. Þar með næst „að takmarka hlutfallslega hreyfingu á milli langsum hluta 2, 3“. Það er alveg ljóst að það er hlutfallslegur snúningur tveggja langsum hlutanna sem er takmarkaður. Sjá einnig mynd 1 og mynd 2. Langsum raufarnar 17 eru ekki svo skýrt sýndar á mynd 1 en sjást betur á mynd 2 sem sýnir sama fyrirkomulag með samsvarandi raufum 19. Að öðrum kosti sýnir mynd 2 afbrigði þar sem eini munurinn í samanburði við mynd 1 er að annar endanna á mynd 2 er með ytri skrufgang í stað innri skrufgangs. Eiginleiki h. hér að ofan er þannig þekktur út frá D1.

Af ofangreindu má sjá að það sem er skilgreint í kröfu 1 er ekki nýnæmt í skilningi 1. mgr. 2. gr. ell. þegar litið er til birtingar á D1.

#### **Krafa 10: Ekki nýnæmt með vísan til fylgiskjals D1**

Vísað er til umfjöllunar hér að ofan varðandi D1 í tengslum við kröfu 1.

Út frá D1 er áður vitað að:

Aðferð til að tengja hlífðarhluta sem notaðir eru við að bora borholur á háhitasvæðum og flutning á háhitamiðli gegnum hlífina með tengi (*sjá umfjöllun um eiginleika a. hér að ofan*), þar sem fyrrnefnd aðferð felst í því að:

- að tengja fyrstu hlífina við fyrsta rörlaga hólksop 7 á tengi sem hefur hola rörlaga meginhluta 1 og tengja aðra hlíf við annað rörlaga hólksop 4 á tenginu (*sjá umfjöllun um eiginleika b. að ofan*),

- þar sem fyrsta hlífin er tengd við pörunar utanmáls tengisvæði 9 á innri rörlaga hluta 3 á fyrsta rörlaga hólksopinu 7 og þar sem önnur hlíf er tengd við pörunar utanmáls tengisvæði 8 í öðru rörlaga hólksopinu 4 (*sjá umfjöllun um eiginleika d. og eiginleika f. að ofan*), þar sem innri rörlaga hlutinn 3 inniheldur brún sem liggur inn á við og upp að og snertir jaðarenda yfirborðs fyrstu hlífarinnar þegar fyrsta hlífin er að fullu fest (*sjá umfjöllun um eiginleika e. að ofan*),

sem einkennist af því að innri rörlaga hluti 3 er styttri í áslægu áttina en utanmálsbilið sem snýr inn á við og er rennanlegt á viðsnúanlegan hátt innan utanmálsbilsins sem snýr inn á við á milli efri brúnarinnar 5 sem liggur inn á við og miðjubrúnarinnar 23 sem liggur inn á við til að taka við útþennslu

og samdrætti hlífarinnar vegna hitabreytinga (*sjá umfjöllun um eiginleikann c og eiginleikann g að ofan*), og að ytra yfirborð innri rörlaga hluta 3 og innra yfirborð hola rörlaga meginhlutans 2 hafi takmarkandi formgerðarmótanir 11 og 17 til að takmarka snúning um lengd hlífarinnar (*sjá umfjöllun um eiginleika h að ofan*).

Með sama hætti og vísað var til hér að ofan í tengslum við kröfu 1 þá er það ljóst af ofangreindu að það sem er skilgreint í kröfu 10 ekki nýnæmt að teknu tilliti til birtingar á D1.

### **Önnur rök: Krafa 1 og/eða krafa 10 skortir uppfinningahæð með tilliti til D1**

Ef það er niðurstaða skráningaryfirvalda að einhver hluti kröfu 1, eða einstök atriði kröfunnar, uppfylli skilyrði laga um nýnæmni, þrátt fyrir það sem áður er þekkt á grundvelli D1, þá verður að telja þá hluta eða atriði smávægilegar breytingar sem eru augljósar fagmanni. Þar af leiðandi getur krafa 1 ekki talist fullnægja skilyrði laga um uppfinningahæð.

Ef það er niðurstaða skráningaryfirvalda að einhver hluti kröfu 10, eða einstök atriði kröfunnar, uppfylli skilyrði laga um nýnæmni, þrátt fyrir það sem áður er þekkt á grundvelli D1, þá verður að telja þá hluta eða atriði smávægilegar breytingar sem eru augljósar fagmanni. Þar af leiðandi getur krafa 1 ekki talist fullnægja skilyrði laga um uppfinningahæð.

### **Aðrar kröfur með vísan til D1**

Að minnsta kosti það sem er skilgreint í kröfum 4, 5, 6, 7, 12 (þétting 20), 15 sem og hluti af kröfu 8 og kröfu 9 er áður þekkt úr D1, sem gerir það að verkum að þessar kröfur uppfylla ekki skilyrði laga um nýnæmi eða að öðrum kosti hafa ekki tilskylda uppfinningahæð.

### **Krafa 1: Skortur á uppfinningahæð með vísan til fylgiskjalsins D2, í samhengi við D1**

Sem fyrr segir þá er það einnig skilyrði laga að uppfinning sé frumleg, þ.e.a.s. að hún hafi til að bera nægjanlega uppfinningahæð. Í því tilliti vísun við einnig til fylgiskjalsins D2, D1, meðfylgjandi afrits af mynd 1 af D2 og til D2E, sem er ensk þýðing á D2.

**Eiginleiki a:** D2 greinir frá hitatengdu jarðolíuhlífartengi, sjá myndir. 1-3, fyrsta málsgrein D2E, og línur 20-22 þar sem minnst er á hitastigshækkun inni í olíuborholu, og línur 31-36. Eiginleiki a. hér að ofan er þannig þekktur út frá D2.

**Eiginleiki b:** D2 greinir frá holum rörlaga meginhluta (efri tenging 1, kápu 5, neðri tengingu 6 af D2, í samanburði við mynd 2a í einkaleyfinu) sem hefur fyrsta rörlaga hólksop sem á að festa við fyrstu hlíf, og annað rörlaga hólksop sem á að festa við aðra hlíf, sjá myndir. 1-3, blaðsíða 3 í D2E, línur 23-24, 26-27. Eiginleiki b. hér að ofan er þannig þekktur út frá D2.

**Eiginleiki c:** D2 greinir frá því að hlífartengingin, þ.e.a.s. tengið, samanstandi af utanmálsbili sem vísar inn á við (holrými fyllt með bræðanlegu föstu efni 2, læsingarhringur 3, þéttingar 4 og hluti neðri tengingar 6) sem snúa með áslægum hætti á milli efri brúnar sem liggur inn á við nálægt fyrsta rörlaga hólksopi og miðjubrún sem liggur inn á við (sjá meðfylgjandi afrit af mynd 1). Eiginleiki c. hér að ofan er þannig þekktur út frá D2.

