

Úrskurður Einkaleyfastofu

í andmælamáli

gegn einkaleyfi nr. 1716

KÆLISMIÐJAN FROST HF.

gegn

BIRNI JÓHANNSSYNI.

Málsatvik:

Þann 16. maí 1997 var lögð inn einkaleyfisumsókn um Plötu-flakavinnslulínu - Aðferð til flutnings á fiskflaki gegnum vinnslurás. Einkaleyfi var veitt þann 7. maí 1999 og fékk það númerið 1716. Eigandi einkaleyfisins er Björn Jóhannsson. Einkaleyfið var auglýst í ELS-tíðindum þann 20. maí 1999.

Með bréfi, dags. 10. nóvember 1999, andmælti Ágúst Þórhallsson, lögfr., fyrir hönd Landssmiðjunnar hf., útgefnu einkaleyfi nr. 1716 og krafðist þess samhliða að einkaleyfið yrði yfurfært á Landssmiðjuna. Andmælin eru byggð á betri rétti Landssmiðjunnar til uppfinningar þeirrar er umrætt einkaleyfi tekur til.

Með bréfi, dags. 16. júní 2000, var þess farið á leit að einkaleyfi nr. 1716 yrði yfurfært á Kælismiðjuna Frost hf., með vísan til þess að þann 25. maí 2000 hafi verið samþykkt kaup Kælismiðjunnar Frost hf. á öllum hlutabréfum Landssmiðjunnar hf. Kælismiðjan Frost ehf. er því réttur aðili að þessu andmælamáli.

Fyrrgreind andmæli, dags. 10. nóvember 1999, voru send einkaleyfishafa 21. febrúar 2000 og var honum veittur frestur til 21. júlí 2000 til að skila inn greinargerð. Greinargerð einkaleyfishafa barst 25. mars 2000. Var hún send andmælanda 25. apríl 2000 og honum veittur frestur til 25. júní 2000 til að skila inn frekari athugasemdum. Þann 16. júní 2000 barst síðari greinargerð andmælanda, sem send var einkaleyfishafa og honum veittur frestur til 26. ágúst 2000. Frekari athugasemdir frá einkaleyfishafa

bárust 12. júlí 2000 sem sendar voru andmælanda. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 8. ágúst 2000, var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi telur sig eiga betri rétt til uppfinningar þeirrar sem einkaleyfi nr. 1716 tekur til og því beri að yfirfæra einkaleyfið yfir á hann með vísan til 18. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi.

Andmælandi byggir mál sitt meðal annars á því að einkaleyfishafi hafi verið starfsmaður sinn frá árinu 1992 og vísar einnig til ráðningasamnings sem gerður var við hann, dags. 30. júní 1997. Í samningnum hafi einkaleyfishafi verið titlaður tæknilegur framkvæmdastjóri Landssmiðjunnar og hafi hann samkvæmt samningnum m.a. borið ábyrgð á og haft yfirumsjón með vöruþróun og rekstri tæknideildar. Andmælandi telur því ljóst að einkaleyfishafi hafi verið launþegi í skilningi vinnuréttar.

Andmælandi bendir einnig á að hann hafi í öllum gögnum verið skráður eigandi vinnslulínunnar og vísar hann því til stuðnings til teikningar af vinnslulínunni, dags. 18. janúar 1999, og gagna sem lögð voru til Nýsköpunarsjóðs vegna styrkveitingar handa andmælanda vegna þróunar á vinnslulínunni, dags. 4. ágúst 1998.

Andmælandi tekur fram að auk einkaleyfishafa hafi margir starfsmenn komið að þróun og smíði vélarsamstæðunnar og að mikill tími og fjármunir hafi farið í þróun hennar og vísar hann í því sambandi til bréfs, dags. 11. október 1999, frá framkvæmdastjóra Landssmiðjunnar til Nýsköpunarsjóðs, þar sem fram kemur kostnaður andmælanda við hönnun og þróun vinnslulínunnar á árunum 1997 - 1999.

