

## Ákvörðun Hugverkastofunnar í endurveitingarmáli EP3988014

5. júlí 2024

**Rétthafi:** F. Hoffmann-La Roche AG, Sviss og Roche Diabetes Care GmbH, Þýskalandi.

**Umboðsmaður/beiðandi:** Lára Helga Sveinsdóttir, Ísland.

### Málsatvik

Þann 26. apríl 2023 birti Evrópska einkaleyfastofan (EPO) tilkynningu um veitingu evrópsks einkaleyfis nr. EP3988014. Fjögurra mánaða frestur til að leggja fram beiðni um staðfestingu einkaleyfisins hér á landi skv. 77. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (ell.), sbr. 1. mgr. 56. gr. reglugerðar nr. 477/2012 um einkaleyfi, rann út þann 26. ágúst 2023.

Beiðni um gildistöku einkaleyfisins hér á landi var lögð fram innan tilskilins frests, þ.e. þann 12. júní 2023. Greiðsluseðill fyrir staðfestingargjaldi vegna beiðninnar var gefinn út af hálfu Hugverkastofunnar þann sama dag, þ.e. með gjalddaga 12. júní 2023 og eindaga 12. júlí 2023. Þar sem greiðsla barst ekki innan tilskilins frests tók einkaleyfið hins vegar ekki gildi hér á landi.

Beiðni um endurveitingu réttinda barst Hugverkastofunni 11. janúar 2024 og þann sama dag var staðfestingargjald greitt, sem og árgjald fyrir 6. gjaldár og endurveitingargjald. Við innfærslu árgjaldsins í einkaleyfaskrá kom í ljós að Hugverkastofunni hafði láðst að tilgreina gjald vegna tilskilinnar hækkunar árgjaldsins í yfirliti til beiðanda um þau gjöld sem þyrfti að greiða í tengslum við beiðnina, sbr. 3. mgr. 41. gr. ell. Viðbótargreiðsla vegna álags á árgjald fyrir 6. gjaldár barst því þann 16. janúar 2024. Óskað var eftir fresti til þess að leggja fram frekari rökstuðning og gögn og var frestur veittur til 18. mars 2024. Greinargerð til stuðnings beiðninni barst þann 29. febrúar 2024.<sup>1</sup>

Þann 19. apríl 2024 og 2. maí 2024 óskaði beiðandi eftir upplýsingum um hlutfall endurveittra réttinda samkvæmt 72. gr. ell., annars vegar frá því að Ísland gerðist aðili að EPO árið 2004 en hins vegar frá 1. janúar 2014. Hugverkastofan veitti umræddar tölfræðiupplýsingar og óskaði beiðandi í kjölfarið eftir að fá að bæta röksemdum við fyrri greinargerð þann 29. apríl 2024 og 3. maí 2024, m.a. með hliðsjón af fyrrnefndum upplýsingum. Þar sem ekki var búið að ákvarða í málinu heimilaði Hugverkastofan beiðanda að bæta við röksemdum og var meðferð málsins síðan fram haldið.

### Niðurstaða

Um evrópsk einkaleyfi sem taka til Íslands gildir X. kafli a. ell. og öðlast evrópsk einkaleyfi gildi hér á landi eftir beiðni þar um skv. 77. gr. ell., sbr. 1. mgr. 56. gr. rgl. Evrópskt einkaleyfi nr. EP3988014 var veitt af Evrópsku einkaleyfastofunni (EPO) þann 26. apríl 2023. Frestur til staðfestingar þess hér á landi rann því út 26. ágúst 2023.

<sup>1</sup> Greinargerð málsaðila fylgir ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](#). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerð málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

Samkvæmt 72. gr. ell., skulu einkaleyfayfirvöld endurveita umsækjanda rétt sem glatast hefur í þeim tilvikum sem hann eða umboðsmaður hans hafa ekki gert ráðstafanir hjá einkaleyfayfirvöldum innan þess frests sem settur er í einkaleyfalögum eða á grundvelli þeirra. Skilyrði er þó að hlutaðeigandi hafi gert allt sem með sanngirni má af honum krefjast til að virða frestinn og að hann geri viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá brottfalli þeirrar hindrunar er töfinni olli, þó aldrei síðar en einu ári frá lokum frestsins sem bar að virða í fyrirbyggjandi máli. Til þess að endurveiting geti átt sér stað þarf innan sama frests að leggja fram skriflega beiðni þar að lútandi, greiða tilskilin gjöld og gera þær ráðstafanir sem tilgreindur frestur kvað á um, sbr. og 97. gr. rgl.

Tímamörk skv. 72. gr. ell. eru tvíþætt, sbr. framangreint. Bæði tímamörk eru ófrávíkjanleg skilyrði þess að fallist sé á beiðni um endurveitingu og ber að beita ströngu mati enda er um undantekningarákvæði að ræða.<sup>2</sup>

Beiðni um endurveitingu réttinda barst Hugverkastofunni sem fyrr segir þann 11. janúar 2024 ásamt greiðslu tilskilinna gjalda. Byggir beiðandi beiðni sína á því að þann 4. janúar 2024 hafi hann fengið tölvupóst frá umboðsskrifstofunni SH.IP Global Intellectual Property (SH.IP) um að ekki hefði verið mögulegt að greiða árgjald af einkaleyfi nr. EP3988014 þar sem komið hafi í ljós að einkaleyfið væri ekki í gildi á Íslandi. Strax daginn eftir þann 5. janúar hafi umboðsmaður haft samband við Hugverkastofuna og hafi þá komið í ljós að greiðslufall hafði orðið vegna beiðni um staðfestingu einkaleyfis nr. EP3988014 þar sem greiðsluseðill sem innihélt staðfestingargjald vegna hennar hafði ekki verið greiddur innan tilskilins frests. Mistök þau eru leiddu til réttindamissis hafi því fyrst uppgötvast þegar erlendur umboðsmaður einkaleyfishafa hafði samband með tölvupósti þann 4. janúar 2024.

Með hliðsjón af framangreindu og fyrirbyggjandi gögnum er það mat Hugverkastofunnar að fallast beri á tímamarkið 4. janúar 2024 sem dagsetningu fyrir brottfall þeirrar hindrunar sem töfinni olli. Telur stofnunin því að beiðni um endurveitingu réttinda hafi borist innan lögboðinna fresta skv. 72. gr. ell.

Eftir stendur þá að meta hvort efnisleg skilyrði 72. gr. ell. séu uppfyllt, en auk þeirra tímafresta sem ákvæðið kveður á um þurfa tvö grundvallarskilyrði að vera uppfyllt svo endurveiting réttinda komi til greina, þ.e. annars vegar að umsækjandi eða einkaleyfishafi hafi verið ófær um að gera ráðstafanir innan tilskilins frest og hins vegar að hann hafi samt sem áður gert allt sem með sanngirni mátti af honum krefjast til að virða frestinn (e. *all due care*).<sup>3</sup> Hvort viðkomandi telst hafa uppfyllt það skilyrði verða einkaleyfayfirvöld að meta hverju sinni.