**Eiginleiki d:** D2 greinir frá innri rörlaga hluta 6 sem liggur geislalægt innan bilsins (rými fyllt með einingum 2, 3, 4 og hluta af 6) fyrrnefndur innri rörlaga hluti sem inniheldur fyrsta utanmáls tengisvæði

til að tengjast við pörunartengisvæðið á enda fyrrnefndrar fyrstu hlífar (sjá meðfylgjandi afrit af mynd 1). Eiginleiki d. hér að ofan er þannig þekktur út frá D2.

**Eiginleiki e:** D2 greinir frá því að innri rörlaga hluti 6 inniheldur brún liggur inn á við og upp að og snertir jaðarendayfirborð fyrstu hlífarinnar þegar fyrsta hlífin er að fullu fest. Af afriti af mynd 1 má sjá að innra þvermál innri rörlaga hluta 6, sem kemur strax á eftir snittinu á tengisvæðinu til að tengja við hlífina, er minni en þvermál snittaða hlutans. Þar af leiðandi er brún sem liggur inn á við og snertir jaðarendayfirborð hlífarinnar þegar þegar hún er að fullu sett inn í hólksopið á innri rörlaga hluta 6. Eiginleiki e. hér að ofan er þannig þekktur út frá D2.

**Eiginleiki f:** D2 greinir frá öðru utanmáls tengisvæði nálægt öðru rörlaga hólksop, til að parast við pörunartengisvæði á enda á annarri hlíf (sjá meðfylgjandi afrit af mynd 1). Eiginleiki f. hér að ofan er þannig þekktur út frá D2.

**Eiginleiki g:** D2 greinir frá því að innri rörlaga hluti 6 inniheldur hluta sem liggur geislalægt innan bilsins (eiginleiki d að ofan) sem er styttri í áslægri átt en utanmálsbilið sem vísar inn á við (rýmið fyllt með einingum 2, 3, 4 og hluta af 6) og sem er rennanlegt á viðsnúanlegan hátt innan utanmálsbilsins 21 sem snýr inn á við á milli efri brúnar sem liggur inn á við og miðjubrúnar sem liggur inn á við (sjá meðfylgjandi afrit af mynd 1). Eiginleiki g. hér að ofan er þannig þekktur út frá D2.

Þannig er það sem er skilgreint í kröfu 1 frábrugðið því sem áður er þekkt frá D2 að því leyti:

- að ytra yfirborð 15 á innri rörlaga hluta 7 og innra yfirborð 16 á hola rörlaga meginhlutanum hafa takmarkandi formgerðarmótanir til að takmarka snúning um lengd hlífarinnar, þ.e.a.s. eiginleikinn h að ofan. Mynd 1 á einkaleyfinu sýnir rörlaga meginhlutann sem samanstendur af öllum einingunum 7 (innri rörlaga hlutanum), 6 (ytri burðarhluti), 9 (ytri burðarhluti). Hins vegar, í ljósi lýsingarinnar og mynda 4A, 4B, skiljum við að „innra yfirborð 16 á rörlaga meginhlutanum“ í þessum eiginleika h. myndi aðeins ná til innra yfirborðs ytri burðarhluta 6.

Tæknileg áhrif takmarkandi formgerðarmótana eru að hlutfallslegur snúningur á innri rörlaga hlutanum 7 og meginhlutanum, og sérstaklega ytri burðarhlutanum 6 á meginhlutanum, er takmarkaður. Tæknilegt vandamál til úrlausnar má skilgreina sem vanda varðandi það hvernig á að koma í veg fyrir hlutfallslegan snúning milli tveggja hluta tengis, þar af er einn hlutinn tengdur fyrstu hlíf og hinn hlutinn tengdur við aðra hlíf.

D1 snýr að sama tæknisviði og D2. Þetta varðar samskeytaeiningu til að jafna út krafta vegna hitauppstreyms í hlífarstreng í borholu t.d. fyrir framleiðslu kolvatnsefnis, sjá blaðsíðu 1, línur 7-12.

Frá D1, blaðsíðu 1 lína 33 að blaðsíðu 10 lína 2, er þekkt að festingarhlutarnir 11, sem halda tveimur langsum hlutum 2, 3 saman, eru festir í fyrsta langsum hlutanum 2 og staðsettir í raufum eða klippum 17 í öðrum langsum hluta 3. Þar með næst „að takmarka hlutfallslega hreyfingu á milli langsum hluta 2, 3“. Það er alveg ljóst að það er hlutfallslegur snúningur tveggja langsum hlutanna sem er takmarkaður. Sjá einnig mynd 1 og mynd 2. Með hliðsjón af mynd 2 og lýsingunni á blaðsíðu 10, línur 9-12, sjást langsum raufar, sem hafa tilvísunarnúmer 19, skýrar á mynd 2.

Fagmanneskja sem leitar lausnar á því vandamáli sem lýst er myndi án efa finna D1, sem tilheyrir sama tæknisviði og tengist sama tæknilega vandamáli. Lausnin, sem lögð er til í D1, að festa einingar á yfirborð annars hlutarins og raufar/klippingar á yfirborði hins hlutarins, gæti auðveldlega komið til framkvæmda af fagmanneskju við tengingu D2 og þar með framkvæmt tenginguna sem er kröfu 1.

Af því leiðir að það sem er skilgreint í kröfu 1 felur ekki í sér uppfinningahæð.

Viðbótar umsögn varðandi g. hér að ofan: Það er tekið fram að eining 6 nær einnig lengra upp en þessi hluti er ekki talinn liggja geislalægt innan bilsins. Komi til þess að líta eigi á þennan hluta sem hluta af innra rörlaga hluta 6 sem liggur geislalægt inn í bilið, verður að líta á hann sem augljósa breytingu fyrir fagmanneskju og er því ekki hægt að líta á það sem frumlega breytingu.

## **Krafa 10: Skortur á uppfinningahæð með vísan til fylgiskjalsins D2, í samhengi við D1**

Rök sem eru hliðstæð rökunum sem fram koma hér að ofan varðandi kröfu 1 eiga einnig við um kröfu 10. Af því leiðir að það sem er skilgreint í kröfu 10 getur ekki talist fullnægja skilyrðum laga um uppfinningahæð.