Andmælandi bendir á að einkaleyfishafi hafi flestum stundum unnið að vinnu og hönnun á vinnslulínu. Segir hann einkaleyfishafa hafa fengið það verkefni á árinu 1997 að sækja um einkaleyfi á vinnslulínunni fyrir hönd andmælanda. Kveður andmælandi einkaleyfishafa hafa skráð sjálfan sig sem uppfinningamann og umsækjanda að umsókn. Andmælandi hafi verið grandlaus gagnvart þessari umsókn enda mikið verk óunnið varðandi virkni og útfærslu á vélinni. Andmælandi varð þess fyrst áskynja er auglýsing birtist í Einkaleyfatíðindum að hann væri ekki skráður fyrir einkaleyfinu. Þá hafi einkaleyfishafi ekki upplýst forsvarsmenn andmælanda við gerð ráðningasamningsins að hann hafi sótt um einkaleyfi á uppfinningunni í sínu nafni.

Andmælandi vísar til 5. gr. ráðningasamnings málsaðila þar sem eftirfarandi kemur fram:

„öll þróunarvinna, endurbætur og útfærslur sem starfsmaður vinnur að er eign Landssmiðjunnar án sérstakrar greiðslu. Sjálfstæða og nýja uppfinningu á starfsmaður höfundarétt á, sem félagið öðlast afnotarétt á, gegn sérstakri umsaminni greiðslu eða lýta mati að öðrum kosti.“

Að mati andmælanda á hann því rétt á afnotarétti gegn sérstakri umsamdrí greiðslu. Telur andmælandi að fjárhagsleg nýting uppfinningarinnar sé hjá honum og því eðlilegt að umsækjandi um einkaleyfið sé andmælandi og einkaleyfið nýtt til hagsbóta fyrir hann. Andmælandi bendir einnig á að uppfinningin hafi verið þróuð fyrir tilstilli margra starfsmanna andmælanda og einkaleyfishafi hafi nýtt sér starfsaðstöðu andmælanda.

Varðandi lagarök byggir andmælandi aðallega á 18. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991, ásamt 33. - 41. gr. reglugerðar varðandi umsóknir um einkaleyfi ofl. nr. 574/1991 með síðari breytingum. Auk þess vísar hann til 91. - 97. gr. auglýsingar um reglur varðandi einkaleyfisumsóknir nr. 575/1991, með síðari breytingum.

Í síðari greinargerð andmælanda kveður hann það liggja í hlutarins eðli að aðferðin geti aldrei virkað nema hún sé prófuð og endurbætt með því að smíða tæki í samræmi við aðferðina enda þótt á seinni stigum sé eingöngu sótt um einkaleyfi á aðferðinni.

Að lokum vísar andmælandi til álitsgerðar Dr. Gauks Jörundssonar frá 7. nóvember 1984 og þess er þar kemur fram. Í álitsgerðinni kemur m.a. fram að ef um sé að ræða uppfinningu sem felur í sér lausn afmarkaðs verkefnis þá eigi vinnuveitandi allan rétt til uppfinningarinnar. Andmælandi telur að það hafi það verið í verkahring einkaleyfishafa að endurbæta vinnslulínuna og skiptir engu máli þó honum hafi hugkvæmst aðferðin í sumarfríi.

Einkaleyfishafi mótmælir yfurfærslu á einkaleyfi nr. 1716 til andmælanda. Hann byggir í fyrsta lagi á því að einkaleyfið sé veitt vegna uppfinningar á aðferð en ekki tækjabúnaði við að flytja flök milli vinnslustöðva í vinnslukerfi. Tækjabúnaður sá sem smíðaður hafi verið hjá andmælanda á haustmánuðum 1997 hafi ekkert með einkaleyfið að gera, og að sá búnaður gæti aldrei orðið einkaleyfishæfur þar sem hann sé samansafn af þekktum lausnum og tækni úr ýmsum áttum.

Einkaleyfishafi bendir á að hugmyndin að einkaleyfi nr. 1716 hafi kviknað þegar hann var í orlofsferð í apríl 1997 og hafi engir starfsmenn andmælanda komið að uppfinningunni sem hafi alfarið verið sköpuð og mótuð af einkaleyfishafa utan vinnutíma.

Einkaleyfishafi bendir á óljósa stöðu hans innan fyrirtækis andmælanda þar sem ráðning hans hjá andmælanda hafi byggst á munnlegum samningum frá 1992 og að skriflegur ráðningasamningur hafi ekki verið undirritaður fyrr en í janúar 1999, en þó hafi verið samþykktir launaliðir hans í júlí 1997. Einnig fullyrðir einkaleyfishafi að hann hafi lokið öllum formlegum störfum sem framkvæmdastjóri í júlí 1995 þar sem hann hætti að sitja stjórnarfundum. Þá bendir einkaleyfishafi á að ráðningarsamningur hans við andmælanda sé frá 1. júlí 1997 eða einum og hálfum mánuði eftir að sótt hafi verið um einkaleyfi á uppfinningunni.

Einkaleyfishafi kveðst hafa sótt um einkaleyfi í júní 1997 og kynnt uppfinninguna fyrir andmælanda sem hafi sýnt hugmyndinni mikinn áhuga. Stjórn andmælanda hafi ákveðið að gera samning við einkaleyfishafa um nytjarétt á hugmyndinni.

Einkaleyfishafi bendir á hann hafi ekki fengið það verkefni frá stjórn andmælanda að sækja um einkaleyfi á vinnslulínu f.h. andmælanda. Einkaleyfishafi hafi sótt um einkaleyfi fyrir uppfinningu sinni á aðferð við flutning á fiskflökun í vinnslurás. Einkaleyfishafi hafi boðið stjórn andmælanda fyrsta rétt til gerðar samnings um nytjarétt, sem andmælandi hafi hafnað endanlega í apríl 1999. Þá bendir einkaleyfishafi á að allur kostnaður vegna einkaleyfisumsóknar hafi verið greiddur af honum sjálfum enda hafi ekki staðið til að andmælandi kæmi að því máli. Enginn starfsmaður andmælanda hafi komið að þeirri uppfinningu sem leiddi til einkaleyfis nr. 1716.

Einkaleyfishafi bendir að lokum á, að andmælandi hafi verið skráður eigandi teikningar af vinnslulínunni til að tryggja hönnunarvernd gegn samkeppnisaðilum. Einnig kemur fram í áletruninni að IPP-vinnslulínan sé byggð á einkaleyfi. Ekki sé greint frá því hver eigi umrætt einkaleyfi, enda hafi einkaleyfishafi talið það liggja ljóst fyrir.

Í síðari greinargerð einkaleyfishafa kveður hann að stjórn andmælanda hafi verið fullkunnugt um að hann hygðist sækja um umrætt einkaleyfi í sínu nafni og vísar því til stuðnings í ljósrít af fundargerð stjórnarfundar Landssmiðjunnar hf. sem haldinn var þann 29. maí 1997, þar sem bókað er eftirfarandi : „BJ kynnti flæði vinnslubúnaðarins, hugtök og kosti hans, jafnframt að umsókn hefur verið lögð inn fyrir einkaleyfi búnaðarins í nafni BJ.“ Í verðútreikningum vegna væntalegrar sölu vinnslulínunnar sem einkaleyfi 1716 tekur til, var færður til kostnaðar, liðurinn nytjaréttur þar sem tíundað var þetta gjald, þar sem fyrirhugað hafi verið að samið yrði um þennan rétt. Ekki var gerð athugasemd við þennan lið af hálfu stjórnar andmælanda.

Að lokum heldur einkaleyfishafi því fram að frumgerð vinnslulínunnar, sem hafi verið hönnuð af honum og smíðuð á haustmánuðum 1997 af starfsmönnum

andmælanda og Sameyjar undir leiðsögn einkaleyfishafa, hafi verið byggð á uppfinningu hans eða því einkaleyfi nr. 1716 sem hann er eigandi að. Línan hafi því verið smíðuð í fullri sátt og samkomulagi milli einkaleyfishafa og andmælanda. Því til stuðnings bendir einkaleyfishafi á að eftir að hann sótti um einkaleyfi fyrir uppfinningu sinni hafi hún verið kynnt fyrir framkvæmdastjórn andmælanda sem sýndu henni áhuga. Andmælendur hafi gert munnlegan samning við einkaleyfishafa um nytjarétt á hugmyndinni en síðar hafi dregið úr áhuga andmælanda og því hafi aldrei verið gerður skriflegur samstarfssamningur þeirra á milli. Svo fór að andmælandi ákvað að hætta allri vinnu við hönnun og framleiðslu vinnslulínu fyrir bolfisk og þar með hafi munnlegum samningi þeirra lokið.

Niðurstaða:

Andmælin byggja á betri rétti andmælanda til þeirrar uppfinningar er umrætt einkaleyfi tekur til, sbr. 21. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991. Þá vísar andmælandi til 18. gr. einkaleyfalaga varðandi yfirfærslu réttinda.

Varðandi lagastoð þá sem andmælandi byggir á skal það fyrst tekið fram að ákvæði 18. gr. einkaleyfalaga á ekki við þar sem ákvæðið tekur aðeins til umsókna um einkaleyfi. Er því fjallað um málið á grundvelli 21. gr. laganna.

Við úrlausn máls þessa verður að styðjast við ákvæði 1. mgr. 1. gr. einkaleyfalaga. Þar kemur fram að uppfinningamaður eða sá sem hefur öðlast rétt hans, eigi rétt til að fá einkaleyfi fyrir uppfinningu. Þar sem ekki er við aðrar settar reglur að styðjast en 1. gr. einkaleyfalaga ber að líta til almennra reglna samningaréttar og vinnuréttar.

Óumdeilt er að einkaleyfishafi var launþegi andmælanda á árunum 1992 til 1999. Munnlegur vinnusamningur var milli einkaleyfishafa og andmælanda frá 1992 til 1. júlí 1997, en frá þeim tíma öðlaðist skriflegur ráðningasamningur gildi. Lögð var inn umsókn um umrætt einkaleyfi þann 16. maí 1997, og má því telja að sú uppfinning og þróun er leiddi til einkaleyfis nr. 1716 hafi átt sér stað á þeim tíma er munnlegur ráðningasamningur var í gildi milli aðila.

Þegar ekki hefur verið samið um rétt starfsmanns til uppfinningar verður, eins og fyrr segir, að líta til vinnuréttar, samningaréttar og hugverkaréttar við úrlausn mála.

Almennt er talið að ef starfsmaður er beinlínis ráðinn til að vinna að uppfinningum og hann þiggur laun fyrir þann starfa, eigi vinnuveitandi rétt til uppfinninganna.

Af gögnum málsins má ráða að einkaleyfishafi var launþegi andmælanda og fólst starf hans í því að vinna að þróun og vinnslu sem tengist uppfinningu þeirri sem hér um ræðir þó að um aðferð sé að ræða en ekki tæki eða búnað. Þegar telja má slíka vinnu falla innan starfssamnings er talið að vinnuveitandi eigi rétt til afrakstursins, þ.e. uppfinningu í sumum tilvikum, nema um annað sé samið.

Hins vegar verður að líta til þess að í málinu liggur fyrir ljósrít af fundargerð stjórnarfundar Landssmiðjunnar hf., dags. 29. maí 1997, þar sem bókað er : „BJ kynnti flæði vinnslubúnaðarins, hugtök og kosti hans, jafnframt að umsókn hefur verið lögð inn fyrir einkaleyfi búnaðarins í nafni BJ.“ Undir þetta rita stjórnarformaður og aðrir stjórnarmeðlimir. Ljóst er því að andmælanda var kunnugt um að umrædd umsókn hefði verið lögð inn í nafni einkaleyfishafa. Ekki hefur komið fram að andmælandi hafi gert athugasemdir við þá ráðstöfun á þeim tíma.

Þá ber einnig að líta til þess að í verðáætlunum fyrir LSM vinnslukerfið, dags. 25. september 1997, og IPP vinnslukerfið, dags. 17. september 1998, er gert ráð fyrir kostnaðarlið er ber heitið nytjaréttur. Ekki var gengið frá samningum um nytjaleyfi en af þessu má hins vegar ætla að andmælandi hafi gert ráð fyrir að greiða einkaleyfishafa fyrir nytjaleyfi og þar af leiðandi ekki litið á sig sem einkaleyfishafa.

Með hliðsjón af framangreindum gögnum verður að telja að andmælandi hafi litið á einkaleyfishafa sem réttmætan eiganda umræddrar uppfinningar.

Með vísan til framangreinds er það úrskurður Einkaleyfastofunnar að hafna beri kröfu andmælanda um betri rétt hans til einkaleyfis nr. 1716.

Úrskurðarorð.

Einkaleyfi nr. 1716 skal standa óbreytt.

Reykjavík, 14. maí 2001

Borghildur Erlingsdóttir

Elín R. Jónsdóttir