

Póls hf.  
b.t. Bjarna Guðmundssonar og  
Hálfdás Ingólfssonar  
Sindragötu 10  
400 Ísafjörður

A & P Árnason ehf.  
Efstaleiti 5  
103 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:  
330-01/1758

Dagsetning:  
18.10.2002

**Efni: Úrskurður Einkaleyfastofu vegna andmæla gegn veittu einkaleyfi nr. 1758 í eigu Póls hf., Ísafirði.**

**Málsatvik:**

Þann 5. mars 1998 var lögð inn umsókn um einkaleyfi fyrir aðferð til nákvæms og sjálfvirks þyngdarsamvals úr raðflæði stykkja. Einkaleyfið var veitt þann 1. febrúar 2001 og fékk það númerið 1758. Eigandi einkaleyfisins er Póls hf. á Ísafirði. Einkaleyfið var auglýst í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 2001.

Með bréfi, dags. 19. nóvember 2001, andmælti A&P Árnason ehf., f.h. Marel h.f., útgefnu einkaleyfi nr. 1758 með vísan til þess að skilyrði 2. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991 (framvegis: ell.) um nýnæmi og frumleika væru ekki uppfyllt auk þess sem uppfinningunni væri ekki lýst nægilega skýrt þannig að fagmaður gæti á grundvelli lýsingarinnar útfært uppfinninguna, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell.

Fyrrgreind andmæli voru send einkaleyfishafa 23. nóvember 2001 og var honum veittur frestur til 23. maí 2002 til þess að skila inn greinargerð. Greinargerð einkaleyfishafa barst 5. desember 2001. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. maí 2002, var andmælanda sent afrit af greinargerð einkaleyfishafa og tekið fram að ekki væri talin ástæða til að gefa aðilum kost á að tjá sig frekar um málið og það yrði því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Einkaleyfishafa var sent afrit af bréfinu.

**Málsástæður og lagarök:**

Andmælandi setur fram andmælin í tveimur liðum:

Þess er krafist að veiting einkaleyfisins verði afturkölluð, hafnað eða dregin til baka þar sem:

- a) skilyrði 2. gr. ell. um nýnæmi og að uppfinningin skuli vera í verulegum atriðum frábrugðin því sem þekkt sé (uppfinningarhæð), séu ekki uppfyllt,
- b) uppfinningunni sé ekki lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður geti á grundvelli lýsingarinnar útfært uppfinninguna, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell.

Andmælandi leggur fram máli sínu til stuðnings eftirfarandi gögn:

- A) Bandarískt einkaleyfi: US 4313507
- B) Bandarískt einkaleyfi: US 4428179
- C) Alþjóðlega einkaleyfisumsókn: WO 96/08322A1
- D) Alþjóðlega einkaleyfisumsókn: WO 96/12664
- E) Lokaverkefni við vélaverkfræðiskor Háskóla Íslands: "Reiknitækni við samval", júní 1994, Grétar Mar Steinarsson

Andmælandi heldur því fram að í þessum gögnum sé m.a. að finna svo ítarlegar lýsingar, dæmi og útreikninga, útfærslur og almenna umfjöllun að ekki sé hægt að sjá að neitt í einkaleyfi nr. 1758 geti talist nýtt eða í verulegum atriðum frábrugðið því sem þekkt sé skv. skilningi laga um einkaleyfi.

Andmælandi tekur fram að fyrsta krafa einkaleyfis 1758 sé svohljóðandi:

*"Aðferð til sjálfvirks þyngdarsamvals úr röð stykkja með þekkta þyngd sem berast t.d. á færiband í handahófskenndri en óbreytanlegri röð, án þess að þurfa að endurvinna eða hafna umframstykkjum sem berast en hafa ekki verið valin í samvalsskammtinn sem verið er að vinna hverju sinni og einkennist af því að óhentug umframstykki eru lögð til hliðar í Biðhólf sem er grunnur eftirfarandi samvalsskammta, en hentugum stykkjum er beint í lokaskammt í Safnhólfi. Þegar lokaskammti er sleppt úr Safnhólfi, tekur það við hlutverki Biðhólfs, en fyrra biðhólfið tekur þá við hlutverki Safnhólfs. Ennfremur er tryggt að grunnur eftirfarandi samvalsskammta í Biðhólfi hverju sinni verði aldrei of stór eða það yfirfyllist, en leyfa frekar einhverja yfirvigt lokaskammts í Safnhólfi."*