## **Aðrar kröfur með vísan til D2**

Að minnsta kosti það sem er skilgreint í kröfum 2 (bræðanlegt fast efni 2 virkar einnig sem innsigli, mynd 1), 4, 5, 6, 7, 12 (þétting 4), 13, 14, 15 auk hluta af kröfu 8 er áður þekkt úr D2, sem þýðir að þessar kröfur skortir nýnæmni, í ljósi D2 í samhengi við D1.

Þar að auki, þar sem það sem skilgreint er í hluta af kröfu 9 er áður þekkt úr D2, þá skortir þessa kröfu nýnæmni, í ljósi D2 í samhengi við D1.


Eftirstandandi kröfur 3, 11, 16, 17 sem aðeins innihalda breytingar sem eru augljósar fagmanneskjum og geta því ekki talist fullnægja skilyrðum laga um uppfinningahæð.

## **Niðurstaða**

Eins og ítarlega hefur verið fram í gegnum hér að ofan þá getur einkaleyfi nr. EL 3011 ekki talist vera nýtt og frumlegt í skilningi 1. mgr. 2. gr. ell. Er þess því krafist að einkaleyfið verið lýst ógilt en til vara að það sé samþykkt í breyttri mynd.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn og rökstuðning gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,  
Tego hugverkaráðgjöf

  
Lovisa Jónsdóttir, hugverkalögfræðingur



Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 5. ágúst 2020

Varðar: Andmæli gegn íslensku einkaleyfi nr. 3011 (umsókn nr. 050210)  
Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR  
Tilvísun HUG: EU050210  
Tilvísun okkar: O5031IS00

## Svar við andmælum

Við vísun til framkominna andmæla gegn ofangreindu einkaleyfi frá andmælandanum Vanguard Oil Tools & Services LLC frá 16.12.2019 sem og til tölvubrúfs frá yfirlögfræðingi Hugverkastofu Brynhildi Pálmarsdóttur dags. 5.2.2020 og greinargerð andmælanda sem fylgdi þeim pósti. Í póstinum var einkaleyfishafa gefinn frestur til 5. ágúst 2020 til að gera athugasemdir við andmælin.

Með þessu bréfi viljum við f. hönd einkaleyfishafa svara andmælunum. Einkaleyfishafi fer fram að það aðallega að andmælunum verði vísað frá. Verði ekki fallist á það fer einkaleyfishafi fram á að andmælunum verði hafnað og að einkaleyfið verði samþykkt með þeim breytingum á kröfum sem fylgja þessu bréfi.

Almennt um einkaleyfi 3011:

Umsókn nr. 050210, landsbundin yfirfærsla á PCT/IS2016/050020  
Alþjóðlegur innlagnardagur 19.12.2016  
Forgangsréttur frá 18.12.2015, IS 050129  
Einkaleyfi útgefið 15.3.2019  
Andmælafræstur til 15.12.2019 (sá dagur var sunnudagur, þ.a.l. frestur til 16.12.2019)

### 1. Breyttar kröfur

1.1 Andmælandi leggur með bréfi þessu fram breyttar kröfur, í samræmi við 41. gr. rg. 477/2012. Með þessum breytingum eru gerðar efnislega samsvarandi breytingar og

lagðar hafa verið inn fyrir samsvarandi umsókn hjá EPO sem býður endanlegrar afgreiðslu rannsakanda. Með þessum breytingum eru efnisatriði úr kröfum 11, 16 og 17 í útgefna einkaleyfinu færð í kröfu 1. Þessar kröfur voru nr. 12, 17 og 18 í umsókninni eins og hún var lögð inn, þannig er ljóst að breytingarnar eiga sér fulla stoð í umsókninni eins og hún var lögð inn, sjá einnig lýsingu bls. 6 línu 32 til bls. 7 línu 3.

1.2 Þess ber að geta að engin efnisleg rök eru sett fram gegn kröfum 11, 16 og 17 í greinargerð andmælanda (önnur en þau að þessar kröfur innihaldi „breytingar [sic] sem eru augljósar fagmönnum“) og því má líta svo á að þessum kröfum hafi í raun ekki verið andmælt; þá þegar af þeirri ástæðu ber að líta svo að breytt krafa 1 uppfylli skilyrði um nýnæmi og frumleikastig.

## 2. Seint fram kominn rökstuðningur

2.1 Einkaleyfishafi fer fram á að framangreindum andmælum, innlögðum þann 16.12.2019, verði vísað frá. Skv. 21. gr. ell 17/1991 skulu andmæli vera „skrifleg og rökstudd og þurfa að berast einkaleyfayfirvöldum innan níu mánaða frá því að veiting einkaleyfis var auglýst“. (Okkar undirstrikun.)

2.2 Framkomin andmæli bárust innan tilskilins frests, 16.12.2019, en þau hafa ekki að geyma neinn rökstuðning. Þá þegar af þeirri ástæðu fer einkaleyfishafi fram á að andmælunum verði vísað frá með vísan til 3. mgr. 21. gr. laga um einkaleyfi enda uppfylla þau ekki framangreind skýr skilyrði einkaleyfalaganna um að vera annars vegar skrifleg og hins vegar rökstudd.

2.3 Ákvæði 21. gr. einkaleyfalaganna um andmæli var breytt með lögum nr. 36/1996. Í athugasemdum við lagafrumvarp það sem varð að lögum 36/1996 kemur fram að nokkrar af þeim breytingum sem frumvarpið boðar megi rekja til umfjöllunar á vegum norrænu einkaleyfastofnanna. Óformlegur hópur sérfræðinga á sviði einkaleyfa hafi komið með tillögur og ábendingar sem lúti ekki einungis að samræmingu norrænnar löggjafar heldur ekki síður að samræmingu með tilliti til þróunar einkaleyfalaga í ríkjum Evrópu. Í frumvarpinu segir þá (undir kaflanum „Breytingar sem rekja má til samræmingar á norrænni og evrópskri löggjöf“) að veigamesta breytingin sem stafi frá framangreindum hópi snúi að andmælaferlinu. Sú breyting var lögð til, sem enn er við líði í dag, að andmæli verði einungis heimil eftir að umsókn hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu skráningaryfirvalda og einkaleyfi hafi verið veitt. Þá var lagður til breyttur andmælafræstur sem varð 9 mánuðir frá veitingu einkaleyfis.

2.4 Í athugasemdum framangreinds frumvarps við 7. gr. laga 36/1996 segir að þessi breyting sé til samræmis við málsmeðferð hjá aðildarríkjum Evrópsku einkaleyfastofnunarinnar (EPO) auk þess að vera í samræmi við alþjóðlegan sáttmála um einkaleyfalöggjöf (Patent Law Treaty). Þá kemur fram að andmælafræsturinn sé lengdur úr 3 mánuðum í 9 mánuði enda þyki slíkt rétt þar sem þrjú mánuðir séu of skammur tími

til að útvega fræðirit og önnur gögn sem nauðsynleg kunna að vera til að unnt sé að veða og meta hvort andmæli skuli lögð fram.

