2.

Fyrir umsóknir sem lagðar eru inn á tímabilinu 1. janúar 1992 til 1. janúar 1996 skulu ákvæði 1. mgr. 21. gr. gilda varðandi það hvað teljast grunngögn í umsóknum, þótt lýsing, ásamt teikningum og einkaleyfiskröfum, sé á ensku, sbr. a-lið í bráðabirgðaákvæði nr. 1.

Ákvæði 1. mgr. 21. gr. taka að fullu gildi fyrir umsóknir sem lagðar eru inn eftir 1. janúar 1996.

Iðnaðarráðuneytið, 2. desember 1991.

F. h. r.
Björn Friðfinnsson.

Helga Jóna Benediktsdóttir.

2. desember 1991 Nr. 575

AUGLÝSING

um reglur varðandi einkaleyfisumsóknir.

I. KAFLI
Almennar reglur.

1. gr.

Ákvæði í 3. mgr. 1. gr. reglugerðar um einkaleyfisumsóknir (rg. ell.) varðandi gildissvið þeirrar reglugerðar eiga á sama hátt við um þessar reglur.

2. gr.

(Engin ákvæði eru undir númerinu.)

3. gr.

Um starfshætti Einkaleyfastofunnar sem viðtökustofnunar samkvæmt Samstarfssáttmálanum um einkaleyfisumsóknir gilda ákvæði í 45.–50. gr. rg. ell.

Sænska einkaleyfastofnunin er alþjóðleg nýnæmisrannsóknastofnun fyrir alþjóðlegar umsóknir sem Einkaleyfastofan veitir viðtöku. Þegar óskað er nýnæmisrannsóknar á alþjóðlegri umsókn skal afhenda þýðingu á einhverju Norðurlandamálanna eða ensku.

II. KAFLI
Einkaleyfisumsókn.

Umsókn og fylgiskjöl.

4. gr.

Umsókn um einkaleyfi skal rituð á þar til gert eyðublað og lögð inn í tvíriti.

Lýsing ásamt teikningum, einkaleyfiskröfum og ágripi skal afhent í tveimur eintökum. Breytingar á þessum skjölum skulu lagðar inn í tveimur eintökum.

Umsókn sem berst með bréfasíma (fax) eða hliðstæðum búnaði skal vera staðfest á umsóknarblaðinu með undirskrift umsækjanda eða umboðsmanns hans.

4. gr. a

Ef uppfinning varðar eða hefur að geyma röð með 10 eða fleiri núkleótíðum eða ógreindar raðir með 4 eða fleiri amínósýrum verður að fylgja umsókninni listi fyrir hverja röð (bút).

Listarnir skulu lagðir inn sem viðbót við lýsingu og gerðir í samræmi við gildandi staðal og koma næst á undan kröfunum.

Lýsing.

5. gr.

Lýsingin skal hefjast á ótölusettri forsíðu með stuttu og lýsandi heiti á uppfinningunni og skal að öðru leyti þannig úr garði gerð:

1) *Almennur* hluti þar sem tilgreint er notkunarsvið uppfinningarinnar og staða þeirrar tækni sem hún tekur til. Greinargerð um stöðu tækninnar skal studd tilvitnunum í ritað mál þar sem fjallað er um viðkomandi tækni og umsækjanda er kunnugt um. Sérstaklega skal tilgreina hvað ávinnst með uppfinningunni í ljósi þekktrar tækni og hverra úrræða sé þörf eigi tilætlaður árangur að nást. Þessi síðastnefnda umfjöllun verður að vera í samræmi við það sem fram kemur í kröfunum og má í þessu samhengi vísa til þeirra.

Leiði ekki sjálfkrafa af eðli uppfinningarinnar hvernig hægt er að hagnýta hana í atvinnulífi skal útskýra það í lýsingunni.

2) *Sérhluti* þar sem uppfinningunni er lýst nánar og sérstaklega eru tilgreind dæmi um útfærslu eða útfærsluform hennar með vísun í teikningar ef við á. Uppfinningunni skal lýst það vel með dæmum að kröfurnar teljist nægilega vel grundaðar.

Ef vísað er til teikninga er að jafnaði nauðsynlegt að birta lista yfir þær í inngangi þessa hluta lýsingarinnar.

5. gr. a

Örverur sem áður er lýst í riti sem almenningur hefur aðgang að má auðkenna með flokkunarheiti þeirra og, ef nauðsynlegt þykir til glöggvunar, með tilvitnunum í þau rit þar sem lýst er hinni kerfisbundnu greiningaraðferð.

Örverur sem ekki hefur verið lýst áður skal auðkenna það nákvæmlega að ekki verði villst á þeim og öðrum örverum.

Örverum skal almennt lýst á þann hátt sem gert er í viðurkenndum sérfræðiritum á þessu sviði.

Varðandi almennt aðgengilegar örverur skal þess getið hvernig hægt er að fá sýni af þeim.

6. gr.

Felist fleiri en ein sjálfstæð krafa í einkaleyfiskröfunum skal í lýsingunni fjalla um hverja uppfinningu í sjálfstæðu kröfunum á þann hátt sem um getur í 5. gr. Um atriði sem krafist er verndar á í ósjálfstæðum kröfum (útfærsluform) skal einnig fjalla í lýsingunni að því marki sem nauðsynlegt telst til að unnt sé að meta kröfuna. Nægilegt er að slík umfjöllun komi fram í sérhluta lýsingar.

7. gr.

Tilbúin heiti má ekki nota.

Vörumerki má í undantekningartilvikum nota þar sem ekki er auðvelt að aðgreina hlutaðeigandi vöru með viðurkenndu heiti. Í slíkum tilvikum skal koma fram að um vörumerki sé að ræða. Sé vörumerkið skráð hér á landi skal ef kostur er geta þess með tákninu ®. Gerð og eiginleikum vörunnar skal jafnan lýsa greinilega.

8. gr.

Lýsingu og teikningum skal haldið aðskildum. Töflur og efnafræði- og stærðfræðiformúlur mega koma fyrir í lýsingu.

9. gr.

Þegar vitnað er í ritað mál skal fylgja leiðbeiningum í 83. gr.

Einkaleyfiskröfur.

10. gr.

Einkaleyfiskrafa skal hafa að geyma inngang þar sem fram komi atriði sem greinir í 1. og 2. tölulið 1. mgr. 14. gr. rg. ell., og síðan auðkennishluta þar sem fram komi atriði sem getið er í 3. tölulið sömu greinar. Auðkennishlutinn skal hefjast á orðunum „einkennist af" eða öðrum hliðstæðum.

Unnt er að heimila aðra framsetningu á einkaleyfiskröfum ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, t.d. þegar um er að ræða notkunarkröfur.

11. gr.

Í hverri einkaleyfiskröfu skal tilgreina þau tæknilegu sérkenni sem nauðsynleg eru til að ná tilætluðum árangri.

12. gr.

Að jafnaði skal auðkenna afurð með því að lýsa samsetningu hennar, og tæki skal auðkennt með því að lýsa hönnunareinkennum sérhvers hluta. Nánar má auðkenna uppfinninguna með því að lýsa hlutverki einstakra þátta hennar, svo fremi ekki sé auðveldlega hægt að gera grein fyrir henni með öðrum hætti. Afurðir, einkum á sviði efnafræði, má þó ef um veruleg skilgreiningarvandamál er að ræða, auðkenna með því að lýsa framleiðsluaðferðinni („product-by-process") og ef þörf krefur tilgreina önnur sérkenni afurðarinnar.

12. gr. a

Örverur sem áður hefur verið lýst skal auðkenna með flokkunarheiti þeirra.

Örverur sem ekki hefur áður verið lýst má auðkenna í lýsingunni með beinni eða óbeinni tilvitnun, helst í formi flokkunarheitis, í þann kafla lýsingarinnar sem fjallar um líffræðileg auðkenni þeirra.

13. gr.

Þegar sótt er um einkaleyfi á efnum eða efnablöndum sem teljast þekktar hver fyrir sig og skírskotað er til þess að slík efni eða efnablöndur komi fyrst að notum við beitingu þeirra aðferða sem 3. mgr. 1. gr. einkaleyfalaganna fjallar um, skal gera grein fyrir notkuninni í einkaleyfiskröfunum.

14. gr.

Aðferð skal auðkenna með því að lýsa forsendum hennar (t.d. viðbúnaði, tækjum o.þ.h.) eða framkvæmdaferli. (Sjá nánar viðauka II að því er varðar einkaleyfisumsóknir er taka til lækningalyfja.)

15. gr.

Í kröfu er varðar notkun skal gefa nánari upplýsingar um í hvaða sérstaka tilgangi á að nota viðkomandi afurð, efni, tæki o.þ.h. eða viðeigandi aðferð. Ef nauðsyn krefur skal einnig gefa nánari upplýsingar um afurðina eða aðferðina.

16. gr.

Í einni og sömu umsókn má setja fram fleiri en eina sjálfstæða kröfu, óháðar hver annarri, t.d. kröfu sem tekur til afurðar og kröfu sem tekur til aðferðar, jafnvel þótt gerð sé grein fyrir uppfinningunum, samkvæmt framsetningu krafnanna, með lýsingum sem eru hliðstæðar í tæknilegu tilliti.

