

Ár 2007, föstudaginn 30. nóvember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 10/2006:
Ólafur Ragnarsson hrl.
f.h. Lupin Limited, Indlandi,
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar,
dags. 31. október 2006, þar sem
hafnað var beiðni um
endurveitingu réttinda
samkvæmt einkaleyfisumsókn
nr. 7795, sem er yfirfærð PCT-
umsókn nr.
PCT/IN2002/000189,
í eigu áfrýjanda.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort umboðsmaður áfrýjanda hafi gert allt sem með sanngirni má af honum krefjast til að virða fresti til að greiða árgjald skv. 41. gr., sbr. 29. gr., einkaleyfalaga nr. 17/1991 (ell.) af yfirfærðri alþjóðlegri PCT-umsókn nr. PCT/IN2002/000189 „Pyrrólafleiður sem efnasambönd gegn sveppagerlum“ þannig að endurveita skuli honum rétt í samræmi við ákvæði 72. gr. ell. sem tafaðist vegna þess að árgjald var ekki greitt á réttum tíma. Árgjald það sem um ræðir var vegna 4. gjaldárs umsóknarinnar og féll í gjalddaga síðasta dag september mánaðar 2005. Það var ekki greitt af umboðsmanni áfrýjanda fyrir en 12. maí 2006 eftir að honum hafði borist tilkynning Einkaleyfastofunnar, dags. 6. apríl 2006, um að réttur áfrýjanda væri niðurfalinn vegna vangreiðslu árgjalda. Um leið og umboðsmaður áfrýjanda greiddi árgjaldið fór hann fram á að áfrýjanda yrði endurveittur réttur hans skv. umsókninni. Hann rökstuddi beiðni sína með því að fyrir mistök hefði ártali gjalddaga verið breytt í bréfi Einkaleyfastofunnar með handskrift þannig að umboðsmaður taldi að árgjaldið

gjaldfélli ekki fyrr en ári seinna en það átti að gera. Einkaleyfastofan taldi að umboðsmaður áfrýjanda hefði ekki sýnt fram á að hann hefði gert allt sem í hans valdi hefði staðið til að virða gjaldfrestinn og hafnaði beiðninni.

Meðal mikilvægra starfsskyldna umboðsmanna á sviði einkaleyfa er að gæta þess að tímafrestir séu virtir þannig að réttindi glatist ekki. Því verður að gera þær kröfur til umboðsmanna að þeir hafi virkt og öruggt eftirlits- og viðvörunarkerfi til að gæta tímafresta sem settir eru vegna einkaleyfaumsókna. Þrátt fyrir að þessum kröfum sé fullnægt kunna mannleg mistök eða óhöpp af tæknilegum ástæðum að koma upp. Óvenjulegar og óviðráðanlegar aðstæður geta leitt til þess að umboðsmaður gerir ekki ráðstafanir hjá einkaleyfayfirvöldum - svo sem að greiða árgjald innan tiltekins frests - þannig að réttindi glatist. Af þeim sökum er í lögum margra ríkja heimild til að endurveita einkaleyfisréttindi sem fallið hafa niður með ofangreindum hætti þegar telja verður bersýnilega ósanngjarnt að réttindin glatist endanlega. Þessháttar fyrirmæli eru í 72. gr. ell.

Hafa verður í huga að um algjöra undantekningarreglu er að ræða. Almannahagsmunir krefjast þess að skýrt sé hvaða einkaleyfi eða einkaleyfisumsóknir séu í gildi. Skýrar reglur um tímafresti og afleiðingar þeirra í einkaleyfalögunum eiga m.a. að stuðla að réttarvissu um það atriði. Því eru sett ströng skilyrði um að hlutaðeigandi uppfinningamaður eða umboðsmaður hans hafi gert allt sem með sanngirni megi af honum krefjast til að virða frestinn til þess að hægt sé að beita heimild 72. gr. ell. Af norrænum réttarheimildum er ljóst að meðvitað var ákveðið að lögfasta ekki hvaða aðstæður eða ástæður gætu heimilað að þessu undantekningarákvæði yrði beitt. Einkaleyfayfirvöld verða því að meta heildstætt í hverju máli fyrir sig hvenær aðstæður eru svo óvenjulegar að þær heimila endurveitingu og hvort skilyrðinu sé fullnægt um að allt hafi verið gert af hálfu rétthafa eða umboðsmanns hans til að virða frestinn sem með sanngirni má af honum krefjast. Til leiðbeiningar er áréttað í greinargerð með lögunum að beita skuli ströngu mati.