2.5 Framangreint eru grundvallarbreytingar á andmælaferlinu til samræmis við önnur aðilarríki EPO og norræna löggjöf. Andmælafersturinn var lengdur í 9 mánuði og innan þess frests þarf að leggja fram skrifleg og rökstudd andmæli. Sambærilegt ákvæði er að finna í 99. gr. EPC (evrópska einkaleyfassamningsins) þar sem fram kemur að „notice of opposition“ skuli berast „within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin“. Hvað í þessu felst er nánar útfært í „Implementing Regulations – to the Convention on the Grant of European Patents“ nánar tiltekið „Rule 76 – Form and content of the opposition“.<sup>1</sup> Þar kemur fram:

*(1) Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement.*

*(2) The notice of opposition shall contain:*

*(a) particulars of the opponent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);*

*(b) the number of the European patent against which opposition is filed, the name of the proprietor of the patent and the title of the invention;*

*(c) a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based, as well as an indication of the facts and evidence presented in support of these grounds;*

*(d) if the opponent has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).*

*(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to the notice of opposition.*

2.6 Benda má einnig á sambærilegt ákvæði danskra laga um einkaleyfi nr. 90/2019 sem finna má í grein 21 en þar segir:

*Enhver er berettiget til over for patentmyndigheden at fremsætte indsigelse mod et meddelt patent. Indsigelsen skal være begrundet og være kommet frem til patentmyndigheden inden 9 måneder fra bekendtgørelsen af patentmeddelelsen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr. (Okkar undistrikun.)*

2.7 Það er samkvæmt framangreindu alveg ljóst að andmæli skulu lögð inn *ásamt rökstuðningi* innan þess frests sem gefinn er samanber skýrt orðalag 1. mgr. 21. gr. Þar sem slíkt var ekki gert í þeim andmælum sem hér eru til umfjöllunar er jafnskýrt að þeim ber að vísa frá samanber 3. mgr. 21. gr. laga um einkaleyfi.

2.8 Frestveiting Hugverkastofunnar til að leggja inn frekari rökstuðning með vísan til heimildar í reglugerð um einkaleyfi fær ekki staðist enda stangast sú túlkun á reglugerðinni á við skýran lagabókstaf um efnið. Ljóst er að lagabókstafurinn er réttþærri

<sup>1</sup> <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r76.html>

en stjórnvaldsfyrirmæli og því ótækt að túlka þau þvert á skýr fyrirmæli laganna. Þessi viðbrögð stjórnvalda höfðu auk þess engin áhrif á aðgerðir andmælanda hér enda koma þau til eftir að andmælafresturinn var liðinn og andmælandi þá þegar kominn fram yfir þann frest sem hann hafði til að leggja inn fullgild andmæli.

3. Lýsing á uppfinningunni ekki talin nægilega skýr, umfang víðtækara en umsóknin eins og hún var lögð inn.

3.1 Í andmælunum dags 16.12.2019 kemur fram að andmælin séu byggð á öllum þremur skilyrðum 21. gr. ell. Þessi þrjú skilyrði eru að:

1. Skilyrði 1. og 2. gr. ell hafi ekki verið uppfyllt (þ.e. uppfinningin sé ekki ný og/eða frumleg).
2. Uppfinningu sé ekki lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður geti á grundvelli lýsingarinnar útfært uppfinninguna.
3. Efni einkaleyfisins sé víðtækara en umsóknin í þeirri mynd sem hún var lögð inn.

Í greinargerð andmælanda dags. 3.2.2020 er enginn rökstuðningur fyrir skilyrðum 2 og 3 og yfir höfuð ekkert minnst á þau. Einkaleyfishafi gengur þannig út frá að andmælin byggi einungis á skilyrði 1 og fer fram á að tilvísanir í skilyrði 2 og 3 teljist ógildar, þ.e.a.s. að andmæli byggð á þessum ástæðum teljist ekki framkomin, enda hafi enginn rökstuðningur fylgt þeim, hvorki í sjálfum andmælunum né í greinargerð sem skilað var innan veitts frests.

4. Tilvísuð skjöl þegar metin í rannsókn málsins

4.1 Andmælin vísa til tveggja skjala, **D1** (WO 2014/016758; Vanguard Oil Tools & Services LLC) og **D2** (CN 102191919). Bæði skjölin **D1** og **D2** voru dregin fram í rannsókn EPO á PCT-umsókninni, sbr. ISR og Written Opinion, þar sem vísað er til bandarískrar umsóknar US 2015/167401 (sem „D2“) en það er landsbundin yfirfærð umsókn af **D1**.

4.2 Skjal **D1** var að auki dregið fram í rannsókn dönsku einkaleyfastofunnar á forgangsréttarumsókninni og var aðeins talið varða tæknilegan bakgrunn uppfinningarinnar en ekki hafa nein áhrif á einkaleyfishæfi (flokkað í leitarskýrslu PVS með bókstafnum A).

4.3 Við yfirfærslu PCT-umsóknarinnar til Íslands var lögð fram greinargerð umsækjanda, þar sem brugðist var við athugasemdum úr PCT-rannsókn þar sem bæði skjölin **D1** og **D2** voru rædd. Rannsakandi dönsku einkaleyfastofunnar féllst á þær röksemdir og komst að þeirri niðurstöðu að kröfurnar væru nýjar og frumlegar umfram þessi mótgögn. Svo nú þegar liggur fyrir að lagt hefur verið mat á þessi gögn og tekið tillit til þeirra við rannsókn umsóknarinnar og þau metin sem svo að þau skerði ekki

nýnæmi og frumleikastig uppfinningarinnar eins og hún er skilgreind í kröfum einkaleyfisins.

4.4 Rannsókn EPO á samsvarandi evrópskri umsókn stendur yfir. Greinargerð var lögð inn til EPO með efnislega sömu svörum við athugasemdum úr PCT-rannsókninni og lögð voru inn til Hugverkastofu. Í kjölfarið gaf EPO út álitsgerð í september 2019 þar sem í aðalatriðum er fallist á að uppfinningin væri einkaleyfishæf, með hliðsjón m.a. af ofangreindum mótgögnum **D1** og **D2**. Rannsakandi EPO taldi þó tilhlýðilegt að tilgreint yrði í kröfu 1 að tengið myndi þétt málmsamskeyti (málm-í-málm; *metallic sealing*). Voru breyttar kröfur til samræmis við þetta lagðar inn til EPO í nóvember 2019 og er beðið frekari niðurstöðu EPO.