Andmælandi rekur ítarlega efni bandarísks einkaleyfis US 4324507 og ber það saman við m.a. 1. kröfu einkaleyfis nr. 1758. Að mati andmælanda fjallar bandaríska einkaleyfið um

aðferð til að búa til skammta af stykkjum með þekkta þyngd (sjá dálk 3, lína 45-47) í hólf, þar sem hólfín séu skilgreind sem "array of scales" (sjá einkum dálk 2, línu 67 og dálk 3, línu 56-59). Að mati andmælanda sé hægt að líta á þessi hólf sem samansafn af biðhólfum og/eða safnhólfum þar sem leitast sé við að ná fram sem ákjósanlegustum skammti (sjá dálk 4, línu 1-2).

Andmælandi vísar einnig stuttlega í önnur gögn sem lögð voru fram.

Andmælandi telur út frá þessum samanburði að einkaleyfi nr. 1758 geti ekki talist nýtt m.t.t. þess sem þekkt hafi verið fyrir innlagningardag umsóknarinnar.

Þá telur andmælandi að seinni krafa einkaleyfis nr. 1758 sé óskýr og nánast óskiljanleg og að hún geti ekki talist ný samanborið við efni alþjóðlegrar umsóknar WO 96/12664 þar sem búnaði og aðferð til að ná fram sama markmiði sé lýst. Seinni krafa (nr. 2) einkaleyfis nr. 1758 sé svohljóðandi:

*"Aðferð samkvæmt kröfu 1, er einkennist af því að aðflutningur stykkja með þekktri þyngd getur borist á t.d. fleiri en einu færiband og er þá sjálfstæður valbúnaður við hvern færslubúnað, en endastöðvar samvals-skammta (safnhólf) er sameiginlegur."*

Andmælandi heldur því fram að uppfinning einkaleyfis nr. 1758 geti ekki talist frumleg skv. skilningi 1. mgr. 2. gr. laga um einkaleyfi og vísar í því sambandi til þeirra gagna sem lögð hafi verið inn með andmælunum. Andmælandi bendir á að fjöldamargar tilvísanir sem varði nýnæmi uppfinningarinnar eigi einnig við um frumleikastig uppfinningarinnar. Andmælandi kemst að þeirri niðurstöðu að þó svo að ekki yrði tekið tillit til rökstuðnings hans vegna nýnæmis, þá myndi fagmaður á því sviði sem hér um ræðir auðveldlega á grundvelli hvarrar og einnar þeirra tilvísana sem hann hefur vísað til, komist að þeirri niðurstöðu sem sett er fram í einkaleyfi 1758. Að mati andmælanda megi segja að allt það sem getið er um í einkaleyfi 1758 sé að finna í hverri og einni af tilvísunum andmælanda.

Þá er andmælandi þeirrar skoðunar að lýsing einkaleyfis sé óskýr og ófullkomin og að ekki sé nokkur leið að fagmaður geti á grundvelli hennar útfært uppfinninguna og rökstyður hann það með nánari umfjöllun um og með vísan í lýsingu einkaleyfis 1758.

Einkaleyfishafi dregur fram gagnrök við andmælunum og vísar í því sambandi til þeirra mótgagna sem fylgdu andmælunum. Varðandi mótgögn A) (bandarískt einkaleyfi: US 4313507) og B) (bandarískt einkaleyfi: US 4428179) hér að ofan, telur einkaleyfishafi að þau byggi á handahófsaðgangi (random access) á meðan uppfinningin skv. einkaleyfi 1758

taki til þyngdarsamvals úr raðaðgangi (sequential access). Þau varði því ekki einkaleyfi 1758 og hafi því ekki áhrif á nýnæmi uppfinningarinnar skv. einkaleyfinu.