17. gr.

Margar sjálfstæðar kröfur sömu tegundar (sem tilheyra sama kröfuafbrigði) má því aðeins setja fram að augljósir annmarkar séu á því að lýsa uppfinningunum nógu nákvæmlega,

t.d. með mismunandi dæmum, væri þeim slegið saman í einni og sömu einkaleyfiskröfu. Einnig má gera grein fyrir uppfinningu af gerðinni „sendandi-móttakandi“ í aðskildum, sjálfstæðum einkaleyfiskröfum.

18. gr.

Sjálfstæða kröfu má setja fram samhliða annarri sjálfstæðri kröfu. Þetta á við þegar umsóknin inniheldur sjálfstæðar kröfur sem tengjast hver annarri á þann hátt sem 48. gr. kveður á um. Samhliða og sjálfstæð einkaleyfiskrafa skal innihalda fullkomna lýsingu á viðkomandi uppfinningu. Samhliða og sjálfstæða einkaleyfiskröfu má tengja annarri kröfu. Ósjálfstæðum kröfum skal skipa saman strax á eftir þeirri sjálfstæðu kröfu sem þær, með beinum hætti eða með tengingu við aðra ósjálfstæða kröfu, vísa til.

19. gr.

Ósjálfstæð krafa má ekki eingöngu fjalla um sjálfgefnar eða einfaldar og auðsæjar lausnir er varða hönnunar- eða aðferðatækni. Upptalning sem eingöngu felur í sér dæmi um augljósa hluti er ekki leyfð í einkaleyfiskröfum.

20. gr.

Í inngangi og auðkennishluta einkaleyfiskröfu skal vísa til teikninga (tilvísunartákn í sviga). Í kröfu skal þó, óháð tilvísunum, gera skýra grein fyrir því sem óskast verndað. Almennar athugasemdir svo sem „eins og lýst hefur verið“ eða „eins og sýnt er á teikningunni“ má ekki nota í einkaleyfiskröfum. Í undantekningartilvikum má með beinum hætti vísa til línurita eða hliðstæðra upplýsinga sem fram koma á teikningu.

Vörumerki mega að jafnaði ekki koma fyrir í einkaleyfiskröfum.

Ágrip.

(3. mgr. 8. gr. ell. og 18. gr. rg. ell.)

21. gr.

Ágrip skal þannig úr garði gert að það komi að sem bestum notum við nýnæmisrannsókn á viðkomandi tæknisviði.

Ágripið skal innihalda stutt yfirlit yfir það sem fram kemur í lýsingu, einkaleyfiskröfum og teikningum. Í ágripi skal tilgreina tæknisviðið sem uppfinningin fellur undir. Ágrip skal orðað þannig að auðskiljanlegt sé hvaða tæknilega vandamál uppfinningin varðar, hver séu grundvallaratriðin varðandi þá lausn sem felst í uppfinningunni og hvernig hún er einkum notuð. Í ágripi skal, ef við á, tilgreina þá efnafræðiformúlu úr umsókninni sem best auðkennir uppfinninguna. Ekki má í ágripi fjalla um líklega kosti við uppfinninguna né setja fram fullyrðingar um gildi hennar eða fræðilega notkunarmöguleika.

Ágripið á að auðvelda mönnum að meta hvort nauðsynlegt sé fyrir þá að kynna sér sjálfa umsóknina eða einkaleyfið.

Ágripið má ekki vera lengra en 150 orð.

22. gr.

Ef teikningar fylgja einkaleyfisumsókninni ber umsækjanda að tilgreina á umsóknarblaðinu hvaða teikningu hann óskar að birta með ágripinu. Sé það ekki gert eða telji Einkaleyfastofan að önnur teikning en sú sem umsækjandi bendir á sé betur til þess fallin að skýra uppfinninguna skal birta þá teikningu með ágripinu. Telji Einkaleyfastofan með öllu óþarft að birta teikningu með ágripinu má sleppa því. Á eftir hverjum einstökum þætti þeirra tæknilegu sérkenna sem gerð er grein fyrir í ágripinu og fram koma á teikningunni skal setja tilvísun í sviga.

Teikningar.

23. gr.

Teikning skal gerð á blað af stærðinni A4. Þegar myndir eru það margar að þær rúmast ekki á einu blaði má nota fleiri blöð. Vegna eftirtöku eða fjölföldunar, t.d. í offsetprentun, skal eitt eintak vera á hvítu, möttu, ógagnsæju og sterku blaði eða á öðru endingargóðu efni. Myndflötur á hverju blaði má ekki vera stærri en 26,2 x 17,0 cm. Enginn rammi má vera á blöðunum. Lágmark spássíu skal vera 2,5 cm að ofan, 2,5 cm til vinstri, 1,5 cm til hægri og 1,0 cm að neðan.

Ekki má brjóta eða vefja teikningarnar saman.

24. gr.

Á teikningunni eiga að koma fram þau atriði sem nauðsynleg eru til skilnings á einstökum hlutum lýsingarinnar og skulu þau auðkennd með sömu bókstöfum eða tölum í lýsingu og á teikningu. Önnur auðkennistákn en þau sem fyrir koma í lýsingu mega ekki vera á teikningunni og táknin má ekki nota í meira mæli en nauðsynlegt er til að lýsingin verði skiljanleg. Á teikningunni mega heldur ekki vera athugasemdir til útskýringar, nema mjög stuttar skýringar, s.s. „vatn", „gufa", „snið A-B" eða „lokað". Í stólparitum eða línuritum sem sýna framleiðsluferli eða í tengimyndum rafrása skal nota lýsandi tákn sem hægt er að skilja á augabragði.

25. gr.

Myndir og texta á teikningunni skal gera með endingargóðum, alsvörtum og skýrum línum og án lita.

Allir sniðfletir skulu skástrikaðir. Öll rituð tákn (tölur eða bókstafir) á teikningunni skulu vera greinileg og rituð með stafagerð sem auðvelt er að lesa. Myndir og rittákn þurfa að henta til offsetprentunar og gefa möguleika á 15% smækkun. Þegar um flóknar myndir er að ræða má ekki sýna það mörg smáatriði að teikningin verði óljós. Myndir skulu aðgreindar hver frá annarri með hæfilegu millibili. Myndirnar skulu, óháð fjölda blaða, merktar með tölustöfum í réttri röð eða, ef henta þykir, bókstöfum eða hugsanlega bæði með bókstöfum og tölustöfum, helst í sömu röð og myndirnar koma fyrir á teikningunni. Sömu hlutar í sama útfærsluformi skulu auðkenndir með sama tákni á öllum myndunum.

Nánari ákvæði varðandi lýsingu, kröfur og ágrip (4. gr. rg. ell.) og fylgiskjöl.

26. gr.

Lýsingu, kröfum og ágripi skal skila í vélrituðu formi með svörtu letri eða prentuðu á sterkan, ógagnsæjan, hvítan pappír í stærðinni A4 þannig að henti til offsetprentunar með 15% smækkun. Textinn skal skrifaður með 11/2 línubili, 2,5–4 cm vinstri spássíu og 2–4 cm bili að ofan. Textinn á að vera jafnaður hægra megin með 2–3 cm spássíu. Sams konar bil skal vera neðst á síðu. Aðeins má skrifa öðrum megin á síðu. Textinn skal hafa sama heildarsvip og einstakir bókstafir skulu vera skýrir og greinilegir. Komi fyrir handskrifuð tákn eða formúlur í texta skal nota svartan lit.

Orðasambandið „e i n k e n n i s t a f" eða önnur tilsvarandi skal rita á þennan hátt (þ.e. með gleiðu letri).

Á lýsingu, kröfur og ágrip skal rita númer blaðsíðu í töluröð með arabískum tölum. Blaðsíðunúmer skal vera fyrir miðju, a.m.k. 2 cm frá efri brún síðu og án punkts eða strika fyrir framan eða aftan. Fimmtu hverja línu í lýsingu og kröfum skal tölusetja minnst 2,5 cm frá vinstri brún síðu. Einkaleyfiskröfurnar mega vera á sérstöku blaði. Ágrip skal rita á sérstakt blað.

Hafi verið gerðar leiðréttingar á tilteknu eintaki lýsingar sem ætlað er til framlagningar skulu þær gerðar þannig (t.d. með því að líma yfir eða þurrka út texta) að ekki verði greint á offsetprentaða eintakinu.

27. gr.

Einingar fyrir mál og vog skulu vera samkvæmt metrakerfinu (SI- kerfinu) eða, ef þær eru fyrst gefnar upp samkvæmt öðru kerfi, skal einnig tilgreina þær samkvæmt metrakerfinu. Hitastig skal gefa upp í Celsíus-gráðum eða, ef við á, í Kelvin-gráðum. Þéttleika (eðlisþyngd) skal gefa upp í einingum metrakerfisins. Þegar tilgreindar eru stærðfræðiformúlur, rafmagnseiningar og einingar fyrir hita, orku, hljóð, ljós og segulmagn skal fylgja alþjóðlegum venjum. Í efnafræði skulu notuð almenn tákn fyrir atómþunga, sameinda- og/eða byggingarformúlur. Að öðru leyti skal aðeins nota þau tæknilegu heiti, merki og tákn sem almennt eru notuð á viðkomandi sviði.