4.5 Með vísan til þessa og þess rökstuðnings sem kemur fram í framangreindri greinargerð umsækjanda (lögð fram við yfirfærslu PCT-umsóknarinnar til Íslands) er það skýrt í huga einkaleyfishafa að mótgögn **D1** og **D2** hafa engin áhrif á nýnæmi né frumleikastig á hinu andmæлта einkaleyfi.

## 5. Uppfinning skorti nýnæmi eða frumleikastig - svör við röksemdum andmælanda

5.1 Fyrst er rétt að taka fram að einkaleyfishafi er sammála því mati dönsku einkaleyfastofunnar að **D1** lýsi alls ekki sömu uppfinningu og skilgreind er kröfum einkaleyfisins.

5.2 Einn megin eiginleiki uppfinningarinnar sem er lýst í einkennandi hluta kröfu 1, er að innri rörlaga einingin 7 er rennanleg á viðsnúanlegan hátt (*reversibly slidable*) innan utanmálsbilsins 21 í aðalhutanum 1. Þannig er náð þeim tilgangi uppfinningarinnar að eftir að lögn er sett djúpt ofan í borholu og lögnin þenst vegna mikils hita þegar heitur vökvi flæðir um lögnina, þá gerir tengið lögninni kleift að þenjast.

Annar ekki síður mikilvægur eiginleiki er að tengið sé þétt, svo heitur vökvi (sem getur verið undir háum þrýstingi) leki ekki út.

Tengið er þannig hannað að það myndi þétt samskeyti eins og fram kemur víðsvegar í lýsingu umsóknarinnar. Það er gert í þessari uppfinningu m.a. með hönnun brúna sem mætast eins og skilgreint er í kröfum.

5.3 Andmælandinn **mistúlkar** orðalag kröfu 1 í samanburði sínum á kröfunni við atriði úr **D1** og **D2** sem hann telur að varði slíkar samsvarandi brúnir. Fram kemur í kröfu 1 að tengið hefur

(i) efri brún 11 sem liggur inn á við (á ensku *inwardly extending upper rim 11*) sem markar efri mörk utanmálsbils 21 (sjá mynd 2B)

(ii) miðjubrún 13 sem liggur inn á við (á ensku *inwardly extending central rim*) og markar neðri mörk utanmálsbils 21.

(iii) innri einingin 7 hafi brún 12 sem liggur inn á við ( á ensku *inwardly extending rim*). Brúnirnar sjást skýrt á myndum 3A og 3B, en með orðalaginu „liggur inn á við“ er átt við að viðkomandi brún *skagi* inn á við, inn að miðju rörlaga einingarinnar, eins og glögglega er sýnt á myndunum og liggur í orðanna hljóðan, bæði skv. upprunalega textanum á ensku og í íslenskri þýðingu.

5.4 Í greinargerð sinni lýsir andmælandi því (eiginleiki c) að tengi í **D1** hafi samsvarandi efri brún sem er „efri brún 5 sem liggur inn á við (efri endi einingar 2 ...)“ og vísar í mynd 3.

Þegar mynd er 3 er skoðuð og sérstaklega „brún 5“ er alls ekki hægt að sjá að þessi eigind sé „efri brún sem liggur inn á við“ og afmarki bil samsvarandi bili 21. Talan 5 á mynd 3 vísar á ek. ytri skáflöt vinstra megin á myndinni (sem sýnir ytra yfirborð) en hægra megin á myndinni, sem við túlkum sem svo að sýni þversnið af tenginu (innra yfirborð), er engra brún að sjá á samsvarandi stað og ytri flötur 5 er, hvað þá brún sem liggur inn á við.

5.5 Þá lýsir andmælandi enn fremur því (eiginleiki c) að tengi í **D1** hafi samsvarandi miðjubrún sem er brún 23 sem „liggi inn á við“ og vísar í t.d. mynd 3 í **D1**. Þegar myndin er skoðuð sést að þessi „brún“ 23 er skáflötur milli neðra þrengra þvermáls og efra víðara þvermáls, en alls ekki brún sem liggur inn á við, þ.e. sem brún sem skagar inn að miðjuásnum.

Af þessu sést að eiginleiki (c) í kröfu 1 er ekki til staðar í **D1**.

5.6 Með sama hætti lýsir andmælandi því (eiginleiki e) að tengi í **D1** hafi brún sem samsvarar brún 12 og vísar í mynd 3 sem sögð er sýna „brún sem liggur inn á við neðst á snittaða hlutann 9“. Umrædd „brún“ er þannig væntanlega skáflötur 18 eða við þann flöt. Þannig sést á mynd 3 í **D1** að þessi brún liggur ekki inn á við, þ.e. myndin sýnir ekki brún sem skagar inn á við (*inwardly extending*) með samsvarandi hætti sem sýnt er greinilega í mynd 3A (brún 13) í einkaleyfinu.

Þannig er ljóst að eiginleiki (e) er heldur ekki til staðar í **D1**.

5.7 Með alveg sömu rökum og skýringum og fram koma að ofan í andsvörum okkar varðandi kröfu 1 má sjá að krafa 10 hefur einnig nýnæmi og frumleikastig, enda byggja rök andmælanda gen kröfu 10 á sömu túlkun á **D1** sem við höfum sýnt frá á að fær ekki staðist.

5.8 Þessar umræddu brúnir sem ræddar eru hér að ofan og eiga þátt í að gefa tenginu skv. kröfu 1 og aðferðinni skv. kröfu 10 nýnæmi og frumleikastig eru ekki bara útlitslega frábrugðnar því sem lýst er í **D1** og **D2** heldur eiga þær mikilvægan þátt virknieiginleikum tengisins.



5.9 Þetta kemur fram glögglega í myndu 4A og 4B þar sem sést að þegar tengið er í lokaðri stöðu (þ.e. eftir að lögnin hefur þanist) þá liggja saman og mynda þétt samskeyti annars vegar fletir 15 og 16 og mynda þeir málm-í-málm tesamskeyti og hins vegar líka fletir 17 og 18, sem eru myndaðir af hinum inn-á-við skagandi brúnum 12 og 13. Engar samsvarandi brúnir er að finna í **D1** og þ.a.l. geta ekki myndast samsvarandi þétt mál-í-málm samskeyti og slíkum samskeytum er ekki lýst.