Þá telur einkaleyfishafi að mótgögn C) (alþjóðleg einkaleyfisumsókn: WO 96/08322A1) og E) (lokaverkefni við vélaverkfræðiskor Háskóla Íslands: "Reiknitækni við samval", júní 1994, Grétar Mar Steinarsson) taki ekki til samskonar uppfinningar þar sem þau byggja á líkindareikningi til bestunar í flokkasamvali en einkaleyfi 1758 taki ekki til slíkra aðferða.

Einkaleyfishafi sér að auki engin tengsl einkaleyfis 1758 við mótgagn D) (alþjóðleg einkaleyfisumsókn: WO 96/12664) þar sem það taki til afkastaaukningar við færibandaflokkun með "sýndarfjölgun" flokkunarhliða og/eða safnhólfa.

Þá er einkaleyfishafi ósammála andmælanda varðandi frumleikastig uppfinningarinnar og telur að horft hafi verið framhjá raunverulegu inntaki viðkomandi uppfinningar. Uppfinningin taki til nýrrar aðferðar við þyngdarsamval, til viðbótar þeim fjölda aðferða sem þegar séu þekktar. Uppfinningin snúist ekki um tiltekna vélrænar útfærslur, enda hafi verið reynt að forðast slíkt í lýsingunni. Einkaleyfishafi telur að ef rökvísi andmælanda sé skoðuð nánar, mætti t.d. afneita frumleikastigi allra uppfinninga sem byggja á notkun færibanda í einhverri mynd, á þeirri forsendu að ekki sé frumlegt að nota færibönd en þá þyrfti að horfa alveg framhjá raunverulegu inntaki viðkomandi uppfinninga, eins og einkaleyfishafi telur að andmælandi geri varðandi einkaleyfi 1758.

Einkaleyfishafi rekur í mörgum liðum útskýringar sínar á uppfinningunni út frá gagnrýni andmælandans hvað varðar óskýra framsetningu í lýsingunni. Gagnrýni andmælandans tók í aðalatriðum til þriggja þátta þ.e.: óljósrar lýsingar á vinnugangi kerfisins, ónákvæmrar stærðfræðilegrar framsetningar á tilteknu skilyrði og óskýrs vals á samsetningu stykkja. Einkaleyfishafi skýrir að auki nákvæmar uppfinningu sína með formúlum og dæmum.

Að mati einkaleyfishafa er megininntak einkaleyfis 1758 aðferð til þyngdarsamvals stykkja með raðaðgangi, með því að geyma óhentug stykki úr raðstreyminu sem grunn fyrir næsta skammt. Ekki er notast við spáskömmtnaraðferðir. Hann telur að öll rök andmælanda byggja hinsvegar á tilvitnunum í einkaleyfi eða umsóknir er varði aðferðir til þyngdarsamvals með handahófsaðgandi eða með spáskömmtnun.

Þá heldur einkaleyfishafi því fram að þyngdarsamval sé þekkt í fjölmörgum útfærslum, sem og hugtökin biðhólf og safnhólf. Einnig séu þekktar fjölmargar bestunaraðferðir til þyngdarsamvals úr raðstreymi stykkja, sem og ýmsar útfærslur þyngdarsamvals

framkvæmdu með handahófsaðgangi að safni stykkja. Einkaleyfi 1758 taki ekki til þyngdarsamvals með handahófsaðgangi, né heldur spáskömmtunaraðferða. Það taki heldur ekki sérstaklega til notkunar hugtakanna biðhólf, safnhólf og hólfaskipting eða sambærilegra hugtaka, og enn síður til ákveðinna vélrænna útfærslna.

**Niðurstaða Einkaleyfastofu, sbr. fyrirhugaða ákvörðun dags. 5.7.2002:**

Samkvæmt fyrirhugaðri ákvörðun Einkaleyfastofunnar í máli þessu, dags. 5.7.2002, sem send var aðilum máls þessa þann sama dag var niðurstaða Einkaleyfastofunnar eftirfarandi:

" Einkaleyfastofan telur mótgögn þau sem andmælandi hefur lagt fram, ekki skerða nýnæmi umræddrar uppfinningar þar sem þau taki ekki til samskonar aðferðar og lýst er í einkaleyfi 1758. Vert er að benda á að mótrök C) voru tekin til greina við alþjóðlega rannsókn á sambærilegri umsókn og var niðurstaða sérfræðinga sænsku einkaleyfastofnunarinnar sú að þau væru ekki nýnæmisskaðleg. Óumdeilanlegt er að allar uppfinningarnar stefna að sama marki, þ.e. að útbúa skammta af ákveðinni stærð. Hins vegar er mismunandi leið farin í hverju tilviki. Aðferð sú sem lýst er í einkaleyfi 1758 er mun einfaldari en þær sem mótgögnin lýsa og sá tækjabúnaður sem þarf til að framkvæma uppfinninguna ekki eins flókinn. Þannig telur Einkaleyfastofan að í einkaleyfi 1758 sé lýst nýrri uppfinningu, þar sem engin gögn hafa verið lögð fram sem sýna fram á annað. Uppfinningin er að auki frumleg, með því að leysa markmið uppfinningarinnar með öðrum og einfaldari hætti en áður hefur verið gert.

Það er því mat Einkaleyfastofunnar að skilyrði 1. mgr. 2. gr. ell. um nýnæmi og frumleika séu uppfyllt.

Hins vegar fellst Einkaleyfastofan á að lýsingu einkaleyfisins sé ábótavant þar sem lýsingin telst ekki nægilega skýr til þess að fagmaður geti framkvæmt uppfinninguna út frá henni eingöngu, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell. Í hana vantar skýringar sem gefa til kynna hvernig framkvæma eigi aðferðina skv. kröfu 1. Í svari einkaleyfishafa við andmælunum koma fram atriði sem talin eru skýra þau óvissuatriði í lýsingunni sem á vantar.

Að mati Einkaleyfastofunnar getur einkaleyfi 1758 staðið í breyttri mynd, sbr. 23. gr. ell. og 37. gr. reglugerðar nr. 574/1991 varðandi umsóknir um einkaleyfi o.fl. (rg. ell.), þ.e. með þeim breytingum á lýsingu uppfinningarinnar að eftirfarandi texti komi í staðinn fyrir línu 1 – 9 á bls. 5 í einkaleyfi 1758:

"Leitast er við að finna samsetningu stykkja ( $O$ ) á bandinu gagnvart uppgefnum skilyrðum og velja samsetningu ( $Comb(O)$ ) þar sem :

$W_R - W = Lágmark$   
með

$W_R = Comb(O) + WF$   
og uppfyllir að:

$$WF' \leq FW_{MAX} \text{ og } W \leq W_R$$

þar sem  $WF$  er þyngd umframstykkjanna sem áður höfðu safnast í safnhólf (5),  $WF'$  er mesta samanlagða þyngd umframstykkja sem beint verður í biðhólf (4) og  $Comb(O)$  er samanlögð þyngd valinna stykkja af færibandinu.

Velja má úr safni stykkja á færibandinu sem nær frá  $O_1$  til  $O_k$ , þar sem  $k \leq n$  og þar sem um  $k$  gildir þar að auki að

$$WF' \leq FW_{MAX} "$$

Með ofangreindum breytingum telst lýsing uppfinningar skv. umræddu einkaleyfi nægilega skýr að mati Einkaleyfastofunnar til að fagmaður geti á grundvelli hennar útfært uppfinninguna, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell."

Samkvæmt fyrirhugaðri ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 5.7.2002, var einkaleyfishafa gefinn 2 mánaða frestur frá dagsetningu þeirrar ákvörðunar til þess að koma á framfæri athugasemdum sínum, gæti hann ekki fallist á framangreindar breytingar á texta lýsingarinnar, sbr. 1. mgr. 37. gr. rg. ell. Að þeim fresti liðnum myndi Einkaleyfastofan taka endanlega ákvörðun í andmælamáli þessu.

Vakin var athygli á 23. gr. ell. en þar kemur m.a. fram, að fallist einkaleyfayfirvöld á að einkaleyfi verði breytt og fyrir liggur að einkaleyfishafi sé því sammála skal breyta einkaleyfisskjali í samræmi við áorðnar breytingar eftir að einkaleyfishafi hefur greitt tilskilið gjald fyrir endurútgáfu leyfisins. Sé einkaleyfishafi ekki sammála því að einkaleyfi verði breytt eða hann greiðir ekki tilskilið gjald fyrir útgáfu nýs einkaleyfisskjals telst einkaleyfið fallið úr gildi.

Þá var tekið fram, að ef engar athugasemdir myndu berast frá einkaleyfishafa við framangreindar breytingar Einkaleyfastofunnar á lýsingu uppfinningarinnar innan 2 mánaða frestsins, þá liti Einkaleyfastofan svo á að einkaleyfishafi féllist á umræddar breytingar.

**Endanleg ákvörðun:**

Eins og fram hefur komið er það mat Einkaleyfastofunnar að einkaleyfi 1758 geti staðið í breyttri mynd, sbr. 23. gr. ell. og 37. gr. rg. ell., þ.e. með þeim breytingum á lýsingu uppfinningarinnar sem gerð var grein fyrir hér að framan, sbr. fyrirhugaða ákvörðun Einkaleyfastofunnar dags. 5.7.2002. Nauðsynlegt er að gera framangreindar breytingar á lýsingu uppfinningarinnar til að hún sé svo skýr að fagmaður geti á grundvelli hennar útfært uppfinninguna, sbr. 2. mgr. 8. gr. ell.

Með bréfi, dags. 10.7.2002, samþykkti einkaleyfishafi umræddar breytingar á lýsingu uppfinningarinnar.

Þar sem einkaleyfishafi hefur fallist á umræddar breytingar á lýsingu uppfinningarinnar er það endanleg ákvörðun Einkaleyfastofunnar að einkaleyfið skuli standa í þeirri breyttu mynd sem þegar hefur verið gerð grein fyrir, sbr. 2. mgr. 37. gr. ell.

Í 3. mgr. 23. gr. ell. kemur m.a. fram, að liggi fyrir að einkaleyfishafi sé því sammála að einkaleyfi verði breytt skuli breyta einkaleyfisskjali í samræmi við áorðnar breytingar eftir að einkaleyfishafi hefur greitt tilskilið gjald fyrir endurútgáfu leyfisins.

Þar sem einkaleyfishafi hefur þegar greitt tilskilið endurútgáfugjald mun Einkaleyfastofan gefa út nýtt einkaleyfisskjal vegna einkaleyfis 1758 með þeim breytingum á lýsingu uppfinningarinnar sem að framan greinir og leiðir af úrskurði þessum.

Endanlegri ákvörðun Einkaleyfastofunnar samkvæmt úrskurði þessum er unnt að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í samræmi við 24. gr. ell. Þegar ákvörðun skv. 24. gr. ell. er áfrýjað skal það tilkynnt áfrýjunarnefnd í síðasta lagi tveimur mánuðum eftir að einkaleyfayfirvöld tilkynntu viðkomandi um ákvörðunina. Innan sama frests skal greiða tilskilið áfrýjunargjald. Sé það ekki gert skal vísa áfrýjuninni frá, sbr. 1. mgr. 25. gr. ell. Áfrýjunargjald er kr. 80.000-. Áfrýjunargjald greiðist iðnaðarráðuneyti við afhendingu bréfs um áfrýjun. Sé máli vísað frá áfrýjunarnefnd eða það vinnst þar skal endurgreiða kr. 60.000-, sbr. 16. gr. reglugerðar um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki o.fl., nr. 916/2001.

Ákvarðanir áfrýjunarnefndar verða ekki bornar undir æðra stjórnvald, sbr. 2. mgr. 25. gr. ell.

Samkvæmt 3. mgr. 25. gr. ell. verður dómsmál vegna þeirra ákvarðana Einkaleyfastofunnar sem skjóta má til áfrýjunarnefndar ekki höfðað fyrir en fyrir liggur niðurstaða áfrýjunarnefndar, sbr. þó 52. og 53. gr. ell.

Virðingarfyllt  
f.h. Einkaleyfastofunnar,

---

Lilja Aðalsteindsóttir

---

Elín R. Jónsdóttir