28. gr.

Bréf til Einkaleyfastofunnar skal rita á hvítan pappír ekki stærri en A4. Númer umsóknar skal helst koma fram á forsíðu bréfsins.

Líkan o.fl.

29. gr.

Líkan eða hvers konar sýnishorn skal því aðeins leggja fram að það sé talið nauðsynlegt til að lýsingin skiljist. Fylgihlutir af þessu tagi verða að jafnaði ekki endursendir.

Umboð.

30. gr.

Hafi umsækjandi ekki lögheimili hér á landi ber honum að hafa umboðsmann sem er búsettur hér og getur komið fram fyrir hans hönd í öllu er viðkemur umsókninni.

Umsækjandi sem búsettur er hér má hafa umboðsmann.

31. gr.

Umboðsmanni er veitt umboð annað hvort með innlagningu sérstaks skjals (umboðs) sem undirritað er af umsækjanda eða með því að umboðið komi fram á umsóknarblaðinu (2. liður 3. mgr. 2. gr. rg. ell.). Í umboði skulu koma fram upplýsingar um nafn, heimili og póstfang umsækjanda og þess aðila sem umboð er veitt, heiti uppfinningar og/eða umsóknarnúmer.

Þegar veitt er allsherjarumboð skal vísa til þess í hverri umsókn sem það gildir fyrir.

32. gr.

Sé umboðsmanni einnig heimilt að taka við stefnu og öðrum tilkynningum varðandi væntanlegt einkaleyfi, sbr. 66. gr. ell., verður að taka slíkt fram í umboðinu.

Forgangsréttarkrafa og áhrif hennar.

33. gr.

Ef krafist er forgangsréttar (sbr. 6. gr. ell.) eftir að umsókn hefur verið lögð inn skal það gert með sérstakri beiðni. Hún skal afhent innan 3 mánaða eftir gildisdag umsóknar og hafa að geyma þær upplýsingar sem getið er í 10. gr. rg. ell.

34. gr.

Ef vottorð og afrit skv. 1. mgr. 11. gr. rg. ell. er lagt inn hjá Einkaleyfastofunni með eldri eða samtímis framkominni einkaleyfisumsókn og umsækjandi vísar til þessara gagna eða krefst forgangsréttar á grundvelli umsóknar sem lögð er inn hér á landi skal umrædd staðfesting eða afrit því aðeins lagt inn að Einkaleyfastofan fari fram á það.

35. gr.

Liggi fyrir gild krafa um forgangsrétt þegar umsókn verður aðgengileg almenningi skv. 22. gr. ell. skal efni umsóknarinnar teljast þekkt (sbr. 2. mgr. 2. gr. ell.) frá forgangsréttardegi að því marki sem það kemur fram í forgangsréttarskjalinu.

36. gr.

Ef fallið er frá kröfu um forgangsrétt skal það tilkynnt bréflega.

Alþjóðleg nýnæmisrannsókn.

37. gr.

Sömu formkröfur og gilda um alþjóðlegar einkaleyfisumsóknir gilda, eftir því sem við á, um einkaleyfisumsókn sem óskað er alþjóðlegrar nýnæmisrannsóknar á.

Ef einkaleyfisumsókn er ekki á tungumáli sem viðurkennt er af alþjóðlegri stofnun sem annast nýnæmisrannsókn (þ.e. sænsku einkaleyfastofnuninni) skal þýðing á sænsku, norsku, dönsku eða ensku fylgja kröfu um alþjóðlega nýnæmisrannsókn.

Þýðing á gögnum með einkaleyfisumsókn.
(3. og 52. gr. rg. ell.)

38. gr.

Í einkaleyfisumsóknum skal lýsing, einkaleyfiskröfur og ágrip vera á íslensku. Önnur gögn mega vera á íslensku, dönsku, norsku, sænsku eða ensku, sbr. þó 40. gr.

Ef lögð eru inn gögn á erlendu tungumáli með einkaleyfisumsókn til að skýrgreina uppfinninguna skal innan tilskilins frests afhenda lýsingu,kröfur og ágrip á íslensku. Íslenski textinn skal vera staðfest þýðing á erlendu gögnunum. Umsækjandi eða umboðsmaður hans má þó í staðinn, að því tilskildu að gögnin séu á dönsku, norsku, sænsku, ensku, þýsku eða frönsku, gefa yfirlýsingu um að íslenski textinn sé samsvarandi hinum erlendu gögnum.

39. gr.

Þýðing sú sem nefnd er í 31. gr. ell. á lýsingu, einkaleyfiskröfum og ágripi skal vera staðfest.

Ekki þarf að þýða þann hluta umsóknarinnar sem alþjóðleg nýnæmisrannsóknastofnun telur að tilheyri annarri óháðri uppfinningu nema því aðeins að einkaleyfayfirvöld krefjist þess í hverju tilviki enda hafi umsækjandi ekki greitt viðbótargjald fyrir hana til viðkomandi alþjóðastofnunar (a-liður 3. mgr. 17. gr. PCT). Þýðinguna má ennfremur takmarka við þann hluta umsóknarinnar sem yfirfærður hefur verið eftir breytingu sem alþjóðaskrifstofan (1. og 2. mgr. 19. gr. PCT) hefur gert. Ekki þarf að þýða þann hluta alþjóðaumsóknar sem ekki er yfirfærður eftir breytingu sem gerð hefur verið hjá alþjóðaskrifstofunni (regla 66, PCT) eða vegna undantekningarákvæða í 2.–4. mgr. 1. gr. ell. eða í 2. mgr. 75. gr. ell.

Vilji umsækjandi notfæra sér þá möguleika sem nefndir eru hér að framan til að undanskilja vissan hluta umsóknarinnar skal hann gefa út yfrlýsingu þar sem skýrt komi fram hvaða hluta umsóknar er sleppt í þýðingu. Í yfirlýsingunni þarf einnig að tilgreina af hvaða ástæðu þessum hluta er sleppt.

40. gr.

Skriflegum gögnum sem snerta einkaleyfisumsóknir og beint er til Einkaleyfastofunnar (t.d. umsóknarblað, andmæli og andsvör) má veita viðtöku þótt þau séu á ensku, frönsku eða þýsku ef veigamiklar ástæður eru fyrir hendi og gagnaðili mótmælir ekki.

Ef önnur gögn sem fylgja einkaleyfisumsókn (s.s. umboð, framsal og forgangsréttarskjal) eru á ensku, frönsku, þýsku, dönsku, norsku eða sænsku er ekki krafist þýðingar á íslensku

nema það teljist nauðsynlegt í hverju einstöku tilviki. Ef umrædd skjöl eru á öðrum tungumálum en að framan greinir skal leggja fram íslenska þýðingu nema einkaleyfayfirvöld telji mögulegt að gera undantekningu í því efni.

41. gr.

Ef krafist er þýðingar samkvæmt 38.–40. gr. skal hún staðfest af þýðanda eða þeim sem er ábyrgur fyrir þýðingunni, nema einkaleyfayfirvöld ákveði í hverju tilviki að annars konar staðfesting skuli lögð fram.

III. KAFLI
Meðferð einkaleyfisumsókna.

Ágallar sem krefjast skal úrbóta á þegar í stað.

42. gr.

Í bréfi (tilkynningu um formgalla) skal umsækjanda gert að bæta úr eftirfarandi ágöllum:

1) Undirskrift vantar á umsókn.
2) Umsóknargjald hefur ekki verið greitt að fullu.
3) Sérstök greiðsla fyrir símabréf (faxumsókn) hefur ekki verið innt af hendi.
4) Nafn uppfinningamanns/-manna kemur ekki fram.
5) Nafn og heimilisfang umboðsmanns hér á landi er ekki gefið upp.
6) Í fylgiskjöl er lögð voru fram í upphafi vantar lýsingu, einkaleyfiskröfur eða ágrip, ellegar þessi skjöl hafa ekki verið þýdd á íslensku. Ennfremur ef vantar teikningu, sem vísað er til í lýsingu, einkaleyfiskröfum eða ágripi. Sama á við ef frágangur fyrrgreindra gagna er með þeim hætti að augljóst er að nýnæmisrannsókn getur ekki farið fram.

Tilkynningu um formgalla ber að senda eins fljótt og unnt er eftir að umsókn hefur verið lögð inn og áður en umsókn sætir nýnæmisrannsókn. Í tilkynningunni á að koma fram að heimilt sé að afskrifa eða hafna umsókn ef ekki er bætt úr ágöllum (2. mgr. 15. gr. og 16. gr. ell.).

Vanti fylgiskjöl, sem umsækjandi hefur gert lista yfir, ber að tilkynna honum það sem fyrst. Sama á við ef umsækjandi hefur ekki skjalfest rétt sinn til uppfinningar eða formgallar eru á framsali.

43. gr.

Ef augljóst er að skjöl sem lögð voru fram í upphafi eru svo ófullkomin að upphaflegur innlagningardagur umsóknar getur ekki staðist skal það tekið fram í tilkynningu. Í því tilviki er umsækjanda bent á þann möguleika að fara fram á tilfærslu gildisdags skv. 14. gr. ell.