Ekki er upplýst hver breytti umræddri dagsetningu í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 7. júní 2005, þannig að sá misskilningur varð að gjalddagi árgjalds 4. gjaldárs væri í lok september 2006 fremur en í lok september 2005. Afrit ELS af umræddri

árgjaldskvittun ber með sér að umrædd breyting hafi ekki verið gerð af hálfu stofnunarinnar enda heldur umboðsmaður áfrýjanda því ekki fram. Í málinu liggur fyrir bréf umboðsmanns áfrýjanda, dags. 23. júní 2005, til umboðsmanns áfrýjanda á Indlandi. Með því bréfi sendi umboðsmaður áfrýjanda hér á landi afrit af umræddri árgjaldskvittun Einkaleyfastofunnar, dag. 7. júní 2005, og tekið fram í bréfinu að næsta árgjald gjaldfalli 20. september 2006. Af þessu sést að umboðsmaður áfrýjanda hefur á þeim tímapunkti haft umrædda kvittun undir höndum með hinni handskrifuðu ártalsbreytingu. Ekki síðar en þá hefði umboðsmanni áfrýjanda átt að vera ljóst að einhver vafi gæti leikið á hver gjalddagi árgjalds 4. gjaldárs væri þar sem ártali hafði verið breytt með handskrift án þess að upphafsstafir hefðu verið settir við svo mikilvæga breytingu. Honum hefði borið að athuga þá þegar hvernig á þessari breytingu gæti staðið og hver hefði gert hana. Með því að hann gerði það ekki verður að telja að eftirlitskerfi hans hafi brugðist og aftur þegar þessi mistök eða misskilningur uppgötvaðist ekki við reglubundið eftirlit á gjalddögum sem umboðsmaður áfrýjanda staðhæfir að hann framkvæmi á fjögurra mánaða fresti. Eftirlitskerfi umboðsmanns áfrýjanda uppfyllir því ekki skilyrðið um að vera virkt og öruggt, a.m.k. ekki í þessi tilfalli. Ekki verður því talið að greiðslufall árgjalds vegna fjórða gjaldárs af yfirfærðri alþjóðlegri PCT-umsókna nr. PCT/IN2002/000189 „Pyrrólafleiður sem efnasambönd gegn sveppagerlum“ stafi af óvenjulegum og óviðráðanlegum aðstæðum sem uppfylli skilyrði 72. gr. ell. um endurveitingu réttinda. Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því að staðfesta beri hina kærðu ákvörðun eins og nánar greinir í úrskurðarorðum.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 31. október 2006, um að hafna beiðni um endurveitingu réttinda vegna umsóknar nr. 7795, sbr. PCT umsókn nr. PCT/IN2002/000189, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Jón Vilberg Guðjónsson lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds, hrl.

Málavextir:

Með umsókn nr. 7795, dags. 11. apríl 2005, sótti umboðsmaður áfrýjanda um yfirfærslu alþjóðlegrar PCT-umsóknar nr. PCT/IN2002/000189, „Pyrrólaflleiður sem efnasambönd gegn sveppagerlum“, til Íslands. Alþjóðlegur umsóknardagur umsóknarinnar var 20. september 2002. Samkvæmt staðfestingu Einkaleyfastofunnar (ELS), dags. 7. júní 2005, var árgjald fyrir 1., 2. og 3. gjaldár greitt sama dag. Í staðfestingarbréfinu kom fram að greiðslan gildi til 19. september 2005 og að greiðsla fyrir næsta gjaldár skyldi berast fyrir síðasta dag þess mánaðar (30. september 2005). Með bréfi, dags. 6. apríl 2006, tilkynnti ELS umboðsmanni áfrýjanda um að frestur til að greiða árgjald af umsókninni með tilskilinni hækkun skv. 3. mgr. 41. gr. ell. hefði runnið út í lok mars 2006 og að umsóknin hefði verið afskrifuð skv. 4. mgr. 15. gr. ell.