Í greinargerð með frumvarpi til laga um einkaleyfi kemur fram að við mat á ákvæði 72. gr. ell. beri að beita ströngu mati þar sem um undantekningarákvæði sé að ræða. Jafnframt kemur fram að ef því væri beitt of frjálsglega myndi það leiða til réttaróvissu. Þá segir í greinargerðinni að hindranir þær, sem um ræðir, þurfi að vera þess eðlis að umsækjandi hafi ekki getað séð þær fyrir eða að hann hafi með engu móti getað virt frestinn. Það er ljóst að við setningu 72. gr. ell. hefur það verið ótvíræður vilji löggjafans að lagaákvæðið yrði túlkað þröngt og að því yrði aðeins beitt í undantekningartilvikum.

Við mat á því hvort skilyrðum 72. gr. ell. telst fullnægt er m.a. litið til fyrri úrskurða hér á landi, sem og ákvarðana áfrýjunarnefnda EPO í sambærilegum málum varðandi túlkun á 122. gr. Evrópska einkaleyfasamningsins (EPC). Af fyrri fordæmum má sjá að ströng krafa er gerð um athafnaskyldu 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, heldur en til ófaglærðra aðila. Hefur sú skylda verið talin hvíla á þeim, sem falið er að meðhöndla einkaleyfisumsóknir, að þeir hagi vinnuferli sínu á skipulagðan hátt þannig að hafa megi gætur á þeim

<sup>2</sup> Sjá athugasemdir við 72. gr. ell. í frumvarpi til laga nr. 17/1991.

<sup>3</sup> Sbr. umfjöllun um 122. gr. Evrópska einkaleyfasamningsins í ákvörðun áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. T 413/91, sjá lið 3.

frestum sem virða ber samkvæmt einkaleyfalögum. Endurveiting réttinda getur þ.a.l. verið talin réttlæt看leg ef ástæðu þess að frestir voru ekki virtir má rekja til einangraðra mistaka í eftirlitskerfi eða verkferla sem undir venjulegum kringumstæðum virka vel eða eru almennt skilvirkir. Umsækjandi, einkaleyfishafi eða umboðsmaður hans þarf þó að sýna fram á að kerfi það sem notast er við sé áreiðanlegt.<sup>4</sup>

Varðandi það sem beiðandi nefnir í greinargerð að Hugverkastofan beiti strangara mati í málum er varða endurveitingu réttinda en m.a. í Danmörku og Svíþjóð og að hlutfall þeirra mála þar sem fallist sé á endurveitingu réttinda hér á landi sé mun lægra en hjá EPO og í framangreindum löndum, skal tekið fram að stofnunin leggur til grundvallar orðalag ákvæðis 72. gr. ell. og skýringar við ákvæðið í frumvarpi því er varð að lögum nr. 17/1991 auk 97. gr. reglugerðar um einkaleyfi sem útfærir leiðbeiningar um formskilyrði beiðna um endurveitingu réttinda. Stofnunin lítur jafnframt til fordæma EPO í sambærilegum málum, sem og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sem í meirihluta tilvika hefur staðfest ákvarðanir Hugverkastofunnar um synjun þegar svo ber undir. Þá stýrir málatilbúnaður aðila og vísun til fordæma sem skipt geta máli við ákvörðun í málinu því hver niðurstaðan verður enda ákvarðað í málum eins og þau koma fyrir. Beiðandi ber ávallt sönnunarbyrðina fyrir því að skilyrði endurveitingar réttinda séu uppfyllt í hverju máli fyrir sig.<sup>5</sup> Það að stofnunin beiti strangara mati en önnur ríki á að mati Hugverkastofunnar ekki við rök að styðjast. Þá telur stofnunin að meðalhófsreglu, sbr. 12. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993, sem og annarra reglna stjórnarsýsluréttarins hafi verið gætt í hvívetna við meðferð máls þessa.

Að sögn beiðanda fólust mistökin sem urðu þess valdandi að einkaleyfið tók ekki gildi hér á landi í því að hann hafi sökum staðreyndavillu talið að greiðsluseðillinn, sem gefinn var út vegna beiðni um gildistöku þess, væri *annar* greiðsluseðill sem ekki hafi átt að greiða. Þau mistök megi rekja til þess að þann 8. júní 2023 hafi beiðanda borist beiðni frá SH.IP um að leggja inn tvær umsóknir um staðfestingu tveggja einkaleyfa, þ. á m. EP3988014, í eigu F. Hoffmann-La Roche AG og Roche Diabetes Care GmbH. Beiðandi hafi lagt inn báðar staðfestingarbeiðnirnar ásamt þýðingu hjá Hugverkastofunni 12. júní 2023, en tveimur dögum síðar þann 14. júní 2023 hafi hann útbúið tvo reikninga vegna þeirra og sent til SH.IP þann 21. júní 2023. Dagana 4.-5. janúar 2024 hafi síðan uppgötvast að staðfestingargjöldin hefðu ekki verið greidd.

Fram kemur í greinargerð að Hugverkastofan hafi sent einn greiðsluseðil fyrir staðfestingu umræddra tveggja einkaleyfa í heimabanka beiðanda þann 12. júní 2023, að upphæð 65.400 kr., en ekki tvo aðskilda greiðsluseðla eins og vant sé fyrir hvert erindi Hugverkastofunnar. Á sama tímabili hafi beiðandi einnig átt að greiða umsóknargjöld fyrir tvö vörumerki og voru greiðsluseðlarnir tveir vegna þeirra hvor um sig að upphæð 63.100 kr. Þar sem mistök hafi orðið við útfyllingu flokka í annarri umsókninni hafi hún verið leiðrétt og nýr greiðsluseðill í kjölfarið sendur til beiðanda. Hugverkastofan hafi enn fremur varað við að greiða ekki þann greiðsluseðil sem var þá orðið ofaukið.

Að sögn beiðanda greiddi hann greiðsluseðlana tvo vegna vörumerkjaumsóknanna þann 21. júní 2023, að upphæð 63.100 hvor. Við hlið þeirra í heimabankanum hafi verið þriðji greiðsluseðillinn frá Hugverkastofunni með áþekkri upphæð, þ.e. 65.400 kr., sem beiðandi hafi ranglega talið að væri auka greiðsluseðillinn og tengdist alls ekki greiðslu staðfestingagjaldanna. Sama dag og hann greiddi vörumerkjaumsóknirnar hafi hann sent SH.IP tvo reikninga vegna staðfestingargjalda EP-einkaleyfanna og síðan ekki aðhafst að öðru leyti. Hann hafi talið að málinu væri lokið og ekki verið í nokkrum vafa að gjöldin vegna EP-einkaleyfanna væru greidd þar sem ekki voru greiðsluseðlar í heimabankanum sem hægt var að tengja við þau. Um sé að ræða algjörlega einstakt og einangrað tilvik sem orsakist af mannlegum mistökum, þ.e. að beiðandi hafi talið að umrædd upphæð í heimabankanum væri eitthvað sem ekki ætti að greiða. Í slíku tilviki hefðu engin eftirlitskerfi dugað til.

<sup>4</sup> Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. J 3/12.

<sup>5</sup> Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. T 2406/16, lið 3.3.

Þá rekur beiðandi að hann hafi glímt við veikindi sumarið 2023

Telur beiðandi

að enginn vafi sé á að umrædd veikindi hafi haft veruleg áhrif á einbeitingu hans og starfsgetu á þessu tímabili. Orsakatengsl séu því augljós milli veikinda hans á þessum tíma og þeirra mistaka sem urðu.

Í greinargerð er farið yfir tilhögun verkefna og verkferla beiðanda, þ.e. Láru Helgu Sveinsdóttur sem er skráður umboðsmaður einkaleyfishafa og eigandi og jafnframt eini starfsmaður fyrirtækisins Indigo IP. Að sögn beiðanda er starfsemi fyrirtækisins ekki umfangsmikil, verkefni tilförlulega fá, hann sjái um allt utanumhald og hafi almennt góða yfirsýn yfir þau verkefni sem hann hafi með höndum. Í ljósi þess hafi ekki þótt nauðsynlegt að hafa sérstakar eftirlitsráðstafanir byggðar inn í kerfi Indigo IP, eins og almennt sé krafist hjá stærri umboðsskrifstofum þar sem umboðsaðili sinni miklum fjölda rétthafa. Verkferlar fyrirtækisins séu eftirfarandi og afar einfaldir:

- 1) Nýtt verkefni kemur inn á borð Indigo IP.
- 2) Mappa er búin til fyrir málið þar sem öll gögn og samskipti sem því tilheyra eru vistuð.
- 3) Umsókn/erindi er send inn til Hugverkastofunnar.
- 4) Greiðsluseðill frá Hugverkastofunni birtist í heimabanka Indigo IP.
- 5) Indigo IP greiðir greiðsluseðil frá Hugverkastofunni, ekki er beðið eftir greiðslu frá umsækjanda.
- 6) Indigo IP útbýr reikning til umsækjanda strax eftir að greiðsluseðill frá Hugverkastofunni er greiddur.
- 7) Reikningurinn frá Indigo IP er sendur til umsækjanda eða á þann erlenda aðila sem er umsjónarmaður hugverkaréttinda umsækjanda í viðkomandi landi.

Þær kröfur sem gerðar eru til umboðsaðila hvað varðar skipulag og eftirlitskerfi með tímafrestum eru vissulega breytilegar eftir stærð og eðli fyrirtækisins sem um ræðir og fjölda þeirra mála sem þarf að fylgjast með. Þannig kann tvöfalt eftirlit (e. *cross-check*) í sumum tilvikum að teljast óþarft í litlu fyrirtæki með almennt áreiðanlegu starfsfólki sem vinnur á skilvirkan og persónulegan hátt, en myndi frekar teljast nauðsynlegt í stóru fyrirtæki með mikil umsvif á sviði einkaleyfa sem þarf að fylgjast með miklum fjölda mála á sama tíma.<sup>6</sup>

Ljóst er að fyrirtæki beiðanda samanstendur af einum starfsmanni, en samkvæmt greinargerð er starfshlutfall hans um 20-30% miðað við fullt starf og þar af er um helmingi tímans varið í staðfestingar EP-einkaleyfa. Umsvif fyrirtækisins á sviði einkaleyfa eru því ekki mikil og að mati Hugverkastofunnar er fyrir vikið ekki raunhæft að gera þá kröfu að fyrirtækið notist við sérstakt eftirlitskerfi eða tvöfalt eftirlit í störfum sínum. Hins vegar verður að gera ríkar kröfur til athafnaskyldu sérfræðinga á þessu sviði í ljósi reynslu þeirra og ábyrgðar og að þeir hagi verkferli sínu á skipulagðan hátt, óháð því hvort um einyrkja er að ræða eða fyrirtæki með fleiri starfsmenn. Smæð fyrirtækisins sem um ræðir getur jafnframt aldrei leyst umboðsmann undan þeirri skyldu að grípa til allra mögulegra og sanngjarnra ráðstafana til að forðast að missa af fresti.<sup>7</sup>

Beiðandi er sérfræðingur í skilningi einkaleyfalaga og samkvæmt greinargerð er framangreint verkferli til staðar hjá fyrirtækinu. Samkvæmt ferlinu greiðir beiðandi að jafnaði greiðsluseðla frá Hugverkastofunni án þess að bíða eftir greiðslu frá umsækjanda. Því næst útbýr beiðandi reikning til umsækjanda strax eftir að þeir eru greiddir. Ljóst er samkvæmt greinargerð að beiðandi greiddi greiðsluseðlana tvo vegna vörumerkjaumsóknanna sem hann hafði lagt inn þann 21. júní 2023. Í heimabankanum hafi jafnframt verið þriðji greiðsluseðillinn frá stofnuninni með áþekkri upphæð sem hann hafi ranglega ályktað að væri greiðsluseðillinn sem átti að fella niður vegna leiðréttingar

<sup>6</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. J 11/03, lið 7.

<sup>7</sup> Sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. T 1917/20, liður 4.2.1 - 4.2.2.

á annarri vörumerkjaumsókninni og því hafi hann ekki greitt hann. Sama dag sendi beiðandi hins vegar tvo reikninga til SH.IP vegna staðfestingargjalda EP-einkaleyfanna og taldi málinu þar með lokið.

Samkvæmt verkferlinu var, á þeim tíma sem reikningarnir voru sendir SH.IP, í raun ekki komið að því að senda þá þar sem gjald fyrir EP-staðfestingarnar hafði ekki verið greitt. Beiðandi segist enda hafa staðið í þeirri trú að verið væri að greiða fyrir vörumerkjaumsóknirnar, sem reyndist síðan raunin. Verkferli beiðanda virðist að þessu leyti hafa verið ábótavant því ekki var haldið nægilega skipulega utan um greiðslur þar sem yfirferð á því hvað búið væri að greiða og hvað ekki skorti. Ekki var um mörg mál eða mikinn fjölda mismunandi greiðsluseðla að ræða á þessum tíma heldur eingöngu greiðslur fyrir tvær umsóknir og tvær EP-staðfestingar. Þá verður að teljast sanngjörn krafa þegar umboðsmenn hafa umsjón með málum sem þessum, þrátt fyrir að ekki sé gerð krafa um eiginlegt tvöfalt eftirlit, að þeir stemmi af þau mál sem verið er að meðhöndla við þær greiðslur sem inntar eru af hendi. Það var ekki gert og mistökin uppgötvuðust ekki fyrr en 4. janúar 2024 eða tæpum 7 mánuðum síðar.