44. gr.

Umsækjanda skal ráðlagt að leita aðstoðar sérfróðra manna ef skjöl sem lögð hafa verið fram eru þannig úr garði gerð að slíkrar aðstoðar virðist þörf.

45. gr.

Berist svar þess efnis að umsóknin sé ekki afturkölluð og ekki hefur heldur verið bætt úr þeim ágöllum sem tilgreindir eru í 1. mgr. 42. gr. ber að taka ákvörðun í málinu svo fljótt sem kostur er enda sé ekki talin ástæða til að senda umsækjanda nýja tilkynningu.

Uppfinningaheild.

46. gr.

(Engin ákvæði eru undir þessu númeri.)

Uppfinningar án kröfuafbrigða.

47. gr.

Til viðbótar við það sem fjallað er um í sjálfstæðri kröfu er í ósjálfstæðri kröfu (sbr. 2. ml. 2. mgr. 15. gr. rg. ell.) hægt að koma að nánari útskýringum og áherslum sem eru til þess fallnar að auka tæknileg áhrif uppfinningarinnar eða aðra frekari verkan sem henni tengist, skv. slíkri sjálfstæðri kröfu. Það er þó skilyrði að viðbótin sé í samræmi við ákvæði 10. gr. ell. Þegar um samsetta uppfinningu er að ræða má aðeins setja fram ósjálfstæðar kröfur varðandi sérstaka útfærslu þeirra eininga er hún samanstendur af ef slík útfærsla er mikilvæg til að hægt sé að ná fram verkan samsetningarinnar.

Uppfinningar með kröfuafbrigðum.

48. gr.

Krafan um uppfinningaheild skv. 16. gr. rg. ell. telst alltaf uppfyllt ef í umsókn er:

1) auk sjálfstæðrar kröfu sem tilgreinir afurð, sjálfstæð krafa sem varðar sérstæða aðferð við framleiðslu afurðarinnar, og sjálfstæð krafa sem tekur til notkunar afurðarinnar, eða
2) auk sjálfstæðrar kröfu sem tilgreinir aðferð, sjálfstæð krafa sem varðar sérstaklega útfærðan tækjabúnað til að framkvæma aðferðina, eða
3) auk sjálfstæðrar kröfu sem tilgreinir afurð, sjálfstæð krafa sem varðar sérstæða aðferð við framleiðslu afurðarinnar og sjálfstæð krafa sem tekur til sérstaklega útfærðs tækjabúnaðar til að framkvæma aðferðina.

Meðferð umsókna með tilliti til uppfinningaheildar.

49. gr.

Ef efni umsóknar er greinilega ábótavant að því leyti að það myndar ekki uppfinningaheild ber, ef unnt er, að tilkynna umsækjanda um það og lagfæra áður en nýnæmisrannsókn fer fram.

Hafi Einkaleyfastofan tilkynnt að umsókn nái til t.d. tveggja uppfinninga, A og B, sem eru óháðar hvor annarri, er umsækjanda ekki heimilt að takmarka umsókn sína fyrst við A og síðan, komi í ljós að hún sé þekkt, að breyta umsókninni þannig að hún eigi við B. Ekki má umsækjandi heldur, til að halda slíkum möguleika opnum, miða umsóknina jöfnum höndum við A og B.

Þegar umsækjandi hefur takmarkað kröfurnar, samkvæmt tilmælum frá Einkaleyfastofunni varðandi uppfinningaheild, ber að líta svo á að hann hafi endanlega fallið frá þeirri uppfinningu eða uppfinningum sem felldar hafa verið brott úr kröfunum við takmörkunina.

50. gr.

Ef ekki hefur farið fram alþjóðleg nýnæmisrannsókn eða alþjóðleg forrannsókn á einkaleyfishæfi á hluta af alþjóðlegri einkaleyfisumsókn, vegna þess að umsóknin er talin taka til óháðra uppfinninga, og hafi umsækjandi ekki innan tilskilins frests greitt viðbótargjöld sem tilgreind eru í a-lið 3. mgr. 17. gr. eða í a-lið 3. mgr. 34. gr. Samstarfssáttmálans ber Einkaleyfastofunni að rannsaka hvort umsóknin taki til uppfinninga sem eru óháðar hver annarri. Reynist svo vera skal sá hluti umsóknarinnar, sem ekki hefur sætt slíkri nýnæmisrannsókn, talinn afturkallaður að því er Ísland varðar nema umsækjandi greiði tilskilið viðbótargjald innan 2 mánaða frá því að yfirvöld hafa upplýst umsækjanda um lyktir rannsóknarinnar. Ef yfirvöld telja að umsóknin taki ekki til uppfinninga sem eru óháðar hver annarri ber að halda áfram meðferð umsóknarinnar (36. gr. ell.).

Óski umsækjandi verndar á óháðri uppfinningu í alþjóðlegri einkaleyfisumsókn verður að hluta umsóknina sundur (22. gr. rg. ell.) og greiða nýtt umsóknargjald þótt viðbótargjald sem fjallað er um í 1. mgr. hafi verið greitt.

Breytingar á umsókn.

Einkaleyfiskröfur (19. gr. rg. ell.).

51. gr.

Tölulegum upplýsingum og öðrum táknum sem ætlað er að skilgreina uppfinninguna efnislega má því aðeins bæta í kröfurnar að hægt sé í tæknilegu tilliti að sýna fram á að slíkt eigi sér stoð í grunngögnum. Þó má gera breytingar á kröfum ef þær lúta að leiðréttingum á beinum misritunum og augljósum þýðingarvillum, að því tilskildu að líklegt sé (t.d. með tilliti til skilnings á efni upphaflegs texta eða innihaldi hugsanlegs forgangsréttarskjals eða þ.h.) að breytingarnar lýsi því sem upphaflega var ætlunin.

52. gr.

Við beitingu 2. mgr. 19. gr. rg. ell. eru það ekki formleg heldur tæknileg tengsl, þ.e. uppfinningaheild með tilliti til viðkomandi vandamáls og úrlausnar þess, sem úrslitum ráða. Breytingar varðandi afbrigði krafna er unnt að samþykkja svo fremi að tæknileg tengsl séu fyrir hendi og þær eigi sér stoð í grunngögnum.

Kröfur sem breytt hefur verið í bága við ákvæði 2. mgr. 19. gr. rg. ell. má skilja frá umsókninni með hlutun eða úrfellingu.

Lýsingin.

53. gr.

Á lýsingu og tilheyrandi teikningum má umsækjandi aðeins gera þær breytingar og viðbætur, þar með talið að bæta við frekari útfærsludæmum, sem nauðsynlegar eru til nánari skýringar eða leiðréttingar eða til að laga lýsinguna að nýjum eða breyttum einkaleyfiskröfum. Þessar breytingar og viðbætur mega ekki vera þannig úr garði gerðar að þær gefi í skyn að einkaleyfiskröfurnar séu umfangsmeiri eða fjalli um eitthvað annað en það sem á sér stoð í grunngögnunum.

54. gr.

Þegar umsækjandi leggur inn ný eintök af lýsingu skal hann leggja fram yfirlýsingu um hvar orðalag lýsingarinnar er frábrugðið fyrri lýsingu sem lögð var inn á nánar tilgreindum degi. Jafnframt skal koma fram í yfirlýsingunni að hvaða leyti umræddar breytingar hafa leitt til þess að bætt hefur verið við nýjum efnisatriðum. Samþykkja má slíka yfirlýsingu án sérstakrar athugunar svo fremi ekki sé tilefni til annars.

55. gr.

Minni háttar breytinga á lýsingu, hvenær breyting var gerð og af hverjum, skal getið á spássíu annars eintaksins.

Tilfærsla gildisdags.

56. gr.

Hafi umsækjandi, áður en 6 mánuðir eru liðnir frá umsóknardegi, breytt umsókn sinni á þann hátt að upphaflegur umsóknardagur getur ekki haldist fyrir umsóknina sem heild getur hann valið á milli þess að fella hina nýgerðu breytingu úr umsókninni eða krefjast þess að litið verði svo á að umsóknin sem heild hafi verið lögð inn á þeim degi sem umrædd breyting barst Einkaleyfastofunni (tilfærsla gildisdags). Ef umsækjandi krefst tilfærslu gildisdags skal ekki athugað hvort slíkt sé nauðsynlegt.

Þegar krafist hefur verið, eða krafist yrði, tilfærslu gildisdags vegna breyttrar umsóknar skal hún meðhöndluð á sama hátt og aðrar umsóknir með tilliti til uppfinningaheildar, breytinga á kröfum o.fl. Hinn nýi gildisdagur skal lagður til grundvallar við meðferð

umsóknarinnar. Hafi umsóknin verið rannsökuð með tilliti til nýnæmis áður en breytingin var gerð, skal, þegar um er að ræða uppfinningaheild, ákvæðið í 2. mgr. 19. gr. rg. ell. ekki hindra að umsækjandi fái breyttar kröfur í sömu umsókn rannsakaðar m.t.t. nýnæmis. Ef umsókn, sem ekki hefur enn sætt nýnæmisrannsókn, uppfyllir ekki lengur kröfuna um uppfinningaheild og ástæðan er breyting, sem var gerð innan sex mánaða frá umsóknardegi, verður krafan um uppfinningaheild að vera uppfyllt áður en nýnæmisrannsókn er gerð (49. gr.).

Þegar farið hefur verið fram á tilfærslu gildisdags eiga ákvæðin um grunngögn að gilda um þau gögn sem liggja fyrir í málsskjölum á hinum nýja gildisdegi.

Hafi umsækjandinn krafist tilfærslu gildisdags skal ágrip byggt á þeim grunngögnum sem gilda frá og með nýjum gildisdegi.

57. gr.

Sé krafist tilfærslu gildisdags á umsókn sem nýtur forgangsréttar, sbr. 10. gr. rg. ell., fellur forgangsrétturinn niður ef hinn nýi gildisdagur færist aftur fyrir forgangsréttarárið.

Hlutun og úrfelling.

Almennt.

58. gr.

Með hlutun er átt við að hluti af efni í grunngögnum (sbr. 21. gr. rg. ell. og 11. gr. ell.) umsóknar (frumumsóknar) verði lagður til grundvallar fyrir nýrri sjálfstæðri umsókn (22. gr. rg. ell.).

59. gr.

Úrfelling kallast það þegar við lýsingu, kröfur eða með öðrum hætti er bætt efni sem ekki á sér stoð í grunngögnum umsóknar og það lagt til grundvallar fyrir nýrri sjálfstæðri umsókn (23. gr. rg. ell.).

60. gr.

Milli frumumsóknar og umsóknar sem verður til við hlutun eða úrfellingu verður að vera óslitið samhengi. Þannig má ekki vera búið að taka endanlega ákvörðun um frumumsóknina þegar hin nýja umsókn er lögð inn. Hlutun eða úrfelling verður því að fara fram áður en veitt er einkaleyfi samkvæmt frumumsókninni. Ef frumumsókn er hafnað eða hún afskrifuð getur hlutun eða úrfelling átt sér stað svo lengi sem frestur til áfrýjunar eða til að krefjast endurupptöku varir, óháð því hvort niðurstöðu hafi verið áfrýjað eða endurupptaka átt sér stað.

61. gr.

Ef umsókn er hlutuð skv. 2. mgr. 22. gr. rg. ell. gildir sá frestur, sem þar er tilgreindur, í 4 mánuði eftir að umrædd takmörkun var gerð á frumumsókninni. Í slíkum tilvikum má ekki samþykkja frumumsóknina til framlagningar, hafna henni eða úrskurða í andmælum fyrr en nefndur frestur er útrunninn.

62. gr.

Í umsókn sem orðin er til við hlutun eða úrfellingu telst sú lýsing ásamt tilheyrandi teikningum og einkaleyfiskröfum, sem lögð er inn samtímis umsóknarblaði í nýrri umsókn, vera grunngögn umsóknarinnar (24. gr. rg. ell.). Eftir að slík grunngögn í umsókn, sem þannig er háttað um, hafa verið lögð inn er ekki leyfilegt að bæta við umrædda umsókn upplýsingum úr frumumsókninni (sbr. 19. gr. rg. ell.).

63. gr.

Við hlutun eða úrfellingu ber umsækjanda að tilgreina í hvaða hluta frumumsóknar kröfur í hinni nýju umsókn eiga sér stoð (sbr. 1. mgr. 19. gr. rg. ell.).

Ennfremur ber umsækjanda að tilgreina í frumumsókn að hlutun eða úrfelling hafi átt sér stað.

64. gr.

Ef forgangsréttarskjal fjallar um uppfinningu sem ekki er að finna í grunngögnum (sbr. 21. gr. rg. ell.) skal litið svo á að umsækjandi hafi af fúsum og frjálsum vilja horfið frá þeirri uppfinningu. Umsóknin tekur því ekki til slíkrar uppfinningar og þess vegna kemur hlutun eða úrfelling ekki til álita. Þetta gildir óháð því hvort forgangsréttarskjalið er lagt inn fyrr, samtímis eða síðar en grunngögnin.

Umboð við hlutun eða úrfellingu.

65. gr.

Ef umsækjandi hefur umboðsmann skal við hlutun eða úrfellingu leggja fram umboð fyrir hverja nýja umsókn. Í staðinn fyrir nýtt umboð má leggja fram ljósrit eða afrit af umboði sem fylgir frumumsókn.

Almennur aðgengileiki umsókna.

66. gr.

Leyndartíminn 18 mánuðir skv. 2. mgr. 22. gr. ell. hefst á umsóknar- eða gildisdegi, ef hann er ekki sá sami og umsóknardagur (þ.e. við hlutun, úrfellingu eða tilfærslu gildisdags skv. 14. gr. ell.), eða á forgangsréttardegi þegar forgangsréttar er krafist að fullu eða að hluta. Ef krafist er forgangsréttar á grundvelli margra umsókna reiknast sá tími, sem umsókn skal haldið leyndri, frá fyrsta forgangsréttardegi. Leyndartíma lýkur þegar Einkaleyfastofu er lokað þann mánaðardag er svarar til upphafsdags leyndartímans. Ef þessi mánaðardagur er ekki í viðkomandi mánuði skal miða við síðasta dag mánaðar.

67. gr.

(Engin ákvæði eru undir þessu númeri.)

Efnisleg meðferð umsóknar.

68. gr.

Sjálfstæðar kröfur skal rannsaka bæði með tilliti til nýnæmis og einkaleyfishæfis að öðru leyti. Að jafnaði eru ósjálfstæðar kröfur aðeins rannsakaðar að þessu leyti þegar ástæða þykir til að vefengja einkaleyfishæfi þess sem tilgreint er í þeim eða í sjálfstæðum kröfum sem þær ósjálfstæðu tengjast.

Upplýsingar um niðurstöðu rannsóknar á einkaleyfishæfi uppfinningar í öðru landi.

69. gr.

Þegar Einkaleyfastofan óskar upplýsinga varðandi niðurstöðu rannsóknar á einkaleyfishæfi uppfinningar í öðru landi skal umsækjanda veittur frestur til að veita slíkar upplýsingar. Að kröfu Einkaleyfastofunnar skal umsækjandi einnig leggja fram innan tilskilins frests staðfest afrit af tilkynningu frá erlendum yfirvöldum varðandi nýnæmi uppfinningarinnar og einkaleyfishæfi að öðru leyti eða yfirlýsingu um að hann hafi ekki móttekið tilkynningu þar að lútandi (29. gr. rg. ell.).

Láti umsækjandi hjá líða að senda umbeðna niðurstöðu af rannsókninni eða afhenda umrædda yfirlýsingu verður umsóknin afskrifuð skv. 15. gr. ell. Neiti umsækjandi að leggja inn niðurstöðu af rannsókninni verður umsókninni hafnað skv. 16. gr. ell.

Óljósar umsóknir.

70. gr.

Komi ekki greinilega fram í umsóknargögnum hvað umsækjandi óskar að fá verndað, eða uppfinningu er lýst á ófullnægjandi hátt, ber að hvetja umsækjanda til að leggja inn nýja og gleggri lýsingu ásamt nýjum kröfum áður en nýnæmisrannsókn hefst (sbr. 2. mgr. 8. gr. ell. og 14. gr. ell.).

Nýnæmisrannsókn.

71. gr.

Nýnæmisrannsókn skal gerð á grundvelli þess efnis sem tilgreint er í 26. gr. rg. ell.

Þegar í upphafi skal gerð svo fullkomin rannsókn að úr því fáist skorið hvort um nýjung sé að ræða. Ekki er ávallt nauðsynlegt að kanna allt fyrirliggjandi efni og rannsókn má hætta þegar sýnt þykir að nægjanleg vitneskja hafi fengist til að meta einkaleyfishæfi uppfinningarinnar. (Um framkvæmd nýnæmisrannsóknar er nánar fjallað í viðauka I.)

72. gr.

Nýnæmisrannsókn skal ná fram til þess tíma þegar umsókn er lögð inn. Þetta gildir einnig þegar krafist er forgangsréttar.

73. gr.

Hafi borist niðurstaða af nýnæmisrannsókn sem gerð var erlendis skal það hafa í för með sér takmörkun á nýnæmisrannsókn hér á landi með hliðsjón af eftirfarandi tilvikum: Ef niðurstaða nýnæmisrannsóknar er frá öðrum Norðurlöndum er að jafnaði aðeins nauðsynlegt að rannsaka til viðbótar íslenskt efni. Liggi fyrir alþjóðleg skýrsla um nýnæmisrannsókn, þar með talin nýnæmisrannsókn af alþjóðlegum toga, niðurstaða nýnæmisrannsóknar sem gerð hefur verið hjá EPO (Evrópsku einkaleyfaskrifstofunni), frá Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi eða Austurríki telst rannsókn yfirleitt fullnægjandi þegar að auki hefur verið kannað norrænt efni. Liggi fyrir niðurstaða nýnæmisrannsóknar frá Stóra-Bretlandi eða Bandaríkjunum er að öðru jöfnu aðeins nauðsynlegt að rannsóknin nái til annars efnis sem skylt er að kanna (71. gr.).

Nýnæmisrannsókn með tilliti til eldri umsókna sem ekki eru orðnar aðgengilegar almenningi.

74. gr.

Ef uppfinning sem sótt er um einkaleyfi fyrir er ekki ný með tilliti til efnis í eldri íslenskri umsókn, sem ekki er orðin almenningi aðgengileg, og svo fremi umsókninni er ekki hafnað af öðrum ástæðum, skal almenna reglan vera sú að lokameðferð hennar verði sett í biðstöðu þar til eldri umsóknin verður almenningi aðgengileg skv. 22. gr. ell. eða þar til tekin hefur verið endanleg ákvörðun um hana innan tímamarka sem þar er getið.

Sama á við með tilliti til efnis í eldri alþjóðlegri einkaleyfisumsókn sem taka skal gildi á Íslandi ef yfirvöldum er kunnugt um efni hennar. Lokameðferð yngri umsóknarinnar verður haldið áfram þegar alþjóðlega umsóknin, eftir yfirfærslu hingað til lands, verður almenningi aðgengileg skv. 22. gr. ell. eða fellur niður að því er Ísland varðar.

Í báðum fyrrgreindum tilvikum skal skýra frá hættu á skörun.

75. gr.

Grunngögn einkaleyfisumsóknar (21. gr. rg. ell.) teljast nýnæmishindrun skv. 2. ml. 2. mgr. 2. gr. ell. talið frá forgangsréttardegi, að því marki sem efni þeirra á sér stoð í forgangsréttarskjölum, en ella frá umsóknardegi.

Ágrip og önnur gögn umsóknar (viðbætur við lýsingu, skrifleg svör, forgangsréttarskjöl) hindra nýnæmi frá og með þeim degi sem gögnin verða almenningi aðgengileg, sbr. 22. gr. ell.

Fyrrgreind atriði eiga einnig við um alþjóðlega einkaleyfisumsókn sem yfirfærð er hingað til lands.

Forgangsréttur.

76. gr.

Sæki umsækjandi þeirrar umsóknar, sem forgangsréttur byggir á, um einkaleyfi ásamt öðrum er ekki krafist staðfestingar á að hinn síðarnefndi megi njóta forgangsréttar. Sé sá sem sækir um einkaleyfi á Íslandi umsækjandi ásamt öðrum í þeirri umsókn, sem forgangsréttur byggir á, er krafist framsals frá hinum síðarnefnda.

77. gr.

Heimilt er að rýmka umfang umsóknar með tilliti til efnis forgangsréttarskjals (hlutaforgangsréttur) án þess að forgangsréttur glatist. Forgangsrétturinn nær til alls sem tiltekið er í forgangsréttarskjalinu, óháð því hvort þess sé getið í kröfum eða ekki. Umsókn sem lögð er inn síðar af sama umsækjanda og kröfurnar taka til einhvers, sem aðeins er að finna í lýsingu (teikningum) fyrri umsóknar, getur ekki talist fyrsta innlagða umsókn í sambandslandi, nema að uppfylltum skilyrðum 2. mgr. 12. gr. rg. ell.

Grunngögn skulu einnig lögð til grundvallar við meðhöndlun umsókna sem krafist er forgangsréttar fyrir. Þannig er ekki hægt að bæta einhverju nýju við íslenska umsókn með því að skírskota til forgangsréttarskjala (sbr. 64. gr.). Augljós mistök og prentvillur er þó hægt að leiðrétta til samræmis við forgangsréttarskjal.

Athugun á lýsingu áður en umsókn er samþykkt til framlagningar.

78. gr.

Þegar sýnt þykir að hægt sé að samþykkja einkaleyfiskröfur skal yfirfara lýsinguna áður en umsókn er lögð fram. Í því felst að kannað sé hvort lýsingin uppfylli skilyrði varðandi form, hvort hún sé í samræmi við kröfurnar og hvort í henni sé að finna nauðsynleg útfærsludæmi. Að öðru leyti þarf ekki að gera aðrar breytingar eða leiðréttingar á lýsingu og teikningum en þær sem nauðsynlegar eru til að fagmaður geti skilið uppfinninguna (uppfinningarnar) með hjálp fyrrnefndra gagna. Ekki ber því að gera athugasemdir viðvíkjandi orðalagi, tæknilegum hugtökum, o.s.frv. nema til að fyrirbyggja mistúlkun. Ekki er heldur nauðsynlegt að ganga úr skugga um að öll tákn á teikningu séu útskýrð í lýsingunni.

Flokkun.

79. gr.

Einkaleyfisumsóknir skulu flokkaðar. Flokkunin skal gerð eftir þeirri útgáfu sem í gildi er á hverjum tíma af alþjóðlega einkaleyfisflokkunarkerfinu (The International Patent Classification) og eftir viðeigandi reglum þess (The Guide). Útgáfan er auðkennd með númeri á eftir skammstöfuninni „Int.Cl.“, sem frá og með 1. janúar 1990 er þannig: „Alþj.fl.5“ („Int.Cl.5“).

80. gr.

Skylt er að flokka uppfinningu eða uppfinningar sem tilgreindar eru í einkaleyfiskröfum.

Ef fram koma í einkaleyfisumsókn nýjar tæknilegar upplýsingar sem ekki eru hluti af sjálfri uppfinningunni en talist geta þýðingarmiklar út frá varðveislusjónarmiði, má einnig skipa þeim í flokka (valflokkun). Á vissum tæknisviðum hefur flokkunarkerfið verið endurbætt ýmist þannig að við það er bætt lista yfir kennitákn eða með því að tiltekin

flokkunartákn eru einnig notuð sem kennitákn (hybridsystem). Kennitáknum er ætlað að vera eins konar viðbót við flokkunina í því skyni að veita fyllri upplýsingar, t.d. með því að gefa til kynna veigamestu einingar, aðferðarþætti eða notkunarsvið þess sem er flokkað.

81. gr.

Um skylduflokkun gildir eftirfarandi:

Uppfinningu skal, ef mögulegt er, flokka sem eina heild en ekki flokka sérstaklega einstaka hluta hennar.

Ef ekki reynist unnt að skipa uppfinningunni (uppfinningunum) í eina ákveðna deild í flokkunarkerfinu skal nota fleiri deildir, svokallaða fjölflokkun. Fjölflokkun ber t.d. að beita:

1) þegar um er að ræða fleiri en eina sjálfstæða kröfu er tekur til uppfinninga sem ekki tilheyra sömu deild,
2) þegar sjálfstæð krafa tekur til uppfinningar sem ekki er hægt að skipa í eina ákveðna deild, eða
3) þegar kröfurnar taka til uppfinningar sem bæði hefur almenna notkunarmöguleika og getur nýst á einu eða fleiri sérhæfðum notkunarsviðum, svo fremi að í flokkunarkerfinu finnist bæði almenn deild og deildir fyrir sérhæfða notkun.

Forðast ber fjölflokkun þegar um er að ræða undirdeildir sem tilheyra sömu aðaldeild.

Við fjölflokkun skal fyrst tilgreina flokkunartákn þeirrar deildar sem uppfinningin helst tilheyrir.

82. gr.

Fullnægjandi flokkunartákn skal hafa að geyma tákn fyrir svið, flokk, undirflokk og deild (aðaldeild eða undirdeild). Tákn fyrir deild samanstendur af tveimur tölum sem aðskildar eru með skástriki. Þegar notuð eru kennitákn skal tvípunktur koma í stað skástriks.

Tákn fyrir skylduflokkun skulu tilgreind fyrst. Á eftir tvöföldu skástriki skal aftur á móti rita hugsanleg tákn fyrir valflokkun. Í sviga þar á eftir fylgja kennitákn sem eru tengd flokkunartákni og að lokum kennitákn sem ekki hafa slíka tengingu.

Táknin eru að öðru leyti aðskilin hvert frá öðru með kommu eða með sviga utan um samtengd pör flokkunartákna og kennitákna.

Komi fyrir hvert á eftir öðru fleiri en eitt flokkunartákn/kennitákn sem tilheyra sama undirflokki skal aðeins nefna undirflokkinn einu sinni.

Dæmi um framsetningu og röð á flokkunartáknum og kennitáknum (sbr. 87. kafla í leiðarvísi IPC-kerfisins (The Guide)):

1. C 08 F 210/16, 255/04 // A 61 K 47/00, C 09 J 151/06
   (C 08 F 210/16, 214:06) (C 08 F 255/04, 214:06)
2. B 29 C 65/08 // B 29 K 83:00, B 29 L 23:18.

Tilvitnanir í heimildir.

Álitsgerðir.

83. gr.

Í álitsgerðum skulu nýnæmishindrandi gögn yfirleitt gefin upp á eftirfarandi hátt:

1) Einkaleyfisskjöl:
   Alþjóðlegir táknstafir fyrir lönd (WIPO/ICIREPAT), tegund skjals eða ef til vill skjalatákn sem fram kemur í því, númer skjals,
   tilvísun í viðeigandi hluta skjals þegar við á.

   Umsóknir sem orðnar eru aðgengilegar almenningi skulu taldar upp með umsóknarnúmeri að viðbættu númeri þess skjals sem umsóknin hefur leitt til ef svo ber undir.

Dæmi:
DE B2 2 124 745, dálkur 7, lína 15–36.
FR einkaleyfisútskrift 985 216, bls. 2, vinstri dálkur, lína 9–13.
IS umsókn nr. 2462, sbr. einkaleyfi nr. 1119.

2) Tímarit, ritraðir og ágrip:
Fullt heiti eða almennt viðtekin skammstöfun,
bindi (árgangur),
númer eða hefti,
útgáfudagur og útgáfustaður,
höfundur,
heiti greinar, blaðsíðutal og, þegar við á, nánari staðsetning viðeigandi hluta.

Dæmi:
Phys., Rev. 75, 891–2 (1949)
Melliand, Textilberichte, 1969, bind 50, Heidelberg, R. Grösser, „Jacquardeinrichtungen an Grossrundstrickmaschinen", bls. 1436–1445, sérstaklega bls. 1443, lína 1 í dálki 1 – línu 18 í dálki 2; mynd 19, 20.
CA 43, 2447 g.

3) Bækur og önnur rit, svo sem skýrslur o.fl., sem ekki mynda ritröð:
Nafn höfundar eða ritstjóra,
heiti rits,
útgáfa og bindi,
útgefandi,
útgáfustaður og -ár,
upplýsingar um viðeigandi blaðsíður.

Dæmi:
H. Walton, „Microwave Quantum Theory", bindi 2, Sweet and Maxwell, 1973, London, bls. 138–192, sérstaklega blaðsíða 146–148.

4) Rit gefin út af fyrirtækjum:
Upplýsingar skulu vera eins ítarlegar og mögulegt er, helst nafn fyrirtækis og póstfang, heiti rits, útgáfustaður og -ár og blaðsíðutal.

Mótgagnalisti.
84. gr.

Áður en framlagning á sér stað skal gera lista yfir gögn sem einkaleyfayfirvöld hafa dregið fram og notað gegn umsókninni við meðferð hennar (mótgagnalisti). Í mótgagnalista skulu gögnin talin upp á sama hátt og í álitsgerðum. Auk þess má gefa upp viðeigandi flokkunartákn fyrir einkaleyfisskjöl sem dregin hafa verið fram, þó þannig að aðeins hið fyrsta sé tilgreint ef um fleiri flokkunartákn er að ræða á einkaleyfisskjali.

Þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi má í undantekningartilfellum sleppa því að taka ákveðið skjal með á listann eða setja á hann tiltekið skjal sem ekki hefur verið notað gegn umsókninni. T.d. skal ekki taka með gögn sem dregin hafa verið fram vegna mistaka og/eða ekki teljast skipta máli; hins vegar er hægt að taka með gögn sem getið er í svarbréfi frá umsækjanda eða í umsókn sem hlutaðeigandi umsókn er sprottin af við hlutun eða úrfellingu.

85. gr.

Ef ritvilla leiðir til þess í meðferð máls að rangt er farið t.d. með land eða númer einkaleyfisskjals, númer eða blaðsíðu tímarits sem skírskotað hefur verið til skal leiðrétta skekkjuna í mótgagnalista enda hafi umsækjanda verið tilkynnt um leiðréttinguna á meðan umsókn var til meðferðar. Hafi það ekki verið gert má ekki taka heimildarritið með á listann.

86. gr.

Í listanum skal heimilda getið í eftirfarandi röð: Fyrst skal tilgreina íslenskar einkaleyfisumsóknir, sem eru orðnar almenningi aðgengilegar, framlagningarskjöl og útgefin einkaleyfi, þá birtar alþjóðlegar og evrópskar einkaleyfisumsóknir eða ágrip úr þeim og síðan einkaleyfisumsóknir, framlagningarskjöl og útgefin einkaleyfi frá öðrum löndum í stafrófsröð. Einkaleyfisumsóknir, framlagningarskjöl og útgefin einkaleyfi frá sama landi skal tilgreina í númeraröð. Aðrar heimildir skal telja upp síðast í listanum.

Einkaleyfisumsóknir sem hafa verið dregnar fram skv. 2. og 3. ml. 2. mgr. 2. gr. ell., ber að tilgreina sérstaklega með viðbótinni »(ell. gr. 2.2.3)« á eftir umsóknarnúmerinu.

87. gr.

Þegar einkaleyfisumsókn er lögð fram skal fyrrnefndur listi vera á framlagningarskjalinu undir yfirskriftinni „Framdregin gögn". Ef ný mótgögn eru dregin fram eftir framlagningu, t.d. við andmæli, skal þeim bætt á listann ef einkaleyfi verður veitt.

Hafi engar heimildir verið notaðar skal það gefið til kynna með striki á eftir nefndri yfirskrift.

Framlagning umsóknar.

88. gr.

Þegar umsókn er samþykkt til framlagningar má ekki breyta gögnum sem tilheyra henni, án þess að umsækjanda hafi áður verið gert viðvart, nema um sé að ræða augljósar leiðréttingar að því er varðar formsatriði í lýsingu eða kröfum eða upplýsing sé bersýnilega óþörf að öðru leyti.

89. gr.

Ef umsókn er tilbúin til framlagningar að öðru leyti en því að skjöl, nothæf til offsetprentunar (23. og 26. gr.), liggja ekki fyrir skal umsækjanda gert að leggja slík skjöl fram í síðasta lagi þegar greiða skal framlagningargjald ásamt yfirlýsingu um að þau séu í fullu samræmi við áður samþykkt skjöl.

90. gr.

Til að beiðni um frestun á framlagningu (30. gr. rg. ell.) verði tekin til greina verður hún ásamt framlagningargjaldi að berast Einkaleyfastofunni innan fresta skv. 20. gr. ell. Beiðnin skal sett fram í sérstöku bréfi.

Andmæli.

91. gr.

Andmæli og tilheyrandi fylgigögn skulu lögð inn í tveimur eintökum. Einnig skulu síðari athugasemdir ásamt fylgigögnum umsækjanda og andmælanda lögð inn í tveimur eintökum. Þegar um er að ræða breytingar á lýsingu og kröfum ber að leggja slík fylgigögn inn í þremur eintökum.

92. gr.

Þegar andmæli koma fram skal ætíð taka umsókn til efnislegrar meðferðar. Við meðferðina skal taka tillit til alls sem fram hefur komið áður en úrskurður er felldur, einnig þess sem hugsanlega hefur komið fram í andmælum sem borist hafa of seint eða verið dregin til baka.

93. gr.

Hafi andmælandi greint frá forsendum andmælanna (t.d. einkaleyfi, tiltekin almenn notkun) en ekki rökstutt andmælin frekar má veita honum frest til að leggja fram nánari rökstuðning.

94. gr.

Senda skal umsækjanda eintak af öllum bréfum og gögnum sem berast frá andmælanda (35. gr. rg. ell.). Bréfaskipti við andmælanda ber hins vegar að takmarka við það sem telja má óhjákvæmilegt og nauðsynlegt til að varpa ljósi á málið. Aðeins ef ástæða þykir til skal veita andmælanda tækifæri til að gera athugasemdir við fyrstu viðbrögð umsækjanda varðandi andmælin. Andmælanda skal ekki veita tækifæri til að tjá sig frekar um málið nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi (2. mgr. 35. gr. rg. ell.).

Þegar andmæli sem byggð eru á meintri almennri notkun eru send umsækjanda ber að óska eftir því að hann upplýsi að hve miklu leyti hann viðurkennir eða mótmælir réttmæti þeirra upplýsinga frá andmælanda er varða almenna notkun.

Ef umsækjanda er skrifað varðandi efnislega meðferð málsins skal samtímis senda andmælanda afrit af bréfinu.

Afrit af innlögðum gögnum, sem gagnaðili hefur ekki fengið vitneskju um fyrr, skal fylgja slíku bréfi og endanlegum úrskurði í málinu.

95. gr.

Ef munnlegur málflutningur telst nauðsynlegur við meðferð andmælamáls skal kveðja til bæði umsækjanda og andmælendur.

96. gr.

Afrit af endanlegum úrskurði skal senda bæði umsækjanda og andmælanda. Ef talið er að umsóknin ætti að leiða til einkaleyfis þrátt fyrir andmæli skal í úrskurðinum tilgreina ástæðu fyrir því að andmælin eru ekki tekin til greina. Slíkur úrskurður um staðfestingu á veitingu einkaleyfis þrátt fyrir framkomin andmæli telst óþarfur ef andmælin hafa borist of seint.

97. gr.

Hafi andmælandi með óyggjandi hætti dregið andmæli sín til baka eða lýst því yfir skriflega að hann hafi ekki lengur neitt við það að athuga að umsóknin verði samþykkt telst andmælandi hafa endanlega afsalað sér rétti til að áfrýja ákvörðun um samþykkt umsóknar.

Ábending gegn einkaleyfisumsókn.

98. gr.

Ef í skriflegri ábendingu skv. 36. gr. rg. ell. er skírskotað til annarrar nýnæmishindrunar en almennrar notkunar skal sá sem fer með málið strax athuga hvort ástæða sé til að taka saman álitsgerð um málið.

Ef ábendingin varðar almenna notkun er meginreglan sú að málið verður ekki tekið til meðferðar fyrr en andmælafrestur er liðinn og þá því aðeins að gerð sé einnig, í andmælabréfi, grein fyrir því, sem ábendingin snýst um.