Með bréfi, dags. 12. maí 2006, fór umboðsmaður áfrýjanda fram á endurveitingu réttinda á grundvelli 72. gr. ell. Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda sagði að í júní 2005, þegar árgjöldin voru greidd, hefðu verið veikindi og sumarfrí á skrifstofu hans og tiltölulega óreyndur starfsmaður að afleysingarstörfum. Af einhverjum orsökum hefði hann skráð gildistíma endurnýjunar í gagnabanka skrifstofunnar til 19. september 2006 í stað 19. september 2005, þ.e.a.s. bætt einu ári við. Þetta gæti hugsanlega verið vegna hins óvenjulega stutta gildistíma greiðslanna sem stafaði af því að umsóknin hefði verið yfirfærð seint eftir alþjóðlegan umsóknardag, þar sem hún væri forgangsréttarlaus. Því væri farið fram á endurveitingu réttinda skv. 2. mgr. 72. gr. ell. Jafnhliða bréfinu greiddi umboðsmaður áfrýjanda árgjald fyrir 4. gjaldár umsóknarinnar með tilskilinni hækkun ásamt endurveitingargjaldi.

Með bréfi, dags. 31. október 2006, svaraði ELS ofangreindu bréfi umboðsmanns áfrýjanda. Þar sagði að II. kafli ell. gildi um alþjóðlegar umsóknir sem tækju til Íslands. Samkvæmt 29. gr. ell. hefðu slíkar umsóknir sömu áhrif og einkaleyfisumsóknir sem lagðar væru inn hér á landi. Um greiðslu árgjalda af alþjóðlegum einkaleyfisumsóknum giltu því ákvæði 8., 41. og 42. gr. ell. Gjaldþagi greiðslu árgjalds fyrir 4. gjaldár sem hefði hafist 20. september 2005, hefði verið síðasti dagur septembermánaðar sama árs. Frestur til að greiða árgjaldið með tilskilinni hækkun, sbr. 3. mgr. 41. gr. ell., hefði runnið út í lok mars 2006, og umsóknin því verið afskrifuð í samræmi við 4. mgr. 15. gr. ell. Síðan rakti ELS ákvæði 72. gr. ell. um endurveitingu réttinda og kvað það vera

mat sitt að beiðni um endurveitingu hefði borist innan lögboðinna fresta skv. greininni. Það væri skilyrði fyrir endurveitingu að hlutaðeigandi hefði gert allt sem með sanngirni mætti krefjast af honum til að virða frestinn. Það væri mat einkaleyfayfirvalda hverju sinni hvort viðkomandi teldist hafa uppfyllt það skilyrði. Í greinargerð með frumvarpi til einkaleyfalaga kæmi fram að beita bæri ströngu mati þar sem um undantekningarákvæði væri að ræða. Ef því væri beitt of frjállega myndi það leiða til réttaróvissu. Þá segði í greinargerðinni að hindranirnar þyrftu að vera þess eðlis að umsækjandi hefði ekki getað séð þær fyrir eða með engu móti getað virt frestinn. Það væri því ljóst að það hefði verið ótvíráður vilji löggjafans að ákvæði 72. gr. ell. yrði túlkað þröngt og að því yrði aðeins beitt í undantekingartilvikum. Síðan sagði í ákvörðun ELS:

Við mat á því hvort skilyrðum 72. gr. ell. teljist fullnægt er gerð ströng krafa um athafnaskyldu af hálfu aðila og litið til þess hvort hindranir þær sem vörðuðu réttindamissi hafi verið með öllu ófyrirsjáanlegar og óviðráðanlegar. Þá er það viðurkennt sjónarmið að gerðar séu strangari kröfur til aðila sem hafa töluverða reynslu eða þekkingu á sviði einkaleyfa eða starfa sem sérfræðingar á því sviði en til ófaglærðra aðila. Sú skylda hefur auk þess verið talin hvíla á umboðsmönnum og sérfræðingum sem fara með umsóknir um einkaleyfi að þeir velji sér hæft starfsfólk, veiti því nauðsynlegar upplýsingar svo því sé unnt að sinna starfsskyldum sínum og hafi með því eftirlit. Þá er ljóst að eftirlitsskylda umboðsmanna með starfsfólki sínu verður enn ríkari þegar um er að ræða starfsmenn í afleysingastörfum.

Þar sem árgjaldagreiðslur eru grundvöllur þess að umsóknir um einkaleyfi haldi gildi sínu ætti umboðsmönnum umsækjenda að vera ljóst mikilvægi þess að þær séu greiddar á réttum tíma. Í máli þessu var eingöngu einn óreyndur starfsmaður látinn sjá um að færa inn gildistíma umsókna í gagnabanka sem mynda grundvöll að greiðslum árgjalda af einkaleyfaumsóknum án þess að sérstakt eftirlit hafi verið haft með því eða á annan hátt staðið að einhvers konar athugun á verkum hans. Að mati Einkaleyfastofunnar verður ekki séð af málavaxtalýsingu umboðsmanns umsækjanda að hann hafi sýnt nægjanlega aðgæslu. Þannig hefði átt að fylgjast betur með starfi hins óreynda starfsmanns og yfirfara störf hans þar sem honum var falið það verk að færa inn mikilvægar upplýsingar sem ranglega færðar gætu þýtt réttindamissi. Því er ekki unnt að fallast á að umboðsaðili umsækjanda hafi gert allt sem með sanngirni megi af honum krefjast til að virða tímamörkin.

ELS hafnaði því beiðni umboðsmanns áfrýjanda um endurveitingu réttinda skv. 72. gr. ell.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ofangreindri ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með áfrýjun, dags. 20. desember 2006. Engar kröfur voru settar fram í áfrýjuninni. Í greinargerð hans, dags. 8. mars. 2007, gerði hann þær kröfur að ákvörðun ELS um að hafna beiðni sinni um endurupptöku málsins með vísan til 72. grgr. ell. yrði hrundið og samþykkt að hún yrði heimiluð með vísan til sömu greinar. Jafnframt krafðist hann þess að áfrýjunargjald, 60.000 kr., yrði endurgreitt umbjóðanda sínum. Um málsatvik sagði

umboðsmaður áfrýjanda að óumdeilt væri að ástæða þess að greiðsla fyrir 4. gjaldár umsóknarinnar hefði fallið niður hefði verið sú að misskilningur hefði orðið til á skrifstofu sinni, sbr. það sem handskrifað væri í greiðslukvittun ELS að næsti gjalddagi umsóknarinnar yrði 19. september 2006 í stað 19. september 2005. Ekki væri ljóst hver hefði handskrifað þessar breytingar á kvittunina. Það virtist ljóst að við tölvuinnslátt í árgjaldakerfi umboðsmanns væri miðað við þessa handskrifuðu breytingu vegna greiðsludags fyrir 4. gjaldár umsóknarinnar. Eftir því sem best væri vitað hefði starfsmaður umboðsmanns áfrýjanda sjálfur skráð ofangreindar breytingar í greiðslukvittun ELS og svo slegið inn 2006 í stað 2005. Síðan lýsti umboðsmaður áfrýjanda menntun og reynslu starfsmannsins og hvaða störfum hann hefði sinnt á skrifstofu sinni. Síðan sagði í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda:

Jafnframt er það staðreynd að í árgjaldagreiðslukvittun ELS er næsti gjalddagi umsóknarinnar ávallt tilgreindur. Undirritaður telur að þau mistök sem áttu sér stað í máli þessu, séu ekki vegna þess að starfsmaðurinn var í hlutastarfi eða að hann væri ekki mjög reyndur. Undirritaður telur að umrædd mistök séu óhappatilviljun sem geti komið fyrir alla starfsmenn, þarna voru mannleg mistök sem aldrei er hægt að útiloka, hvort sem er um reynda starfsmann að ræða eða að gott eftirlitskerfi sé fyrir hendi.