Beiðandi byggir á því að hann hafi glímt við mikið heilsuleysi á tímabilinu og enginn vafi sé að veikindin hafi haft veruleg áhrif á einbeitingu hans og starfsgetu. Hugverkastofan dregur ekki í efa að veikindi á borð við þau sem lýst er í greinargerð, sbr. framlögð gögn, geti haft þær afleiðingar að starfsmaður sé ekki með fulla starfsgetu. Ítrekað hefur verið fjallað um það í framkvæmd áfrýjunarnefnda EPO að skyndileg, alvarleg veikindi eða sálrænin erfiðleikar sem umboðsmaður hefur enga stjórn á geti falið í sér einstakar eða óvenjulegar aðstæður (e. *exceptional circumstances*) sem kunna að afsaka það að hann hafi ekki gripið til aðgerða til að tryggja að frestir yrðu virtir og geta þar með leitt til þess að endurveiting réttinda þyki réttlætanagerleg. Hins vegar er þá gerð krafa um að umboðsmaður hafi gert allt sem með sanngirni mátti krefjast af honum til að gera ráðstafanir vegna slíkra veikinda eða annarra fjarvista starfsmanna.<sup>8</sup>

Í tilviki stærri fyrirtækja þar sem fylgjast þarf með fjölda fresta er gert ráð fyrir að skilvirkt kerfi verði að vera til staðar fyrir afleysingar ef veikindi koma upp. Vægari kröfur eru gerðar í þessu sambandi þegar umboðsmaður starfar einn og er með færri fresti til að vakta. Aftur á móti verður að ætlast til þess að sérfróður umboðsmaður, sem er varkár og vandvirkur, geri ráð fyrir því að hann geti veikst um tíma sem kann jafnframt að koma í veg fyrir að hann geti fylgst með frestum. Þegar um einyrkja er að ræða ber honum því að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að frestir verði virtir, með aðstoð annarra, ef skyndileg veikindi koma upp. Ef engin aðstoðar- eða afleysingamanneskja er til staðar á skrifstofu umboðsmanns gæti viðkomandi t.d. leitast eftir samstarfi við aðra aðila eða samtök umboðsmanna á þessu sviði í þeim tilgangi.<sup>9</sup> Eftirlitskerfi umboðsmanns með frestum getur því aðeins talist fullnægjandi í þeim tilvikum sem gripið hefur verið til allra nauðsynlegra ráðstafana, sem er enn fremur skilyrði þess að umboðsmaður teljist hafa sýnt af sér nægilega aðgát þannig að veikindi geti talist afsökunarástæða fyrir að frestur hafi ekki verið virtur.<sup>10</sup>

Það er mat Hugverkastofunnar að ekki hafi verið sýnt fram á að beiðandi hafi gert allt sem með sanngirni mátti af honum krefjast til að virða frestinn í máli þessu, auk þess sem farið var út fyrir skipulagt verkferli. Þá telur stofnunin að verkferlið sem lýst er í greinargerð hafi ekki að öllu leyti verið til þess fallið að grípa þau mistök sem urðu þess valdandi að einkaleyfið tók ekki gildi hér á landi. Tilgangurinn með skilgreindum verkferlum og skipulögðum utanumhaldi með frestum og greiðslum sem gæta ber í einkaleyfamálum er að koma í veg fyrir mistök sem þessi. Þegar ekki er farið eftir skilgreindu ferli er ljóst að aukin hætta er á því að mistök við málsmeðferð eigi sér stað. Enn fremur felur áður nefnt verkferli ekki í sér skref þar sem upplýsingar um greiðslur eru færðar til bókar sem eykur líkurnar á því að greiðslur geti gleymst. Rík ástæða var til sérstakrar aðgæslu í málinu þar sem fleiri

<sup>8</sup> Sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í málum nr. T 1401/05, liður 15 og nr. J 6/22, liður 5.

<sup>9</sup> Sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. J 41/92, liður 4.4.

<sup>10</sup> Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. T 1401/05, liður 16.

greiðsluseðlar birtust í heimabanka beiðanda á þeim tíma sem atvik málsins áttu sér stað, þar á meðal leiðréttur greiðsluseðill vegna vörumerkjaumsóknar meðan annar var felldur niður í staðinn. Að mati Hugverkastofunnar hefði verið eðlilegt að beiðandi kannaði málið nánar þegar hann sá enga greiðsluseðla sem hann gat tengt við beiðnirnar tvær um gildistöku í heimabanka sínum, í stað þess að gera ráð fyrir að þeir hefðu verið greiddir, senda reikninga til SH.IP og líta svo á að málunum væri lokið.

Þá verður ekki talið að beiðandi hafi gert fullnægjandi ráðstafanir til að tryggja að frestir væru virtir og réttindi féllu ekki niður meðan á veikindum hans stóð.<sup>11</sup> Það geta ekki talist eðlileg og sanngjörn vinnubrögð miðað við aðstæður að umboðsmaður hafi ekki séð til þess að einhver leysti hann af á umræddu tímabili, en það var sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að hann starfar einn og hefur engan annan sér til aðstoðar eða afleysingar. Enn fremur er það mat Hugverkastofunnar að utanumhaldi um greiðslur og aðrar nauðsynlegar aðgerðir hafi verið ábótavant og að mistökin sem áttu sér stað hafi verið þess eðlis að hæglega hefði mátt koma í veg fyrir þau með virku utanumhaldi eða einföldum áminningum í kerfum.

Máli sínu til stuðnings vísar beiðandi til nokkurra ákvarðana dönsku Hugverkastofunnar sem og úrskurða áfrýjunarnefndar EPO í málum þar sem endurveiting réttinda var samþykkt. Það er mat stofnunarinnar að þau mál sem beiðandi vísar til séu ekki sambærileg því máli sem hér er til umfjöllunar þar sem Hugverkastofan telur, ólíkt m.a. niðurstöðu í úrskurði áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. J 17/16, að umboðsmaður hafi ekki gert allt sem með sanngirni mátti af honum krefjast til að grípa til nauðsynlegra ráðstafana miðað við aðstæður til að koma í veg fyrir að veikindi hans hefðu áhrif á það hvort frestir væru virtir.

Þegar litið er á málið í heild, með hliðsjón af framangreindu, er það mat Hugverkastofunnar að skilyrði fyrir endurveitingu réttinda skv. 72. gr. ell. séu ekki fyrir hendi. Því er ekki fallist á framkomna beiðni um endurveitingu réttinda vegna evrópsks einkaleyfis nr. EP3988014.

### Ákvörðunarorð

Beiðni um endurveitingu réttinda til einkaleyfis nr. EP3988014 er hafnað.

f.h. Hugverkastofunnar

Alexandra Björk Adebyi  
Lögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 67. gr. ell. getur aðili máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar innan tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

---

<sup>11</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. J 41/92, einkum lið 4.4 þar sem ekki var talið að umboðsmaður hefði gert allt sem með sanngirni mátti af honum krefjast. Meðal annars voru ekki gerðar neinar ráðstafanir til að tryggja að tímafrestir yrðu virtir meðan á veikindum umboðsmanns stóð. Tekið var fram að jafnvel þótt umboðsmaðurinn hafi einungis meðhöndlað nokkrar umsóknir um evrópsk einkaleyfi hefði hann átt að gera ráð fyrir þeim möguleika að frestir gætu runnið út á tímabilinu.

Verði beiðni um endurveitingu réttinda til einkaleyfisins endanlega hafnað verða þau árgjöld sem greidd hafa verið á málsmeðferðartíma einnig endurgreidd þeim sem gjöldin greiddu. Þetta á þó ekki við um það árgjald sem greiða þarf ef beiðnin varðar 4. mgr. 15. gr. einkaleyfalaga.

Hugverkastofan  
Katrínartúni 4  
105 Reykjavík

Reykjavík, 28. febrúar 2024

Beiðni um endurveitingu réttinda skv. 72 gr. laga um einkaleyfi nr. 17/1991.

EP einkaleyfi nr. 3988014 og EP einkaleyfi nr. 3954288

**F. Hoffmann-La Roche,**  
AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Sviss og  
Roche Diabetes Care GmbH,  
Sandhoffer Strasse 116, 68305, Mannheim, Þýskalandi.

Vísað er til bréfs Indigo IP/Láru Helgu Sveinsdóttur (hér eftir LHS), 11. janúar 2024, um endurveitingu réttinda, skv. 1. mgr. 72. gr. laga um einkaleyfi, nr. 17/1991 (hér eftir ell.) og síðari samskipta við Hugverkastofu (hér eftir HUG). Indigo IP var veittur frestur til 18. mars 2024 til að skila greinargerð til HUG vegna mála þessara.

Í samræmi við 1. mgr. 72. gr. ell. óskar Indigo IP hér með eftir endurveitingu réttinda vegna EP3988014 og EP3954288 fyrir hönd F. Hoffmann-La Roche, AG og Roche Diabetes Care GmbH. Frestur til að fullgilda einkaleyfin á Íslandi rann út 26. ágúst 2023.

1. mgr. 72. gr. íslensku einkaleyfalaganna ell. segir:

*Nú glatar einkaleyfisumsækjandi [eða einkaleyfishafi], 1) að frátöldum þeim tilvikum sem nefnd eru í 2. mgr., rétti af þeirri ástæðu að hann eða umboðsmaður hans hefur ekki gert ráðstafanir hjá einkaleyfayfirvöldum innan þess frests sem settur er í lögum þessum eða á grundvelli þeirra og hafi hlutaðeigandi gert allt sem með sanngirni má af hænum krefjast til að virða frestinn og geri hann viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá bráttfalli hindrunar er töfinni líli, en þó aldrei síðar en einu ári frá lokum frestsins, skulu einkaleyfayfirvöld endurveita hænum réttinn. [Til þess að rétturinn verði endurveittur þarf, innan sama frests, að leggja fram skriflega beiðni þar að lútandi, greiða tilskilin gjöld og gera þær ráðstafanir sem tilgreindur frestur kvað á um.]*

Málavextir eru þeir að seinni part dags 4. janúar 2024 fékk LHS tölvupóst frá umboðsskrifstofunni SH.IP Global Intellectual Property, St Johans-Vorstadt 3, CH-4056 Basel, Sviss (hér eftir SH.IP) um að ekki hefði verið mögulegt að greiða árgjald af einkaleyfi nr. EP3988014 þar sem komið hafi í ljós að einkaleyfið væri ekki í gildi á Íslandi.

Strax 5. janúar hafði LHS samband við HUG og þá kom í ljós að greiðslufall hefði orðið vegna staðfestingar EP3988014 og staðfestingar EP3954288. Greiðsluseðill að upphæð 65.400 kr. sem innihélt staðfestingargjöld vegna beggja þessara einkaleyfa, EP3988014 og EP3954288, hefði ekki verið greiddur innan tilskilins frests.

11. janúar sl. var send beiðni til HUG um endurveitingu réttinda, skv. 1. mgr. 72. gr. ell. Þá voru strax í kjölfarið greidd eftirtalin gjöld fyrir einkaleyfin tvö: Staðfestingargjald, kr. 32.700 kr. x 2 = kr. 65.400, gjald fyrir endurveitingu réttindanna, kr. 48.700 kr. x 2 = kr. 97.400 og árgjöld fyrir 6. gjalddár



EP3988014, 17.700 kr. + kr. 3.540 vegna álags og árgjald fyrir 9. gjalddár vegna EP3954288, kr. 24.400 kr.

## I

Indigo IP samanstendur af aðeins einum starfsmanni, eiganda Indigo IP, Láru Helgu Sveinsdóttur. Starfsemi Indigo IP er ekki umfangsmikil og allt utanumhald í hennar höndum, sem hefur almennt góða yfirsýn yfir þau verkefni sem hún hefur með höndum. Starfshlutfall er ca. 20-30 % miðað við fullt starf, þar af er ca. helmingur tímans varið í staðfestingar EP-einkaleyfa. Indigo IP tekur almennt ekki að sér þýðingar né greiðslu árgjalda. Í ljósi þess að verkefni Indigo IP eru tiltölulega fá og LHS hefur alltaf haft góða yfirsýn yfir hin mismunandi verkefni, hefur ekki þótt nauðsynlegt að hafa sérstakar eftirlitsráðstafanir byggðar inn í kerfi Indigo IP, eins og almennt er krafist í stærri umboðsskrifstofum, þar sem umboðsaðili sinnir miklum fjölda rétthafa. Bent skal á að greiðslufall getur orðið vegna tæknilegra eða mannlegra mistaka í fyrirtækjum sem notast við slík eftirlitskerfi eins og dæmin sýna.

*Verkferlar Indigo IP eru afar einfaldir og eru eftirfarandi:*

- (1) nýtt verkefni kemur inn á borð Indigo IP.
- (2) mappa er búin til fyrir málið, þar sem öll gögn og samskipti sem því tilheyra eru vistuð.
- (3) umsókn/erindi er send inn til HUG.
- (4) greiðsluseðill frá HUG birtist í heimabanka Indigo IP.
- (5) Indigo IP greiðir greiðsluseðil frá HUG, ekki er beðið eftir greiðslu frá umsækjanda.
- (6) Indigo IP útbýr reikning til umsækjanda strax eftir að greiðsluseðill frá HUG er greiddur.
- (7) reikningurinn frá Indigo IP er sendur til umsækjanda eða á þann erlenda aðila sem er umsjónarmaður hugverkaréttinda umsækjanda í viðkomandi landi.

Undirstrikað skal hér að Indigo IP hefur haft það fyrir reglu að greiða strax opinberu gjöldin til Hugverkastofunnar, þ.e. um leið og greiðsluseðill birtist í heimabanka Indigo IP/LHS. Þetta getur starfsmaður HUG í afgreiðslu væntanlega staðfest, enda ekki óvanalegt að LHS hringi í afgreiðslu HUG, ef einhver töf er á að greiðsluseðill frá HUG birtist í heimabankanum.

Indigo IP hefur séð um staðfestingar EP-einkaleyfa á Íslandi fyrir umboðsskrifstofuna SH.IP um nokkurt skeið og ávallt sinnt þeim verkefnum án nokkurra hnökra, m.a. hefur Indigo IP staðfest nokkur einkaleyfi fyrir F. Hoffmann-La Roche í gegnum SH.IP, undanfarin misseri. Eins og gefur að skilja er um mikilvæga hagsmuni eigenda EP3954288 og EP3988014 að ræða og því er mikilvægt að þeim verði veittur réttur á staðfestingu ofangreindra EP-einkaleyfa á Íslandi, skv. 1. mgr. 72. gr. ell.

*Atburðarásin í tímaröð EP3988014 og EP3954288.*

- 8. júní 2023- tvær beiðnir (í tveimur tölvupóstum) bárust til Indigo IP frá umboðsskrifstofunni SH.IP um að leggja inn tvær umsóknir um staðfestingu tveggja evrópskra einkaleyfa, EP3954288 og EP3988014, í eigu F. Hoffmann-La Roche, AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Sviss og Roche Diabetes Care GmbH, Sandhoffer Strasse 116, 68305, Mannheim, Þýskalandi.
- 12. júní 2023 – LHS leggur staðfestingarbeiðnirnar tvær ásamt þýðingu krafna og titla inn til HUG.
- 14. júní 2023 - LHS útbýr tvo reikninga vegna EP staðfestinganna.
- 21. júní 2023 - reikningarnir tveir vegna staðfestinganna tveggja eru sendir til SH.IP.
- 4.-5. janúar 2024 - uppgötvast það að staðfestingargjöldin vegna EP3954288 og EP3988014 hefðu ekki verið greidd.
- 11. janúar 2024 - LHS sendir beiðni til HUG um endurveitingu réttinda EP3954288 og EP3988014, skv. 1. mgr. 72. gr. ell. og greiðir endurveitingagjöld, staðfestingagjöld og áfallin árgjöld vegna EP3954288 og EP3988014.

Það liggur fyrir að Hugverkastofan sendir einn greiðsluseðil að upphæð kr. 65.400 fyrir staðfestingu umræddra tveggja einkaleyfa í heimabanka LHS, 12. júní 2023. Einn greiðsluseðill er sendur fyrir báðar staðfestingarnar, en ekki tveir eins og vant er fyrir hvert erindi frá HUG. LHS greiðir ekki þennan greiðsluseðil, þar sem hún telur að um sé að ræða greiðsluseðil sem eigi alls ekki að greiða, en ástæðu þessarar staðreyndarvillu í huga LHS verður hér strax á eftir gerð nánari grein fyrir.

Á sama tímabili og greiða átti gjöldin fyrir staðfestingu umræddra einkaleyfa átti einnig að greiða umsóknargjöld fyrir tvö vörumerki, V0130889 og V0130890 og voru greiðsluseðlarnir tveir, einn fyrir hvort merki, að upphæð kr. 63.100. Við útfyllingu annarrar umsóknarinnar urðu mistök við útfyllingu flokka, þannig að flokkarnir komu í belg og biðu á umsóknareyðublaðinu sem varð til þess að það varð ekki rétt. Samband var þá haft við HUG og starfsmaður afgreiðslunnar leiðrétti umsóknina vegna vörumerkjaumsóknar nr. V0130889 og sendi nýjan greiðsluseðil til Indigo IP um leið og varað var við að greiða ekki greiðsluseðilinn sem var ofaukið.

Indigo IP greiddi greiðsluseðlanna tvo vegna vörumerkjaumsóknanna, 21. júní 2023, að upphæð kr. 63.100 hvor, en við hlið þeirra í heimabankanum var þriðji greiðsluseðillinn frá HUG með áþekktu upphæð, kr. 65.400, sem LHS taldi ranglega að væri auka greiðsluseðillinn. Einmitt þennan sama dag og hún greiddi vörumerkjaumsóknirnar, 21. júní 2023, hafði hún sent til SH.IP tvo reikninga vegna staðfestingagjalda EP-einkaleyfanna. Hún aðhefst svo ekki að öðru leyti og telur málinu greinilega lokið, allt sé klárt og greitt. Í hennar huga tengdist greiðsluseðillinn frá HUG, að upphæð kr. 65.400, alls ekki greiðslu staðfestingagjalda EP einkaleyfa, heldur væri auka greiðsluseðill (v. vörumerkisins).

Um er að ræða algjörlega einstakt og einangrað tilvik, sem orsakast af mannlegum mistökum, sem atvikast á þann hátt að LHS merkir þessa upphæð í heimabanka sínum sem eitthvað sem ekki eigi að greiða sama hvað og hún passar upp á að greiða ekki, en í slíkum tilvikum hefðu engin eftirlitskerfi dugað til. Að sama skapi er hún ekki í nokkrum vafa um að gjöldin vegna staðfestinga EP-einkaleyfanna séu greidd, þar sem ekki voru greiðsluseðlar í heimbankanum sem hún tengir þeim.

Bent skal á að LHS glímdi við mikið heilsuleysi síðast liðið sumar (2023):

[Redacted text block]

Enginn vafi er á því að veikindi LHS [Redacted] höfðu veruleg áhrif á einbeitingu LHS og starfsgetu á þessu tímabili. Orsakatengsl eru því augljós milli heilsubrests/veikinda LHS á þessum tíma (frá júní og fram á haust 2023) og þeirra mistaka sem urðu. Eins og sjá má er hér um ræða

algjörlega einstakt og einangrað tilvik, sem orsakast af mannlegum mistökum, eins og rakið er hér að framan.

Hér á landi hafa ekki verið teknar ákvarðanir í málum um endurveitingu réttinda, skv. 1. mgr. 72. gr. ell. sem eru af sama eða svipuðum toga og mál það sem hér er til umfjöllunar og þess vegna hafa verið skoðuð sambærileg og svipuð mál hjá dönsku hugverkastofunni og hjá EPO í tilvikum þar sem endurveiting var heimiluð. Eins og gefur að skilja eru málin af ýmsum toga og engin af þeim nákvæmlega eins.

Í eftirfarandi ákvörðunum frá DKPTO er endurveiting heimiluð með vísan til þess að um einstakt og einangrað tilvik hafi verið að ræða, sem hlaust af mannlegum mistökum í kerfi/starfsemi sem að öðru leyti virkaði vel.

Sjá ákvörðun DKPTO frá 29. maí 2015, þar sem um misskilning vegna orðalags sem hlaust af ónógrri kunnáttu starfsmanns í dönsku var orsök greiðslufalls staðfestingar (sjá fylgiskjal 3).

Í ákvörðun DKPTO frá 28. júní 2022, segir að mannleg mistök hafi verið orsök þess að greiðslufall varð vegna staðfestingar DK/EP 3467089, sem m.a. hafi verið vegna mikils vinnuálags fyrir jól og COVID-19 (sjá fylgiskjal 4).

Í ákvörðun DKPTO frá 29. apríl 2022, segir að mannleg mistök hafi verið orsök þess að greiðslufall varð vegna staðfestingar DK/EP 2425301, sem orsakaðist af að dagsetningar fresta höfðu verið færðar rangt inn (sjá fylgiskjal 5).

Í ákvörðun DKPTO frá 26. apríl 2022, vegna staðfestingar DK/EP2922668, sem er á ensku, segir m.a., að bilunin við að setja upp gjalddaga (due date) hafi verið vegna streituvaldandi persónulegra aðstæðna ábyrgs stjórnanda og aukins álags vegna óvenjulegrar COVID-19 lokunar Danmerkur (sjá fylgiskjal 6).

Í ákvörðun the Boards of Appeal, T 166.87 frá 16. maí 1988, kemur fram að ekki sé alltaf nauðsyn á eftirlitskerfi og slík kerfi séu óþörf í litlum og mjög fámennum fyrirtækjum, sem að öðru leyti er unnið af fagmennsku og trausti (sjá fylgiskjal 7).

Í ákvörðun the Legal Board of Appeal, J 17/16 frá 13. desember 2017, var það framkvæmdastjórinn (*executive manager*) sem var einyrki og var sú eina sem til var að dreifa til að sinna verkefnum fyrirtækisins, undir alvarlegu sálrænu álagi og þjáðist af tilfinningalegri vanlíðan, sem fylgdi því m.a. að annast alvarlega veikan tengdaföður sinn (ákvörðunin er á þýsku og reifuð á ensku, sjá fylgiskjal 8).

Af framangreindum dæmum má sjá að endurveiting réttinda, skv. ákvæðinu í 1. mgr. 72. gr. ell. (sbr. 72. gr. dönsku einkaleyfalaganna og 122. gr. EPC), er veitt þegar skilyrðin fyrir endurveitingu eru uppfyllt. Meðalhófsregla virðist vera höfð að leiðarljósi, þannig að stjórnvald tekur ekki íþyngjandi ákvörðun þegar möguleiki er á því að lögmætu markmiði verði náð með öðru og vægara móti, þ.e. ekki skal fara strangar í sakirnar en nauðsyn ber til, sem rímar við meðalhófsreglu 12.gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993.

## II

Einkaleyfalög á Norðurlöndum eru öll af sama meiði og í þeim er 72. greinin sú sama að innihaldi og er byggð á 122. gr. Evrópska einkaleyfasamningsins.

Í ritinu Case Law of the Board of Appeal of European Patent Office, 10th edition 2022 segir á bls. 746: *Re-establishment of rights constitutes a legal remedy for curing a loss of rights in proceedings before the EPO. If the requirements of Art. 122 EPC and R. 136 EPC are fulfilled and the request is granted, the requester will be treated as the loss of rights had not occurred* (sjá fylgiskjal 9)

Orðalagið í upphafi kaflans um endurveitingu réttinda: *Re-establishment of rights constitutes a legal remedy for curing a loss of rights*, útleggst í lauslegri þýðingu minni: Endurveiting réttinda er réttarúrræði til að koma til móts við/lækna/bæta úr tapi á réttindum. Það er því ljóst að tilgangur ákvæðisins er takast á við aðstæður sem upp geta komið þegar greiðslur, m.a. fyrir staðfestingu EP einkaleyfis, eru ekki inntar af hendi í ákveðnum tilvikum. Það þótti ekki sanngjarnt að eigandi einkaleyfisins missti rétt sinn undantekningalaust þegar greiðslufall hefði orðið.

122. gr. evrópska einkaleyfissamningsins:

(1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application or of a request, or the deeming of the application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of another right or means of redress.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions of paragraph 1 and another requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

136. gr. R (implementing regulation) An request for re-establishment of rights under Article 122, paragraph 1, shall be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for re-establishment of rights in respect of another of the periods specified in Article 87, paragraph 1, and in Article 112a, paragraph 4, shall be filed within two months of expiry of that period. The request for re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

Ákvæði 1. mgr. 72. gr. bæði íslensku og dönsku einkaleyfalaganna eru sett til samræmis við ofangreinda 122. gr. evrópska einkaleyfasamningsins. Þegar íslenska ákvæðið er borið saman við hið danska, kemur þó í ljós að nokkur mismunur er á túlkun ákvæðisins í þessum tveimur löndum.

Í greinargerð með 1. mgr. 72. gr. ell. segir, m.a. að þess sé krafist að sá sem fer fram á endurveitingu réttinda verði að hafa gert allt sem með sanngirni megi af honum krefjast til að virða þau tímamörk sem vörðuð missi réttinda. Hvort viðkomandi teljist hafa uppfyllt það skilríði meta einkaleyfafirvöld hverju sinni. Þá segir að rétt sé að beita ströngu mati því þetta sé undantekningarákvæði.

Ákvæði 1. mgr. 72. gr. dönsku einkaleyfalaganna LBK nr 90 af 29/01/2019 (patentloven), er svo hljóðandi:

*Vil en patentansøger eller patenthaver lide retstab, fordi han ikke har overholdt en i denne lov eller med hjemmel heri over for patentmyndigheden fastsat frist, men har han udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham, skal patentmyndigheden på begæring genoprette rettighederne. Begæringen skal indgives til patentmyndigheden inden 2 måneder efter, at den hindring, som bevirkede fristoverskridelsen, er bortfaldet, dog senest 1 år efter fristens udløb. Inden for samme frister skal han foretage den undladte handling og betale det for genoprettelse fastsatte gebyr.*

Um þetta atriði er fjallað á bls. 591 í ritinu Patentloven med Kommentarer, útg. Kaupmannahöfn 2018. Þar segir eftirfarandi í lauslegri þýðingu minni: Í greinargerðinni (*forarbejderne*) kemur fram að matið, sé nokkuð strangt, (*der må udvises en vis strengthed*) á því hvort sá sem fer fram á endurveitinguna, hafi sýnt alla þá aðgæslu (*al rimelig omhu*) sem með sanngirni megi af honum krefjast (sjá fylgiskjal 10). Það virðist því vera stigsmunur á því hversu strangt matið er í þessum tveimur löndum, hvað þetta tiltekna atriði varðar. Á Íslandi er matið strangt en í Danmörku nokkuð strangt, sem er augljóslega mildara. Þá segir á heimasíðu DKPTO (sjá fylgiskjal 11) um þetta atriði, *En rettighed vil herudover sædvanligvis kunne genoprettes, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om en enkeltstående fejl i et ellers velfungerende administrativt system, sem útleggst á íslensku í þýðingu LHS: Auk þess er almennt hægt að endurveita réttindi ef hægt er að sýna fram á að um einstök mistök sé að ræða í annars vel virku kerfi. Á bls. 592 í Patentloven med kommentarer segir: *Det er ikke påkrævet, at fristoverskridelsen er den direkte følge af en eller flere givne uforudsete omstændigheder, men det skal kunne dokumenteres, at der er årsagssammenhæng mellem disse omstændigheder og**

*fristoverskridelsen* (sjá fylgiskjal 12), þ.e. aðalatriðið er að hægt sé að sýna fram á að orsakatengsl séu á milli þeirra ófyrirséðu aðstæðna sem urðu til þess að fresturinn var ekki virtur og frestsmissisins (þýðing LHS). Þá segir aðeins neðar á sömu blaðsíðu í nefndu riti að *genoprettelse må typisk altid gives, hvis fristoverskridelsen skyldes heldt usædvanlige og uventede omstændigheder*, þ.e. endurveiting sé venjulega alltaf veitt þegar farið hefur verið fram yfir fresti vegna óvenjulegra og óvæntra aðstæðna (þýðing LHS), síðan eru tilvikin talin upp, t.d. vegna skyndilegra veikinda (*akut sygdom*), náttúruhamfara og vegna peningavandræða sem ákaft (*ivrigt*) er reynt að leysa.

Að lokum segir á bls. 594 í sama riti *Genoprettelse gives i de fleste tilfælde, typisk i mere end 70% af sagerne*, þ.e. að endurveiting sé heimiluð í flestum tilfellum, dæmigert/venjulega í meira en 70% málanna (sjá fylgiskjal 13). Sænska hugverkastofan PRV nefnir sömu tölu, þ.e. *Det är ca 70 % av ansökningarna som godkänns och återinsätts*, í svári við fyrirspurn Indigo IP.

Eins og endranær ber stjórnvaldi ávallt hafa meðalhófsreglu stjórnsluréttarins til hliðsjónar þegar ákvörðun er tekin, sbr. 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993. Meðalhófsreglan er ein af grundvallarreglum stjórnsluréttarins og felur í sér að stjórnvöld verða að gæta hófs í meðferð valds síns. Í greinargerð með frumvarpi til stjórnslulaga segir um 12. gr. stjórnslulaga m.a. eftirfarandi: *Er stjórnvaldi því ekki aðeins skylt að líta til þess markmiðs sem starf þess stefnir að, heldur ber því einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra einstaklinga og lögaðila sem athafnir stjórnvaldsins og valdbeiting beinist að. Ber stjórnvaldi að fara ákveðinn meðalveg á milli þessara andstæðu sjónarmiða. Í 12. gr. felst í fyrsta lagi að efni íþyngjandi ákvörðunar, sem stjórnvald tekur, verður að vera til þess fallið að þjóna lögmætu markmiði sem að er stefnt. Þetta þýðir þó ekki að markmiðinu verði að ná að fullu. Með öðrum orðum skal stjórnvald því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.*

## Samantekt

Ljóst er að tilgangur ákvæðis 1. mgr. 72. gr. ell. er að takast á við aðstæður sem upp geta komið þegar greiðslur, m.a. fyrir staðfestingu EP einkaleyfis, eru ekki inntar af hendi, þar sem ekki þykir sanngjarnt að eigandi einkaleyfis missi rétt sinn undantekningalaust þegar greiðslufall verður í ákveðnum tilvikum.

Ef raunveruleikinn væri sá að hægt væri að ábyrgjast að hvorki mannleg né tæknileg kerfi brygðust í undantekningartilfellum, væri augljóslega ekki nauðsynlegt að hafa slíkt ákvæði um endurveitingu réttinda í einkaleyfalögum. Ákvæðið er því sett til að reyna að verja réttindi einkaleyfishafa, þegar mistök eiga sér stað sem fela það í sér að greiðsla berst ekki innan tilskilins frest og einkaleyfi fellur niður af þeim sökum. Endurveitingin er þó háð því skilyrði að hlutaðeigandi hafi gert allt sem með sanngirni megi af honum krefjast til að virða frestinn og geri viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunarinnar er töfinni olli.


Skilja verður ákvæðið 1. mgr. 72. gr. svo að einkaleyfayfirvöld skulu endurveita réttindin ef brugðist er við innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunar og önnur skilyrði ákvæðisins uppfyllt innan sama frests, þ.e., að leggja fram skriflega beiðni/greinargerð þar að lútandi, greiða tilskilin gjöld og gera þær ráðstafanir sem tilgreindur frestur kveður á um.

Um leið og hindrunin féll brott, þ.e. þegar LHS varð ljóst að staðfestingargjöld höfðu ekki borist vegna EP3988014 og EP3954288 (4.-5. janúar 2024), var sótt um endurveitingu réttindanna, skv. 1. mgr. 72. gr. ell. og öll gjöld greidd (11. janúar 2024). Brugðist var við innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunar, þar sem aðeins liðu örfáir dagar frá brottfalli hindrunarinnar þar til sótt var um endurveitingu réttindanna. Með greinargerð þessari er svo gerð grein fyrir ástæðum þessara mistaka og það útskýrt að ekki var um að ræða gleymsku eða vanrækslu, heldur var um algjörlega einstakt og

einangrað tilvik að ræða og eru orsakatengslin milli mistakanna og þeirra aðstæðna sem ollu þeim ítarlega rakin, sbr. það sem segir hér að framan (aukareikningur HUG, veikindi LHS, einn greiðsluseðill í stað tveggja frá HUG).

Með vísan til alls framangreinds er óskað eftir að fallist verði á beiðni um endurveitingu réttinda samkvæmt 1. mgr. 72. gr. ell. vegna einkaleyfa nr. EP3988014 og EP3954288, þar sem öll skilyrði ákvæðisins hafa nú verð uppfyllt.

Virðingarfyllst,



Lára Helga Sveinsdóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. Ákvörðun DKPTO frá 29. maí 2015.
4. Ákvörðun DKPTO frá 28. júní 2022.
5. Ákvörðun DKPTO frá 29. apríl 2022.
6. Ákvörðun DKPTO frá 26. apríl 2022.
7. Ákvörðun the Boards of Appeal, T 166.87.
8. ákvörðun the Legal Board of Appeal, J 17/16
9. Case law of the Boards of Appeal of European Patent Office 10th edition 2022, bls. 746.
10. Bls. 591 í Patentloven med Kommentarer, eftir Nicolai Lindgren, Jens Schovsbo, Jesper Thorson, útg. 2018, Kaupmannahöfn.
11. Heimasíða Patent- og Varemærkestyrelsen <https://paguidelines.dkpto.dk/aa/genoprettelse/fornoeden-omhu.aspx>
12. Bls. 592 í Patentloven med Kommentarer, eftir Nicolai Lindgren, Jens Schovsbo, Jesper Thorson, útg. 2018, Kaupmannahöfn.
13. Bls. 594 í Patentloven med Kommentarer, eftir Nicolai Lindgren, Jens Schovsbo, Jesper Thorson, útg. 2018, Kaupmannahöfn.