Svarfrestir.

99. gr.

Frestir sem veittir eru samkvæmt 100.–103. gr. reiknast frá dagsetningu viðkomandi bréfs.

100. gr.

Fyrir framlagningu umsóknar hefur umsækjandi eftirtalda svarfresti:

1. Formgallar á umsókn (sbr. 42. gr.)
   ef umsóknargjald hefur ekki verið greitt . . . . . 1 mánuður
   ef umsóknargjald hefur verið greitt . . . . . 3 mánuðir
   Ef ágallar með tilliti til umsóknargjalds varða aðeins viðbótargjald skal síðari fresturinn gilda.
   Viðbótargjald skal þá miðast við gildandi gjaldskrá við lok frestsins.
2. Fyrsta álitsgerð vegna efnislegrar meðferðar . . . . . 8 mánuðir
3. Ný álitsgerð með nýjum mótrökum . . . . . 6 mánuðir
4. Aðrar álitsgerðir . . . . . 2–4 mánuðir
5. Tilmæli um að lögð verði fram niðurstaða af rannsókn á einkaleyfishæfi sem gerð hefur verið erlendis . . . . . 3–6 mánuðir

101. gr.

Svarfrestir í andmælamálum:

1. Nánari rökstuðningur viðvíkjandi andmælum skv. 93. gr. . . . . 2 mánuðir
2. Andmæli – fyrsta svar umsækjanda . . . . . 6 mánuðir
3. Síðari athugasemdir málsaðila . . . . . 3 mánuðir
4. Hugsanleg erindi Einkaleyfastofunnar . . . . . 2–4 mánuðir

102. gr.

Frestur til að höfða mál skv. 17. gr. ell. . . . . 2 mánuðir

103. gr.

Þegar sérstakar ástæður mæla með því má veita aðra fresti en um getur í 100.–102. gr.

Frestir sem veittir eru skv. 100.–102. gr. verða aðeins framlengdir ef sérstæðar kringumstæður eru fyrir hendi.

Gildistaka

104. gr.

Auglýsing þessi er birt í samræmi við 37. gr. reglugerðar nr. 574/1991 varðandi umsóknir um einkaleyfi o.fl., með stoð í lögum nr. 17/1991. Auglýsingin öðlast gildi hinn 1. janúar 1992 með þeim takmörkunum sem kveðið er á um í 58. gr. fyrrnefndrar reglugerðar og bráðabirgðaákvæðum hennar.

Iðnaðarráðuneytið, 2. desember 1991.

F. h. r.
Björn Friðfinnsson.

Helga Jóna Benediktsdóttir.

Viðauki I.

Framkvæmd nýnæmisrannsóknar.

1.

Einkaleyfastofan gerir samning við dönsku einkaleyfastofnunina (Patentdirektoratet) um aðstoð við rannsókn á nýnæmi og einkaleyfishæfi umsókna, sbr. 1. mgr. 27. gr. rg. ell.

Í samningnum skal m.a. kveðið á um hve langur tími skuli að jafnaði líða frá frá því danska stofnunin tekur við beiðni um rannsókn og þar til niðurstöður liggja fyrir.

2.

Um framkvæmd rannsóknar skulu gilda ákvæði 68. gr. og 71.–73. gr. augl. ell. og leiðbeiningar sem Einkaleyfastofan lætur dönsku einkaleyfastofnuninni í té.

Einkaleyfastofan rannsakar til viðbótar íslenskt efni og önnur atriði skv. einkaleyfalögum og tilheyrandi reglugerðum og tekur ákvörðun varðandi umsóknina með hliðsjón af niðurstöðu rannsóknar hjá dönsku einkaleyfastofnuninni.

3.

Rannsókn hjá dönsku einkaleyfastofnuninni skal að jafnaði taka til allra einkaleyfisumsókna sem lagðar eru inn hér á landi. Undantekningu má þó gera ef sama eða sambærileg umsókn hefur jafnframt verið lögð inn hjá einni eða fleiri einkaleyfastofnunum á öðrum Norðurlöndum. Í slíkum tilvikum skal umsækjandi, innan 6 mánaða frá umsóknardegi eða gildisdegi (sbr. 56. gr. reglnanna) leggja fram yfirlýsingu þar um. Einnig skal í yfirlýsingunni koma fram að umsækjandi muni síðar leggja fram endanlega niðurstöðu varðandi rannsókn á nýnæmi/einkaleyfishæfi umsóknarinnar og, ef við á, staðfest eintak af veittu einkaleyfi.

Framangreind undantekning tekur ekki til umsókna er varða lækningalyf.

4.

Vegna rannsóknar í Danmörku skal umsækjandi leggja inn þýðingu á lýsingu, einkaleyfiskröfum og ágripi á dönsku, norsku, sænsku eða ensku:

a) innan þriggja mánaða frá umsóknardegi eða gildisdegi (sbr. 56. gr. reglnanna) ef umsókn hefur ekki jafnframt verið lögð inn í öðru landi (grunnumsókn), eða
b) innan 6 mánaða frá umsóknardegi eða gildisdegi (sbr. 56. gr. reglnanna) ef í viðkomandi umsókn er krafist forgangsréttar á grundvelli erlendrar umsóknar.

Viðauki II.

Tímabundin ákvæði varðandi meðferð einkaleyfisumsókna er taka til lækningalyfja.

1.

Um framkvæmd ákvæða 2. mgr. 75. gr. einkaleyfalaga varðandi uppfinningar á sviði lækningalyfja (þar sem heimild er til að veita einungis einkaleyfi fyrir sérstakri aðferð við framleiðslu lyfja en ekki afurðinni sem slíkri) gilda tímabundið eftirfarandi reglur.

2.

Ef nýjungin við uppfinninguna telst liggja í aðferð við framleiðslu afurðar, gilda venjulegar reglur um rannsókn á nýnæmi, frumleikastigi og uppfinningaheild.

3.

Ef nýjungin við uppfinninguna telst einungis varða afurðina skulu kröfurnar beinast að „hliðstæðri aðferð“ (analogifremgangsmåte). Hægt er þá að veita einkaleyfi á framleiðslu afurðarinnar með efnafræðilegri breytingu jafnvel þótt í aðferðinni sem slíkri felist ekkert nýtt sem talist getur einkaleyfishæft (þ.e. er hliðstætt við áður þekktar efnafræðilegar aðferðir). Forsendur fyrir þessu eru þær að afurðin sé ný og að í henni felist, samkvæmt lýsingu, óvæntir og verðmætir eiginleikar. Verkunarmáti afurðarinnar eða notkun hennar sem lækningalyfs skal koma fram í kröfunum.

4.

Það sem að öðru leyti er ákvarðað varðandi uppfinningaheild umsóknarinnar kemur ekki í veg fyrir að í fyrstu sjálfstæðu kröfunni sé gerð grein fyrir innbyrðis mismunandi hliðstæðum aðferðum (aðalefnahvörf og afleiðumyndanir) til framleiðslu á einni og sömu afurð sem er lækningalyf. Þessi afurð getur verið efnasamband eða hópur efnasambanda með mjög skylda efnafræðilega uppbyggingu, þ.e. hin almenna formúla þeirra er hin sama og óvæntir og verðmætir eiginleikar hinir sömu.

5.

Kröfurnar mega að jafnaði aðeins ná til þeirra hliðstæðra aðferða sem dæmi eru tekin um í lýsingunni.

6.

Sem dæmi um afleiðumyndanir, sem geta falist í sama einkaleyfi og aðalefnahvörf, má nefna:

a) estramyndun úr karboxýlsýrum,
b) saltmyndun úr karboxýlsýrum,
c) etermyndun alkóhóla,
d) asýlering alkóhóla,
e) alkýlering á amínum,
f) asýlering á amínum,
g) saltmyndun amína og myndun kvarter ammóníumsambanda,
h) vetnismettun tvítengja af alifatískum uppruna,
i) oxun R-S hópa til myndunar R-SO2 hópa,
j) afoxun karboxýlhópa í aldehýðhópa,
k) afoxun köfnunarefnishópa í amínóhópa
l) skipting rasemískrar blöndu í ljósvirka ísómera.

7.

Þegar um er að ræða skilyrði varðandi uppfinningaheild má umsókn annað hvort eingöngu taka til aðferðar eða eingöngu til hliðstæðrar aðferðar. Áður en nýnæmisrannsókn er gerð skal umsækjandi, ef nauðsyn krefur, gera grein fyrir hvort hann sækir um vernd á uppfinningunni sem hliðstæðri aðferð eða ekki.

8.

Eftir að fyrsta álitsgerð eftir nýnæmisrannsókn hefur verið látin í té, getur umsækjandi ekki breytt einkaleyfiskröfu úr hliðstæðri aðferð í aðferð nema það sé gert í hlutaðri eða úrfelldri umsókn. Ef í ljós kemur að afurðin er áður þekkt eða að hún hefur hvorki óvænta né verðmæta eiginleika skal hafna umsókninni. Aftur á móti má breyting úr aðferð í hliðstæða aðferð eiga sér stað eftir ofangreind tímamörk.