Síðan lýsti umboðsmaður áfrýjanda því eftirlitskerfi sem starfrækt væri á skrifstofu hans vegna mikilvægis þess að gjalddagar næsta árgjalds einkaleyfisumsókna væru rétt skráðir og sagði:

Á ca. 4 mánaða fresti kannar undirritaður sérstaklega með samanburði og samlestri á skráðum næsta gjalddaga, sem fram kemur í viðkomandi greiðslukvittunum frá ELS vegna viðkomandi umsóknar og ber saman við gjalddaga þann sem skráður hefur verið sem næsti gjalddagi viðkomandi umsóknar í tölvuskráningarkerfi umboðsmannsins. Þetta eftirlitskerfi hefur verið starfrækt á skrifstofunni frá upphafi þess tíma sem undirritaður umboðsmaður hefur veitt árgjaldagreiðsluþjónustu vegna einkaleyfisumsókna sem umboðsmannastofan hefur lagt inn hjá ELS. Það skal nú játað að við eftirlitsvinnu mína varðandi ofangreinda umsókn virðist sem mér hafi yfirsétt að leiðrétta viðkomandi skráningu á 4. gjalddaga. Ég get ekki skýrt út þessi mistök mín. Hugsanlegt er að ég hafi aldrei yfirfarið ofangreinda umsókn að því er varðar þessa eftirlitsvinnu. Undirritaður telur samt að nægjanleg aðgæsla með greiðslu á 4. árgjaldagreiðslu hafi farið fram, þrátt fyrir umrætt greiðslufall.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 1. júní 2007. Þar reifaði stofnunin þau sjónarmið sem fram höfðu komið í ákvörðun hennar, dags. 31. október 2006. Síðan sagði í greinargerð ELS:

Í greinargerð áfrýjanda kemur fram að inn á afrit hans af árgjaldakvittun Einkaleyfastofunnar vegna framangreindrar umsóknar dags. 7. júní 2005 hafi verið handskrifað að næsti gjalddagi væri 19. september 2006 í stað 19. september 2005 og að ekki sé ljóst hver hafi handskrifað þessar breytingar. Líkt og sjá má af meðfylgjandi afriti

af framangreindri árgjaldakvittun úr bréfabók Einkaleyfastofunnar, voru ekki gerðar breytingar á árgjaldakvittuninni hjá Einkaleyfastofunni áður en hún var send umboðsmanni umsækjanda. Einkaleyfastofan hefur til hagræðis fyrir umsækjendur og umboðsmenn þeirra um árábil haft þann háttinn á að þegar árgjaldakvittanir eru prentaðar úr gagnagrunni stofnunarinnar þá færast sjálfkrafa inn upplýsingar um það, hve lengi greiðslan gildir og þá jafnframt hvenær skuli næst greiða árgjald af umsókninni. Framangreind árgjaldakvittun var þar engin undatekning.

Þá telur áfrýjandi að mistökin sem áttu sér sé ekki hægt að rekja til reynsluleysis starfsmannsins eða þess að hann hafi verið í hlutastarfi, umrædd mistök hafi einvörðungu verið óhapp sem allir starfsmenn geti orðið fyrir. Um mannleg mistök hafi verið að ræða sem aldrei er hægt að útiloka, þótt um reynda starfsmenn sé að ræða og gott eftirlitskerfi sé fyrir hendi.