5.10 **D1** lýsir hins vegar sk. „shear members“ (10) sem eru ek. skráfur eða tappar sem eigna að hafa ákv. brotþol og halda þannig tenginu stöðugu í „opinni“ stöðu (þegar tengda lögnin er óþanin) en eiga svo a ðrofna við visst álag, þegar lögnin þenst. Það gfeur hins vegar augaleið að þegar slíkir tappar rofna geta myndast göt/rásir sem vökvinn í lögninni getur lekið út um. Þetta er ein vísbending þess að tengið í **D1** myndi ekki þétt samskeyti með sama hætti og í andmæлта einkaleyfinu, en munurinn sem mestu skiptir varðandi samanburð á **D1** og kröfum einkaleyfisins snýst þó fyrst og fremst um að samsvarandi þétt mál-í-málm samskeyti myndast ekki í **D1**.

5.11 Andmælandi hefur ekki rökstutt sérstaklega hvernig efnisatriði annarra krafna en 10 og 10 skorti nýnæmi og frumleikastig í ljósi **D1** með öðrum hætti en almennri vísun í skjalið en án þess að benda á hvar atriði þessara krafna er að finna í skjalinu. Þar af þeirri ástæðu ber að líta svo á að kröfur 2-9 og 11-17 hafi bæði nýnæmi og frumleikastig umfram **D1**. Enn fremur ber að líta svo á að þar sem við höfum nú skýrt að kröfur 1 og 10 séu nýjar og frumlegar þá teljast jafnframt allar kröfur sem vísa til þeirra líka nýjar og frumlegar.

5.12 **D2** (CN102191919) hefir eins og fram kemur að ofan verið rætt og metið bæði af rannsakanda dönsku einkaleyfastofunnar í rannsókn á umsókninni sem leiddi til hins andmæлта einkaleyfis sem og af rannsakanda EPO í rannsókn á samsvarandi EP-umsókn. Einnig hér gerir andmælandi sig sekan um samskonar mistúlkanir á efnisatriðum til að komast að þeirri niðurstöðu að þau atriði samsvari atriðum í kröfum andmæлта einkaleyfisins.

5.13 Þannig heldur andmælandinn því fram (eiginleiki c) að tengið í **D2** hafi samsvarandi bil/holrúm og bil 21 í kröfu 1 einkaleyfinu, sem liggja á milli efri brúnar „sem liggur inn á við“ og miðjubrúnar „sem liggur inn á við“. Engar slíkar samsvarandi brúnir er hins vegar að sjá á myndum í **D2**.

5.14 Enn fremur heldur andmælandinn því fram að innri hluti 6 í **D2** hafi brún sem liggja inná við (eiginleiki e) og vísar til myndar 1 í **D2**. Þar sést að umræddur flötur er einfaldlega skáflötur á milli innra þvermáls rörhauta 6 neðst á hlutnum og innra þvermáls hlutarins á efri hluta þess (sem virðist lítillaga minna) en það er engin brún sem skagar inn á við sýnileg né slíkri brún lýst í texta **D2**.

5.15 Engin samsvarandi þétt mál-í-málm samskeyti myndast í tenginu í **D2** líkt og í tenginu í andmæлта einkaleyfinu og skilgreint er í kröfum 1 og 10.

5.16 Með rökunum hér ofan er sýnt fram á að kröfur 1 og 10 hafi nýnæmi og frumleikatig umfram **D2** og/eða **D2+D1**. Af þeirri ástæðu teljast einnig allar háðar kröfur sem vísa í kröfu 1 eða 10 uppfylla skilyrði um nýnæmi og frumleikatig.

5.17 Þá koma ekki fram nein sértæk rök gegn kröfum 3, 8, 9, 11, 16 og 17 í útgefna einkaleyfinu og þegar af þeirri ástæðu ber að líta svo á að efnisatriði í þeim kröfum uppfylli skilyrði um nýnæmi og frumleikatig.

5.18 Í það minnsta rök sem andmælandi setur fram gegn kröfum 5 og 8 standast ekki skoðun, með vísan til umræðu hér að ofan.

## 6. Samantekt

6.1 Einkaleyfishafi ítrekar að lokum gerðar kröfur og fer fram á aðallega að andmælunum verði vísað frá en verði það ekki samþykkt þá að andmælunum verði hafnað og að einkaleyfið verði samþykkt í breyttri mynd, þ.e með breyttum kröfum sem fylgja þessu bréfi. Telji Hugverkastofa sér ekki fært að verða við kröfum okkar með hliðsjón af skriflegum greinargerðum málsaðila förum við fram á að boðað verði til munnlegs málflutnings, í samræmi við 3. mgr. 41. gr. rg. 477/2012.

Virðingarfyllst,

Arnason Faktor



Einar Karl Friðriksson

Hugverkastofan  
Engjateig 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 11. nóvember 2020

**Varðandi: Andmæli gegn einkaleyfi nr. EL3011 - Tengistykki fyrir rör í háhitaborholum**  
**PCT númer: PCT/IS2016/050020**  
**Eigandi: Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR**  
**Merki birt í 3. tbl. 36. árg. ELS-tíðinda þann 15. mars 2019**  
**Frestur: 3. febrúar 2020**  
**Tilvísun ykkar: EU050210**  
**Okkar tilvísun: C1085IS**


Vísað er til fyrri samskipta í ofangreindum máli, síðast tölvupósts skráningaryfirvalda þar sem okkar var veittur frestur til dagsins í dag til að leggja fram frekari rökstuðning og gögn í málinu.

Í greinargerð sinni dagsettri 5. ágúst 2020 fer einkaleyfishafi fram á að andmælum umbjóðanda okkar verði vísað frá á þeim grundvelli að rökstuðningur hafi ekki fylgt þegar andmælin voru lögð inn þann 16. desember 2019. Þessari túlkun einkaleyfishafa er hafnað enda er ekki gerð nein efnisleg krafa í 1. mgr. 21. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (ell.) um eðli eða ítarleika rökstuðnings. Þá er í 40. gr. reglugerðar 477/2012 um einkaleyfi, sem sett er með heimild í 69. gr. ell., tekið skýrt fram að heimilt sé að bæta úr ef skilyrðum 21. gr. er ekki fullnægt við lok andmælafrests. Reglugerðir eru ávallt réttþærri en lögskýringargögn og ekkert í greinargerð einkaleyfishafa gefur tilefni til þess að ætla að reglugerðin sé ólögmat.

Að öðru leyti vísar umbjóðandi okkar til fyrri greinargerðar og gagna og ítrekar þá kröfu sína að einkaleyfið verið lýst ógilt en til vara að það sé samþykkt í breyttri mynd.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn og rökstuðning gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,  
Tego hugverkaráðgjöf

  
Lovisa Jónsdóttir, hugverkalögfræðingur

Icelandic Intellectual Property Office (ISIPO)  
Engjateigur 3  
IS-150 Reykjavik  
Island

Danish Patent  
and Trademark Office

Helgeshøj Allé 81  
DK-2630 Taastrup  
(Postal address)

Finsensvej 1F  
DK-7430 Ikast

Tel. : +45 43 50 80 00  
E-mail : pvs@dkpto.dk  
Web : www.dkpto.dk  
CVR-nr. : 17 03 94 15

Ministry of Industry, Business  
and Financial Affairs

 <sup>Partner</sup>  
nordic patent institute

Our ref: IS050210 IS  
Your ref: IS050210  
Date: 10 August 2021

By reference to our contract, we would respond as follows:

**Request for examination in connection with the opposition filed against IS patent no. EL3011 (IS 3011 B)**

**1. Opinion**

The examination of patent EL3011 (IS 3011 B) has been considered based on the contributions from the opposition process. The conclusion is that the patent EL3011 (IS 3011 B) is considered valid and can be maintained. The reason for this conclusion is set forth below.

**2. The opposition process**

2.1 On 16 December 2019, Vanguard Oil Tools & Services LLC represented by Tego Intellectual Property Consulting (hereinafter the opponent), filed an opposition against Icelandic patent no. EL3011 and demanded that the patent should be declared invalid or maintained in an amended form.

The opponent was referring to all three conditions of Article 21 of the Patents Act as grounds for invalidation. However, the demand for the opposition against the patent was unsubstantiated in the letter of 16 December 2019.

The opponent was given a time limit to present substantiated arguments for the opposition against patent EL 3011. This time limit expired on 3 February 2020.

2.2 A letter from the opponent was received on 3 February 2020 with substantiated arguments for the opposition against patent no. EL3011. The argumentation presented here, referred only to Paragraph 1 of Article 2 of the Patents Act, i.e. that patents may only be granted for inventions which are new with regard to what is known before the filing date, and which also differ essentially therefrom.

Thus, the opponent only makes substantiated objections on the conditions of the Patents Act which refer to the requirement for novelty and inventive step, i.e. the invention must be new with regard to what is known before the filing date, and which also differ essentially therefrom.

2.3 On 5 August 2020, the patentee, Iceland GeoSurve – ÍSOR represented by Arnason Faktor, responded to the opposition.



2.3.1 The patentee argues that the opposition is filed late because no justification was included in the opposition as filed on 16 December 2019 and consequently the opposition should be dismissed for that reason.

2.3.2 The patentee further argues that since only arguments against novelty and inventive step is presented, the other two conditions for opposition are not substantiated and should therefore not be considered.

2.3.3 The patentee presents their arguments for novelty and inventive step.

2.3.4 The patentee moreover encloses an amended set of claims.

2.4 On 11 November 2020, the opponent argues against the patentee arguments for the dismissal of the opposition on the grounds of late filing of the opposition (section 2.3.1 above) referring to Article 69 of the Patents Act. They do not submit further arguments with respect to novelty and inventive step.

### **3. Basis of our opinion**

As per the request of the Icelandic Intellectual Property Office, we have considered the arguments presented by the opposing parties.

#### **3.1 Documentation considered**

In our evaluation, we have considered the argumentation in the letters referred to in section 2, the Icelandic patent no. EL3011 and the documents cited by the opponent.

##### **3.1.1 Documents cited by the opponent**

The two following documents have been cited in the argumentation submitted by the opponent (see section 2.2):

D1: WO 2014/016758 published 30 January, 2014  
D2: CN 102191919; published 21 September, 2011

The opponent argues that D1 deprives the subject matter of claim 1 and 10 of novelty and that no essential difference of the subject matter of claims 1-14 exists in view of D2.

#### **3.2 Arguments against formalities**

The arguments presented by the parties against formalities (see section 2.3 and 2.4) are not assessed in the present evaluation. We will only consider the substantiated technical arguments against novelty and essential difference as made by the opponent in the letter dated 3 February 2020 and the counter arguments made by the patentee in the letter dated 5 August 2020.

### **4. Assessment of novelty and essential difference**

In our evaluation of the novelty and essential difference we have only considered the prior art cited by the opponent. This prior art is referenced in section 3.1.1 of this letter.

#### **4.2 Novelty**

In the argumentation set forth by the opponent in the letter dated 3 February 2020, the technical features of D1 and D2 was mapped to the features of the independent claims 1 and 10 of patent EL3011.

##### **4.2.1 Novelty with respect to D1**

We agree with the mapping made by the opponent with three exceptions, namely feature c, feature g and feature h:



4.2.1.1 Feature c: The opponent states that “*Feature c: D1 discloses that the connector consists of an inwardly facing circumferential spacing that extends inwardly in an axial manner from the upper rim 5 facing inwards...*” As stated here “*spacing that extends inwardly in an axial manner from the upper rim...*” (underlining added) this is not the same as “*an inwardly extending upper rim*” as written in claim 1 in our opinion. Furthermore, in the drawings of D1, we cannot identify an inwardly extending upper rim.

Moreover, the functional purpose of the upper rim as conferred by the patent EL 3011 (page 11 lines 22-26 and Fig. 3A-3B) is to limit the movement of the inner tubular member when the parts are pulled apart. This purpose is not fulfilled by the upper rim in D1 as “*The diameter of the second end 6 of the second longitudinal part 3 is larger than the first end 5 of the first longitudinal part 2 and hence the first longitudinal part 2 can overlap the second longitudinal part 3 at least partially forming a telescopic function allowing a relative movement of the longitudinal parts 2, 3 in an assembled state.*”, see D1 page 9 lines 15-19. Thus, the movement is not limited by the upper rim when the longitudinal parts 2, 3 are pulled apart in a thermal contraction. In D1, the longitudinal parts 2, 3 are kept from being pulled apart by the fixing members. i.e. “*The fixing members 11 are in the assembled state mounted into threaded holes 27 in the first longitudinal part 2 and are positioned in a slot or cut-out 17 in the second longitudinal part 3, thereby restricting the relative movement between the longitudinal parts 2, 3.*”, D1 page 9, line 33 to page 10 line 2, see also page 7 lines 9-25 in D1: “*According to another beneficial embodiment, said first longitudinal part comprises at least one fixing member with a first end fastened on the first longitudinal part and a second end positioned in a longitudinal slot or a cut-out extending in the longitudinal direction of the second longitudinal part, restricting the relative movements between the longitudinal parts. The benefit of this is that the relative movement between the longitudinal parts will be restricted. Said at least one fixing member will also prevent the casing string from parting once said at least one shear member is sheared. The position of said at least one fixing member can also be modified to adjust the direction and the length of the relative movement between the longitudinal parts. Since the at least one fixing member is positioned in a longitudinal slot or a radial cut-out in the first longitudinal part, rotating torques can be carried even after the shear member has been sheared. The fixing members can be positioned to allow for the joint element to only compress, or to allow it to elongate, or any combination of the two, depending on the application.*” (underlining added).

Thus, the restriction of the axial movement during thermal contraction is achieved in a different way in D1 and claim 1 differs from D1 in that an inwardly extending upper rim is present.

4.2.1.2 Feature g: The opponent argues “*Feature g: D1 discloses that at least a portion of the inner tubular part 3 is slidable within the inwardly facing circumferential spacing (within unit 2) between the inwardly facing upper rim 5 and the inwardly facing centre rim 23. ...*”

The opponent is of the opinion that only part of the inner tubular part should be considered when judging whether the inner tubular part is shorter than the inwardly facing circumferential spacing defined in feature c. However, as it is clearly stated in claim 1:

“... an inner tubular member 7 extending radially within the spacing 21, said inner tubular member comprising a first circumferential engaging zone 8 for engaging a mating engaging zone of an end of said first casing 4...”

Thus, the inner tubular member which is shorter (as explicitly stated in the characterizing part of claim 1) than the *inwardly facing circumferential spacing* must include the engaging zone. However, the engagement zone (threading 9) in D1 is clearly outside the *inwardly facing circumferential spacing*, see e.g. Fig. 3 in D1.

Thus, the subject matter of claim 1 differs further from D1 in that the inner tubular member 7 is shorter in the axial direction than the inwardly facing circumferential spacing 2.



4.2.1.3 Feature h: The opponent argues “*Feature h: D1 discloses that the outer surface of the inner tubular part 3 and the inner surface of the hollow tubular main body 2 have restrictive structural forming parts (fasteners 11 and slots 17/19) in order to limit rotation about the length of the casing. ...*” (underlining added). In claim 1, the feature h is claimed as “*the outer surface 15 of the inner tubular member 7 and the inner surface 16 of the hollow tubular main body have restrictive structural formations to restrict rotation around the length of the casing.*” (underlining added). We do not share the opinion that the *restrictive structural formations* can be construed equivalently as *restrictive structural forming parts* without changing the scope of the subject matter. In our opinion, *restrictive structural forming parts* is not the same as *restrictive structural formations* of a surface, because the former indicate more “parts” than the tubular members themselves whereas “formations” in our opinion should be understood as contours in the surfaces of the tubular members, as explained in the patent description with respect to Fig. 10 A-B.

In D1 there are “fixing members/fasteners 11” which are inserted into holes in the first longitudinal part and positioned in a slot or cut-out in the second longitudinal part, see also 4.2.1.1 above. We consider the slot/cut-out in the second longitudinal part 3 of D1 as a restrictive structural formation, however, its counterpart is not a restrictive structural formation of the surface of the first longitudinal part – the restriction is only achieved when the fixing members 11 are inserted into the receiving threaded holes 27 of the first longitudinal part 2 in an assembled state, see page 9, line 33 to page 10 line 2. Hence, the structural formation in the surface of first longitudinal part 2, i.e. the threaded holes, are not restrictive structural formations in themselves.

Thus, the subject matter of claim 1 differs further from D1 in that the outer surface 15 of the inner tubular member 7 and the inner surface 16 of the hollow tubular main body have restrictive structural formations to restrict rotation around the length of the casing.

The independent method claim 10 differs from D1, mutatis mutandis, by the same three features, c, g and h, as described above.

#### 4.2.2 Novelty with respect to D2

We agree with the mapping of the technical features to the independent claims as put forth by the opponent. Except with respect to the feature g.

4.2.2.1 Feature g: In the same way, as with D1 explained in section 4.2.1.2 It is not apparent from D2 that the inner tubular member is shorter than the inwardly facing circumferential spacing, because the engagement zone in D2 is also clearly outside the inwardly facing circumferential spacing.

Hence, the subject matter of claims 1 and 10 differs from D2 by the features g and h i.e. that the inner tubular member is shorter than the inwardly facing circumferential spacing and that the outer surface 15 of the inner tubular member 7 and the inner surface 16 of the hollow tubular main body have restrictive structural formations to restrict rotation around the length of the casing.

### 4.3 Essential difference

As identified in the discussion of novelty above, the subject matter of the independent claims 1 and 10 differs from D1 by the features c, g and h, and from D2 by the features g and h. Thus, D2 is considered the closest prior art to the subject matter of the independent claims.

#### 4.3.1 Objective technical problem

4.3.1.1 In the letter dated 3 February 2020, the opponent states an objective technical problem which addresses the problem to be solved by the distinguishing feature f: “*A technical problem to be solved can be defined as a problem concerning how to prevent relative rotation between two parts of a connector, of which one part is connected to the first casing and the other part to the second casing.*”

4.3.1.2 However, the additional distinguishing feature g addresses a different technical problem which is considered to be how to provide a more compact connector.

#### 4.3.2 The technical solution

4.3.2.1 D1 and D2 both belongs to the technical field of downhole pipe connectors for mitigating thermal expansion effects. And therefore, the person skilled in thermal compensated downhole pipe connectors working from D2 would seek a solution to the posed problem by consulting D1. Here, a solution to the first problem is indeed found, however, this solution is different from the claimed subject matter as explained in section 4.2.1.2 above.

4.3.2.2 Furthermore, neither D1 nor D2 provide a solution to the second technical problem (section 4.2.1.2) as none of them have the feature g which is the solution presented by the claimed invention to this problem.

Therefore, the combination of the teachings in D1 and D2 would not lead to the claimed invention. We do not find that the skilled person would further modify the solutions given by D1 and D2 to produce the claimed invention without exercising an inventive step.

Therefore, the subject matter claimed by the independent claims 1 and 10 together with the dependent claims 2 – 9 and 11 – 13 differs essentially from the prior art D2 in combination with D1.

Hence, the invention does fulfil the Patents Act, Article 2 meaning that the invention is new in relation to the state of art and differs essentially therefrom.

As the invention in granted claims 1 – 14 of patent EL3011 (IS 3011 B) does fulfil the Patents Act, Article 2, we have not examined the amended set of claims

### 5. Conclusion

Conferring to the Patents Act, Article 23, on the basis set forth in section 2 of this letter, we are of the opinion that the invention does fulfil the Patents Act, Article 2 meaning that the invention is new in relation to the state of art and differs essentially therefrom. Thus, the patent EL3011 (IS 3011 B) is considered valid and can be maintained.

Authorized Officers

Nis Madsen  
Examiner

Anni Møller  
Senior Examiner

Yours sincerely,

Mette Henneberg  
Administrative Officer

Encl.:

- Invoice