Að mati Einkaleyfastofu hefði reyndur starfsmaður ekki breytt greiðslukvittun frá Einkaleyfastofu þar eð upplýsingar sem þar koma fram um gjalddaga eru í samræmi við upplýsingar í einkaleyfaskrá. Reyndur starfsmaður hefði mátt vita að árgjöld fyrir fyrstu þrjú ár PCT-umsóknar eru oft gjaldfallin við yfirfærslu, líkt og í þessu máli, þar sem endurnýja átti einkaleyfið fyrir 4. gjaldár, á sama ári og umrædd greiðsla fyrir 1-3 gjaldár var gerð, sem gæti hafa valdið misskilningi starfsmanns um gjalddaga 4. gjaldárs.. Þá hefði starfsmanninum verið í lófa lagið að hafa samband við Einkaleyfastofu ef vafi léki á því hver væri gjalddagi 4. gjaldárs umsóknarinnar.

Að lokum kemur fram í greinargerð áfrýjanda að á skrifstofu umboðsmannsins sé starfrækt sérstakt eftirlitskerfi vegna mikilvægi þess að gjalddagi árgjalda sé rétt skráður. Þannig séu á u.þ.b. 4 mánaða fresti samlesnar upplýsingar þær um næsta gjalddaga sem fram koma af greiðslukvittunum frá Einkaleyfastofu, við þær upplýsingar sem skráðar hafa verið í tölvuskráningarkerfi umboðsmannsins. Í þessu tilviki hafi yfirsétt að leiðrétta viðkomandi skráningu og hugsanlega hafi umsóknin aldrei verið yfirfarin. Áfrýjandi telur þrátt fyrir það að nægjanleg aðgæsla hafi verið sýnd.

Það eftirlitskerfi sem áfrýjandi lýsir er að mati Einkaleyfastofu ófullnægjandi þegar kemur að mati á því hvort skilyrðum 72. gr. ell. hafi verið fullnægt í þessu máli. Að mati Einkaleyfastofu hefði fullnægjandi eftirlitskerfi tekið sérstaklega tillit til þess að um óreyndan starfsmann í hlutastarfi var að ræða og gert ráð fyrir að fylgjast þyrfti betur með verkum slíks starfsmanns. Þá hefðu handskrifaðar breytingar á árgjaldakvittunum frá Einkaleyfastofu átt að vekja athygli umboðsmanns þegar umrædd kvittun var samlesin við tölvuskrá.

Lög nr. 17/1991 um einkaleyfi byggja í meginráttum á samræmdum lagabreytingum sem voru lögfestar á öllum Norðurlöndunum nema Íslandi árið 1978 og var m.a. ætlað að samræma norrænu lögin efnisákvæðum Evrópska Einkaleyfasamningsins (EPC) frá 1973. Ákvæði 72. gr. ell. eru því nær samhljóða sambærilegum ákvæðum í lögum hinna norrænu ríkjanna og 122. gr. EPC. Við túlkun á 72. gr. ell. lítur Einkaleyfastofan því til þess hvernig ákvæðinu hefur verið beitt á hinum Norðurlöndunum og eins hjá áfrýjunarnefndum Evrópsku Einkaleyfastofunnar (Boards of Appeal of the European Patent Office). Í ákvörðunum sínum hafa Áfrýjunarnefndir EPO talið að á umboðsmönnum hvíli rík skylda til að velja sér hæft starfsfólk og þjálfa það vel svo því sé unnt að sinna starfsskyldum sínum. Þá hvíli rík skylda að hafa með nýju starfsfólki reglulegt eftirlit (sjá m.a. ákvarðanir nr. J 3/88 og T 715/91). Þessi ríka skylda hefur einnig verið talin eiga við um starfsfólk í afleysingastörfum (sjá ákvörðun T 105/85).

Þar sem árgjaldagreiðslur eru grundvöllur þess að umsóknir um einkaleyfi haldi gildi sínu, hefði umboðsmanninum átt að vera ljóst mikilvægi þess að þær væru greiddar á réttum tíma. Að mati Einkaleyfastofunnar sýndi umboðsmaður umsækjanda því ekki nægjanlega aðgæslu þegar að hann fól óreyndum starfsmanni í hlutastarfi það verk að færa inn mikilvægar upplýsingar sem ranglega færðar gætu þýtt réttindamissi, án þess að fullnægjandi eftirlit væri haft með verkum hans.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 5. nóvember 2007.

Rán Tryggvadóttir

Jón Vilberg Guðjónsson

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: