

Ár 2010, fimmtudaginn 10. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið

Mál nr. 3/2010:
Lögmannsstofa Ólafs
Ragnarssonar hrl. f.h.
Etablissement Armand
Mondiet, et al., Frakklandi
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar hennar frá 16.
desember 2009 um að hafna
beiðni um endurveitingu réttinda
vegna EP einkaleyfis nr.
1827090.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 15. febrúar 2010, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 16. desember 2009, um að hafna beiðni um endurveitingu réttinda vegna EP-einkaleyfis nr. 1827090. Þar krefst hann þess að ákvörðun ELS verði hrundið og réttindi vegna einkaleyfis nr. 1827090 endurveitt skv. 72. gr. laga um einkaleyfi, nr. 17/1991, (ell.).

Málavextir:

I.

Einkaleyfastofunni barst beiðni frá umboðsmanni áfrýjanda, dags. 11. september 2008, um að evrópskt einkaleyfi öðlaðist gildi hér á landi. Íslenskt heiti uppfinningarinnar er „aðferð við að búa til eða setja net upp fyrirfram, sér í lagi fiskinet og fiskinet sem búið er til með henni“. Með beiðninni fylgdi íslensk lýsing kröfugerðarinnar og útgáfugjald en ekki þýðing á öðrum hluta einkaleyfisins. Þann 29. september 2008 barst ELS þýðing á öðrum hluta einkaleyfisins á ensku.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 2. október 2008, var gildistöku hins evrópska einkaleyfis hér á landi hafnað með vísan til 1. mgr. 77. gr. ell. með síðari

breytingum, sem og 1. mgr. 81. gr. reglugerðar varðandi umsóknir um einkaleyfi o.fl., nr. 574/1991, með síðari breytingum. Um það sagði í bréfi ELS:

Samkvæmt ofangreindum ákvæðum þarf ensk þýðing á öðrum hlutum einkaleyfis að hafa borist innan 4 mánaða frá veitingu Evrópsku einkaleyfastofunnar á einkaleyfinu til að það öðlist gildi hér á landi. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að það sé ófrávikjanlegt skilyrði fyrir gildistöku evrópsk einkaleyfis hér á landi að umsækjandi skili inn þýðingu og greiði gjald innan tilskilins frests.

Evrópska einkaleyfastofan birti 14. maí 2008 tilkynningu um veitingu einkaleyfisins. Einkaleyfastofunni barst hins vegar enska þýðingin ekki fyrr en 29. september og er því ljóst að frestur skv. 1. mgr. 77. gr. laganna, sbr. 1. mgr. 81. gr. reglugerðarinnar er liðinn.

Í lok bréfsins var vakin athygli á því að skv. 78. gr. einkaleyfalaga eigi ákvæði 1. mgr. 72. gr. laganna um endurveitingu réttinda einnig við um fresti varðandi þýðingar og greiðslu gjalda skv. 1. mgr. 77. gr. laganna.

Með bréfi til ELS, dags. 10. október 2008, lagði umboðsmaður áfrýjanda fram beiðni um endurveitingu réttinda skv. 72. gr. ell. Í greinargerð hans til ELS, dags. 13. febrúar 2009, krafðist hann þess að ELS endurskoðaði ákvörðun sína frá 2. október 2008 og að ELS samþykkti endurveitingu réttinda áfrýjanda skv. 2. mgr. 72. gr. ell. Umboðsmaðurinn vísaði til þess að ELS væri heimilt að endurveita réttindi sem umsækjandi um einkaleyfi hefði glatað af þeirri ástæðu að hann hefði ekki fullnægt skilyrðum um fresti. Hann fullyrti að áfrýjandi hefði fullnægt öllum skilyrðum um fresti að undanskildu því að leggja inn enska/íslenska þýðingu á lýsingu uppfinningarinnar EP 1827090 og staðhæfði að ELS hefði verið í lófa lagið að nálgast allar umbeðnar upplýsingar þegar áfrýjandi lagði fram forsíðu einkaleyfisins. Þá fullyrti hann að ELS hefði í framkvæmd látið duga að umsækjandi legði fram í tæka tíð forsíðu viðkomandi einkaleyfis á ensku í stað lýsingar uppfinningarinnar á ensku. Bent var á að í 1. og 2. mgr. 84. gr. reglugerðar varðandi umsóknir um einkaleyfi o.fl., nr. 574/1991, með síðari breytingum, væri ekkert ákvæði um að rétt leiðrétting þyrfti að hafa verið afhent ELS fyrir lok upphaflegra skilyrða um fresti. Taldi umboðsmaðurinn þetta brot gegn jafnræðisreglu og meðalhófsreglu stjórnarsýsluréttar. Þá sagði orðrétt í bréfi umboðsmannsins:

Einkaleyfayfirvöldum er veitt heimild til mats á því hvenær samþykkja skuli endurveitingu á glötuðum réttindum, sbr. greinargerð löggjafans um skýringar á 72. gr. ell. Í greinargerð löggjafans kemur fram að beita skuli ströngu mati við það hvenær veita skuli heimild til að forðast mögulega réttaróvissu með frjálslugu mati við það hvenær veita skuli heimild. Við matið verður ELS að gæta sérstaklega að jafnræðisreglunni og meðalhófsreglunni í stjórnarsýslulögum.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 5. maí 2009, var vísað í athugasemdar við ákvæðið í því frumvarpi sem varð að lögum um einkaleyfi nr. 17/1991. Þar kom fram að við

mat á 72. gr. laganna bæri að beita ströngu mati þar sem um undantekningarákvæði væri að ræða og að ef ákvæðinu yrði beitt of frjálsglega mundi það leiða til réttaróvissu. Einnig kæmi fram í athugasemdunum að þau atvik sem hindruðu umsækjanda í því að viðhalda réttindum sínum þyrftu að vera þess eðlis að hann hefði ekki getað séð þær fyrir eða hann hafi með engu móti getað virt frestinn. ELS veitti umboðsmanni áfrýjanda tækifæri til að gera grein fyrir ástæðum þess að ensk þýðing var ekki lögð inn fyrir en að liðnum fresti, skv. 1. mgr. 77. gr. ell.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 3. júlí 2009, lýsti hann atvikum málsins á þá leið að hinn 19. ágúst 2008 hafi honum borist bréf frá franskri umboðsskrifstofu, Aquinov, þar sem óskað hefði verið eftir að hið evrópska einkaleyfi öðlaðist gildi á Íslandi. Bréfinu fylgdi frönsk útgáfa einkaleyfisins og var óskað eftir þýðingu á kröfum þess. Tilkynning um veitingu einkaleyfisins var birt hjá evrópsku einkaleyfastofunni (EPO) 14. maí 2008 og rann frestur til að óska eftir gildistöku þess á Íslandi því út 14. september 2008. Í bréfi Aquinov var vísað til reglna um að lýsing einkaleyfisins mætti vera á ensku og bent á að hjálögð væri ensk þýðingu á lýsingu þess. Svo reyndist þó ekki vera heldur hefði aðeins fylgt ensk þýðing krafna og ágríps einkaleyfisins í bréfinu. Umsóknin hefði því verið færð ranglega í málaskrá umboðsmanns áfrýjanda líkt og fyrir lægi þýðing á ensku. Af þeim sökum hafi einungis kröfurnar verið sendar til þýðanda og ekki gerðar ráðstafanir varðandi lýsinguna. Hinn 24. september 2008 tilkynnti ELS umboðsmanni áfrýjanda símleiðis um mistökin og hefði umboðsmaðurinn í framhaldinu sent áfrýjanda beiðni um að fá senda enska þýðingu lýsingar einkaleyfisins sem hefði borist umboðsmanni 26. september 2009 (sic) á föstudegi sem var svo lögð inn hjá ELS mánudaginn 29. september 2008. ELS hefði svo tilkynnt umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 2. október 2008, að 1. mgr. 77. gr. ell. hefði ekki verið fullnægt og því öðlaðist einkaleyfið ekki gildi hér á landi. Umboðsmaður áfrýjanda staðhæfði að skammt væri síðan beiðnir um staðfestingu evrópskra einkaleyfa fóru að berast íslenskum umboðsmönnum og því ekki komin mikil reynsla á verklagsreglur um þær. Vísað var til þess að frestir um staðfestingu EP-einkaleyfa væru skammir auk þess sem beiðnir bærust oft seint frá erlendum aðilum og því hefði umboðsmaður áfrýjanda reynt að móta öruggar og skýrar verklagsreglur til að tryggja skilvirkni og koma í veg fyrir mistök. Þá greindi umboðsmaður áfrýjanda frá því að þegar beiðni bærisk honum væri hún slegin inn í málaskrá og væru umsóknir flokkaðar eftir því hvort það þyrfti að þýða kröfur einkaleyfis eða kröfur og aðra hluta einkaleyfis og til að tryggja réttmæti upplýsinga í málaskrá væru þær lesnar yfir af öðrum starfsmanni en þeim sem skráði þær. Þá greindi hann frá því að í þessu tilviki hefði því

háttað þannig til að í bréfi hins erlenda umbjóðanda hefði verið fullyrt að ensk þýðing annarra hluta einkaleyfisins væru meðal gagna málsins. Þessar röngu upplýsingar hefðu verið færðar í málaskrá og umsóknin því flokkuð á sama hátt og einkaleyfi útgefið á ensku. Mistökun hefðu ekki uppgötvast þar sem annar starfsmannanna sem sáu um innfærslu skjala og yfirlestur var í veikindaleyfi og upplýsingarnar hafi því ekki verið lesnar yfir. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði því næst til þess skilyrðis endurveitingar réttinda skv. 72. gr. ell. að hlutaðeigandi hefði gert allt sem mætti með sanngirni krefjast af honum til að virða frestinn og að ástæður þess að hann hefði ekki getað haldið við frestinn væru slíkar að hann hefði ekki getað séð þær fyrir eða hann hafi með engu móti getað virt frestinn. Þá fullyrti hann að áfrýjunarnefndir EPO heimiluðu jafnan endurveitingu réttinda ef um einangruð mistök væri að ræða ef sýnt væri fram á að það kerfi sem væri unnið eftir væri þannig gert úr garði að litlar líkur væru á mistökum. Kvaðst umboðsmaðurinn telja að í þessu tilviki væri málum þannig háttáð enda hafi hér verið um að ræða einangruð mistök eins starfsmanns sem sást yfir að leiðrétta vegna veikinda annars starfsmanns. Þá vísaði hann til þess að áfrýjunarnefndir EPO hefðu í nokkrum málum bent á að hafa yrði reglur um meðalhóf til hliðsjónar (e. principle of proportionality). Umboðsmaðurinn vísaði sérstaklega til máls nr. T 111/92 sem fjallaði um mistök starfsmanns. Þrátt fyrir að 72. gr. ell. væri undantekning bæri ELS, að mati umboðsmannsins, að hafa meginreglur um meðalhóf til hliðsjónar. Hann staðhæfði að áhrif þess að rétt þýðing hefði ekki verið lögð inn fyrr en tveimur vikum eftir að fresturinn var liðinn væru lítil sem engin og það bæri ELS að hafa í huga. Umboðsmaðurinn sagði að í þessu máli hefði íslensk þýðing á kröfum verið lögð inn og hélt því fram að aðrir hlutar einkaleyfisins hefðu verið aðgengilegir hjá EPO.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 16. desember 2009, voru málavextir raktir.

Svo sagði orðrétt:

Frestur til að leggja inn þýðingu á ensku eða íslensku rann út 14. september 2008. Hindrun sú sem töfinni olli féll brott (sic) þegar starfsmaður Einkaleyfastofunnar tilkynnti umboðsmanni að tiltekin gögn vantaði. Umrædd gögn bárust Einkaleyfastofunni þann 29. september 2009. Þá var beiðni um endurveitingu réttinda, sbr. 72. gr. ell. lögð inn 10. október s.á. og 21. nóvember s.á. voru tilskilin gjöld greidd. Beiðni um endurveitingu réttinda telst hafa borist innan lögboðinna fresta skv. ákvæðinu.

Þá var ítrekuð tilvísun til athugasemda með því frumvarpi sem varð að lögum um einkaleyfi nr. 17/1991 og bent á að það væri viðurkennt sjónarmið fyrir endurveitingu réttinda að umsækjendur eða umboðsmenn höguðu vinnuferli sínu á skipulegan hátt. Vísað var til þess að sú regla sem hefði mótast hjá EPO fæli í sér að ætlunin væri að tryggja að réttindatap orsakaðist ekki vegna einstakra mistaka ef verklagsreglur sem væri starfað eftir væru almennt

skilvirkar en það skilyrði væri þó sett að verklagsreglurnar væru sannreyndar af og til. ELS benti á að verklagsreglum umboðsmanns í málum sem varða EP-staðfestingar hér á landi væri lýst með almennum hætti. Í þeim fælist að beiðni um staðfestingu og helstu upplýsingar væri skráð í málaskrá og umsóknir flokkaðar og þessar upplýsingar ætti svo annar starfsmaður að lesa. Þá sagði orðrétt í bréfi ELS:

Í fjölmörgum málum sem hafa komið til kasta áfrýjunarnefnda EPO, hefur reynt á það hvort um einstök mistök hafi verið að ræða (*e. isolated mistake*). Áfrýjunarnefndir EPO hafa m.a. sagt um þetta atriði að frávik frá því skilyrði sem felst í sanngirnismatinu (*all due care*) sé almennt ekki hægt að túlka sem einstök mistök heldur aðeins í þeim tilvikum þar sem sérstakar kringumstæður hafi orsakað mistökin.

Áfrýjunarnefndin hefur í úrskurðum sínum tiltekið að ákvæði 122. gr. EPC (1973) sé ekki úrræði sem nota eigi í öllum tilvikum þar sem ætlunin sé að bregðast við innan tiltekinna tímamarka, heldur þegar um óviljandi brest til að bregðast við sé að ræða. Tilgangur löggjafans hafi verið sá að endurveita réttindi, í þeim tilvikum þar sem viðkomandi hafði gert allt sem með sanngirni megi af honum krefjast, en var ófær um að virða tímakröfuna á þeim tíma.¹ Þá hafa áfrýjunarnefndirnar tiltekið að skilyrðið um sanngirniskröfuna sé ekki hægt að túlka þannig að yfirsjón frá henni geti verið hunsuð almennt sem „eingangruð mistök“.²

ELS taldi að umboðsmaður áfrýjanda hefði ekki hagað vinnuferlinu skipulega þegar beiðni um staðfestingu EP-einkaleyfis hér á landi ásamt fylgigögnum var móttækin frá áfrýjanda og lögð inn hér á landi. Þá sagði orðrétt:

Gera verður þær kröfur til umboðsmanna og aðstoðarmanna þeirra að þeir yfirfari gögn máls annars vegar þegar þau berast frá umbjóðanda og hins vegar áður en þau eru lögð inn til Einkaleyfastofunnar. Með bréfi umbjóðanda til umboðsmanns fylgdi frönsk útgáfa einkaleyfisins og hefði umboðsmanni eða aðstoðarmanni hans þá mátt vera ljóst að EP einkaleyfið hefði verið veitt á frönsku. Það sama gildir þegar umboðsmaður leggur inn forsiðu EP einkaleyfis á frönsku með beiðni um staðfestingu á EP einkaleyfinu þann 11. september 2009. Ekki er að finna neina skýringu á því af hverju umboðsmaður bregst ekki við þegar hann leggur inn forsiðu EP einkaleyfisins á frönsku hjá Einkaleyfastofunni. Á sama tíma og forsiða er lögð inn á frönsku er einungis hakað við *íslensk þýðing kröfugerðar* og *útgáfugjald* fylgibeidninni en ekki að *íslensk eða ensk þýðing á öðrum hlutum einkaleyfis*, fylgi. Við útfyllingu á umsóknareyðublaði og við skoðun á fylgigögnum hefði umboðsmanni strax átt að vera ljóst að ekki væru öll gögn meðfylgjandi og að íslenska eða enska þýðingu vantaði. Einkaleyfastofan getur því ekki fallist á að um einstök mistök séu að ræða enda hafði umboðsmanni eins og áður segir mátt vera það ljóst á fleiri en einu stigi málsins að einkaleyfið væri veitt á frönsku og lyti þar af leiðandi öðrum reglum en þeim, sem gilda um EP einkaleyfi veitt á ensku.

ELS taldi umboðsmann áfrýjanda hvorki hafa sýnt fram á að sérstökum kringumstæðum væri til að dreifa né einstök mistök sem féllu undir 72. gr. ell. Því næst fjallaði ELS um meðalhófsreglu stjórnisýsluréttarins. Bent var á að lög um einkaleyfi væru sérlög sem veittu eiganda einkaleyfis einkarétt til að hagnýta uppfinningu í atvinnuskyni, sbr. 1. og 3. gr. ell. og vegna eðlis þeirra réttinda sem einkaleyfi veitir hefðu ákvæði um tímamörk verið túlkuð þröngt. ELS taldi að við mat á því hvort meðalhófsregla hefði verið brotin væri óhjákvæmilegt að skoða sjónarmið að baki 72. gr. og 77. gr. ell. en talið væri að óvissa

¹ Sjá t.d. T-1095/06, lið 4.

² Sjá sama mál lið 14.

skapaðist ef 72. gr. ell. væri beitt of frjálsglega. Þá væri í athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum um einkaleyfi vísað til þess að andmælafrestur skv. 77. gr. væri níu mánuðir frá birtingu tilkynningar EPO um veitingu einkaleyfis. Tíminn til andmæla styttist sem næmi frestinum til að skila inn þýðingu. Það væri ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir gildistöku hér á landi að umsækjandi skilaði þýðingu og greiddi gjald innan tilskilins frests. Þá sagði orðrétt:

Einkaleyfalögin sjálf hafa að geyma úrræði fyrir aðila sem glata réttindum vegna þess að tímaskilyrða er ekki gætt, þ.e. endurveiting réttinda, skv. 72. gr. Lögin fela þannig í sér ákveðið meðalhóf. Skilyrði einkaleyfalaganna eru hins vegar skýr og er ekki unnt að víkja frá þeim með annarri túlkun. Einkaleyfastofan getur því ekki fallist á að brotið hafi verið gegn meðalhófsreglu stjórnsýslulaga.

Um þá röksemd umboðsmanns áfrýjanda að þrátt fyrir 72. gr. ell. bæri ELS að taka tillit til meðalhófssjónarmiða benti ELS á úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. T-111/92. ELS vísaði til þess að í nýlegum úrskurðum hefði komið fram það sjónarmið að meðalhófsregluna mætti ekki leggja alfarið til grundvallar heldur bæri að líta til allra aðstæðna. Stofnunin benti á að fram hefði komið í úrskurðum áfrýjunarnefndar EPO að ekki skipti máli þótt fáeinir dagar liðu frá því að frestur rann út þar til bætt væri úr ágalla heldur yrði ávallt að fara fram sjálfstætt mat á því hvort skilyrði til endurveitingar væru fyrir hendi. Um þá röksemd umboðsmanns áfrýjanda að ekki væri kveðið á um það í reglugerð nr. 574/1991 að leiðrétting þurfi að hafa verið afhent ELS fyrir lok upphaflegra frestsskilyrða vísaði ELS til þess að í 1. mgr. 77. gr. ell. kæmi fram hvaða fylgigögn þyrftu að berast með umsókn um EP einkaleyfi. ELS féllst ekki á það sjónarmið umboðsmanns áfrýjanda að skammt væri liðið frá því að beiðnir um staðfestingu EP einkaleyfa fóru að berast hingað til lands en ELS hefði tekið við slíkum beiðnum frá árinu 2006. Féllst stofnunin því ekki á að um einstök mistök umboðsmanns áfrýjanda hefði verið að ræða né að hann hafi aðhafst allt það sem mætti með sanngirni krefjast af honum.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 15. febrúar 2010, þar sem hann krafðist þess að úrskurði ELS yrði hrundið og réttindi vegna einkaleyfis nr. 1827090 endurveitt skv. 72. gr. ell. Í greinargerð umboðsmannsins, dags. 28. apríl 2010, ítrekaði hann þá málsástæðu að um einangruð mistök væri að ræða, þ.e. mistök starfsmanns sem sást yfir verkefni annars starfsmanns sem var í veikindaleyfi. Umboðsmaðurinn vísaði til þess að frestur til að leggja inn þýðingar og greiða útgáfugjald væri, skv. 1. mgr. 77. gr. ell., fjórir mánuðir frá þeim degi sem EPO birti tilkynningu um veitingu einkaleyfis eða tæki ákvörðun um að staðfesta breytta útgáfu einkaleyfis. Það væri meginregla skv. 65. gr.

evrópska einkaleyfissamningsins (EPC) að frestur til að leggja fram þýðingar eða greiða gjald væri þrjú mánuðir en aðildarríkjunum væri heimilt að hafa frestinn lengri. Andmælafrestur væri níu mánuðir frá birtingu tilkynningar EPO en sá tími stýttist því lengri tími sem frestur til að leggja inn þýðingu væri. Umboðsmaðurinn vísaði til þess að þó svo að fresturinn væri ákveðinn fjórir mánuðir yrði að líta til eðlis þessa frests með hliðsjón af mati á því hvort það réttlætti réttindamissi ef þýðingu á lýsingu á einkaleyfi væri skilað of seint. Þá benti hann á að gæta þyrfti að áhrifum á þriðja mann og staðhæfði að í þessu tilviki hefði það ekki haft raunverulega þýðingu að íslensk þýðing var ekki lögð inn fyrr en tveimur vikum eftir að frestur rann út. Þá vísaði hann til 1. tölul. 1. mgr. 7. gr. ell. og hélt því fram að þeir sem vildu kynna sér lýsingu einkaleyfis sem væri veitt af EPO á ensku gætu nálgast þær upplýsingar á Evrópsku Einkaleyfastofunni en hér hefði íslenskri þýðingu krafna verið skilað auk þess sem aðrir hlutar einkaleyfisins (á frönsku) voru aðgengilegir hjá Evrópsku Einkaleyfastofunni. Hann staðhæfði að áfrýjunarnefnd EPO sbr. máli T-111/92 legði áherslu á „að við beitingu meðalhófsreglu halli ekki á þriðja mann.“ Jafnframt ítrekaði umboðsmaðurinn þá skoðun sína að ELS bæri að viðhafa meginreglur um meðalhóf við beitingu 7. gr. ell. og kvaðst hafna þeirri röksemd ELS um að einkaleyfalög væru sérlög gagnvart ákvæðum stjórnarsýslulaga, sbr. 2. mgr. 2. gr. stjórnarsýslulaga og að 72. gr. ell. fæli í sér meðalhóf. Vísað var til athugasemda með 2. mgr. 2. gr. stjórnarsýslulaga um að í ýmsum lögum væru gerðar strangari kröfur til stjórnvalda en skv. stjórnarsýslulögum og fæli greinin í sér að þau ákvæði sem mæltu fyrir um strangari reglur um málsmeðferð stjórnvalda en stjórnarsýslulög mæltu fyrir um héldu gildi sínu en sérákvæði sem fælu í sér minni kröfur til stjórnvalda þokuðu fyrir almennum ákvæðum stjórnarsýslulaga. Umboðsmaðurinn taldi einkaleyfalög ekki gera strangari kröfur til stjórnvalda þannig að víkja mætti stjórnarsýslulögum til hliðar og bæri ELS því að hafa málsmeðferðarreglur stjórnarsýslunnar til hliðsjónar. Jafnframt benti umboðsmaður áfrýjanda á að einkaleyfaréttindi væru eign í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar og taldi hann það jafngilda eignarnámi að hafna endurveitingu réttinda án bóta.

Ítrekaði hann loks að hann teldi skilyrðum 72. gr. ell. fullnægt og þá kröfu sína að ákvörðun ELS frá 16. desember 2009 yrði hrundið og beiðni um endurveitingu réttindi á EP einkaleyfi nr. 1827090 tekin til greina.

Í greinargerð ELS, dags. 13. ágúst 2010, var vísað til þess skilyrðis 72. gr. ell. að umsækjendur eða umboðsmenn þeirra yrðu að gera allt sem mætti með sanngirni krefjast af þeim til að virða lögbundinn frest og að þeir yrðu að hafa gert ráðstafanir innan tveggja

mánaða frá brottfalli þeirrar hindrunar sem olli töf en aldrei seinna en ári frá lokum frests. Skila yrði skriflegri beiðni og greiða tilskilin gjöld. Vísað var aftur til athugasemda með 72. gr. ell. þar sem kæmi fram að mat á því hvort skilyrði ákvæðisins teldust uppfyllt væri strangt enda undantekningarákvæði og það gæti leitt til réttaróvissu ef ákvæðinu væri beitt frjállega. Þá þyrftu hindranir að vera þess eðlis að umsækjandi hefði hvorki getað séð þær fyrir né með nokkru móti getað virt frestinn. Þá sagði orðrétt:

Við mat á því hvort skilyrði 72. gr. ell. teljist uppfyllt, 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 þeirra sem lítt þekkja til einkaleyfa. Sú skylda hefur auk þess verið talin hvíla á umboðsmönnum og sérfræðingum sem fara með umsóknir um einkaleyfi að þeir velji sér hæft samstarfsfólk, veiti því nauðsynlegar upplýsingar svo því sé unnt að sinna starfsskyldum sínum og hafi með því eftirlit.

ELS benti á að umboðsmaður áfrýjanda héldi því fram að um einangruð mistök hefði verið að ræða sem mætti rekja til veikinda starfsmanns og hafi hann lýst verklagsreglum sínum. Þá hefði hann fengið rangar upplýsingar með bréfi áfrýjanda sem hefði leitt til rangrar flokkunar umsóknarinnar. ELS áréttaði að hinn 11. september 2008 hefði umboðsmaðurinn skilað ELS forsíðu einkaleyfisins á frönsku og að í bréfi áfrýjanda hefði verið tilgreint að ensk þýðing lýsingar hefði fylgt beiðni um staðfestingu einkaleyfisins hér á landi. Við yfirferð gagna hefði umboðsmanni eða starfsmanni hans átt að vera ljóst að tilgreind lýsing á ensku væri ekki meðal gagnanna og að forsíða einkaleyfisins væri á frönsku. Þá sagði orðrétt:

Gera verður þá kröfu til umboðsmanna að gögn máls séu yfirfarin, ekki síst fyrir innlög þeirra til stofnunarinnar. Þar sem umræddur frestur rann ekki út fyrr en 14. september 2008, hefði verið unnt að bæta úr þessum ágalla þá þegar hefði slíkra verklagsreglna verið gætt. Telur stofnunin í ljósi framangreinds og þess sem áður er fram komið, að umboðsmanni hefði mátt vera það ljóst á fleiri en einu stigi málsins að einkaleyfið hefði verið veitt á frönsku og lyti því öðrum reglum en einkaleyfi útgefið á ensku. Að mati Einkaleyfastofunnar var vinnuferli umboðsmanns því ábótavant þegar beiðni um staðfestingu EP einkaleyfisins hér á landi ásamt fylgigögnum var móttækin frá umbjóðanda og lögð inn hér á landi.

Þá benti ELS á að fjögurra mánaða frestur í stað þriggja væri ívilnandi fyrir umsækjanda sem hefði þannig lengri tíma til að ákveða hvar gildistöku yrði óskað. Umræddur frestur væri ekki lengri þar sem frestur til andmæla héldist óbreyttur. Í 1. mgr. 77. gr. ell. væri því skýrt kveðið á um að evrópskt einkaleyfi öðlaðist aðeins gildi hér á landi að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum. Þau skilyrði væru tilgreind nákvæmlega í 1. mgr. 77. gr. ell. og 81. gr. reglugerðar nr. 574/1991 þegar einkaleyfi væri útgefið á þýsku eða frönsku. Umsækjandi eða umboðsmaður hans yrði að gæta að því að skilyrði greinarinnar væru uppfyllt en það ætti ekki að vera í höndum ELS að nálgast upplýsingar frá honum sem fylgja ættu umsóknum. Þá benti ELS á að það sjónarmið hefði komið fram að ekki mætti leggja meðalhófsregluna alfarið til

grundvallar heldur yrði að líta til allra aðstæðna, sbr. úrskurði í málum áfrýjunarnefndar EPO T 971/99 og T 1070/97. ELS taldi að umboðsmanni hefði mátt vera ljóst frá 19. ágúst 2008 að einkaleyfið hefði verið á frönsku. ELS ítrekaði að lokum sjónarmið úr ákvörðun hennar 16. desember 2009 um eðli einkaleyfaréttinda og tók undir með umboðsmanninum um að þau væru eignarréttindi í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar. Í 77. gr. ell. kæmi fram hvaða skilyrði evrópskt einkaleyfi yrði að uppfylla til að öðlast gildi hér á landi en þar sem þau hefðu að mati stofnunarinnar ekki verið uppfyllt hefði ekki stofnast til eignarréttar að EP einkaleyfi nr. 1827090 hér á landi. ELS féllst því ekki á að áfrýjandi hefði gert allt sem hefði mátt krefjast af honum til að tryggja að hið evrópska einkaleyfi nr. 1827090 öðlaðist gildi hér á landi og hafnaði því beiðni um endurveitingu réttindanna.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar þann 27. september 2010.

Niðurstaða:

IV.

Í máli þessu er deilt um réttmæti hinnar kærðu ákvörðunar, synjunar ELS frá 16. desember 2009 um endurveitingu réttinda til áfrýjanda, vegna EP-einkaleyfis nr. 1827090, með tilliti til 1. mgr. 72. gr. ell., sbr. 1. mgr. 77. gr. ell., sem og 1. mgr. 81. gr. rgj. nr. 574/1991. Samkvæmt þeim ákvæðum öðlast evrópskt einkaleyfi aðeins gildi hér á landi ef umsækjandi leggur m.a. inn þýðingu á íslensku eða ensku á öðrum hluta einkaleyfisins en kröfum (sem þurfa að vera í íslenskri þýðingu) innan fjögurra mánaða frá því að Evrópska einkaleyfastofan birtir tilkynningu um að EP-einkaleyfið hafi verið veitt. Í máli þessu var slík tilkynning birt 14. maí 2008 og bar áfrýjanda því að skila inn gögnum skv. 1. mgr. 77. gr. ell. fyrir 14. september 2008. Þýðingu á öðrum hlutum einkaleyfisins en kröfum var þó ekki skilað til ELS fyrr en 29. september 2008. Samkvæmt 1. mgr. 72. gr. ell. er ELS heimilt að endurveita umsækjanda rétt sem glatast sökum þess að hann hafi ekki gert ráðstafanir innan fresta sem settir eru í einkaleyfalögunum. Áskilið er þó í lagaákvæðinu að umsækjandi hafi gert allt sem af sanngirni megi krefjast af honum til að virða frestinn og að hann hafi gert viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunar sem töfinni olli, en þó aldrei síðar en einu ári frá lokum frestsins, að uppfylltu skilyrði um sérstaka beiðni þar á lútandi til ELS og greiðslu tilskilinna gjalda. Í hinni kærðu ákvörðun taldi ELS ekki sýnt fram á að áfrýjandi hafi gert allt sem með sanngirni mætti krefjast af honum til að virða frest þann sem lögbundinn er í 1. mgr. 77. gr. ell., sbr. 1. mgr. 81. gr. rgj. nr. 574/1991, en umboðsmaður áfrýjanda er ósammála því mati.

Umboðsmaður áfrýjanda hefur lýst verklagsreglum þeim sem skrifstofa hans vinnu eftir til að tryggja að mál umbjóðenda hans fari í réttan farveg og fyrirbyggja mistök. Til að tryggja réttmæti upplýsinga og flokkunar mála hjá skrifstofunni væru slíkar upplýsingar og aðgerðir yfirfarnar af öðrum starfsmanni en þeim sem skráði þær. Í því tilviki sem hér um ræðir hafi sá starfsmaður sem skráði málið og flokkaði gert mistök og ekki tekið eftir að það vantaði lögbundna þýðingu á öðrum hlutum einkaleyfisins, sem útgefið var af EPO á frönsku, á íslensku eða ensku. Það hafi m.a. stafað af því að í fylgibréfi frá frönskum umboðsmanni áfrýjanda hafi verið sagt að viðkomandi þýðing væri meðfylgjandi. Þessi mistök hafi ekki uppgötvast vegna fjarvista þess aðila sem hefur það hlutverk að yfirfara slíkar færslur. Af þessum sökum hefði láðst að leggja inn þýðingu á íslensku eða ensku á öðrum hlutum einkaleyfisins en kröfunum innan lögbundins frests. Umboðsmaður heldur því fram að verklagsreglur sínar séu fullnægjandi, um hafi verið að ræða einangrað tilvik mistaka og að hann hafi gert allt sem með sanngirni megi af honum krefjast til að virða frestinn. Því eigi hann rétt á að fá endurveittan réttinn samkvæmt 1. mgr. 72. gr. ell. Jafnframt heldur hann því fram að eðlilegt hagsmunamat leiði til sömu niðurstöðu þar sem afleiðingar þess að fresturinn var ekki virtur sé óverulegur miðað við skaða þann sem umbjóðandi hans verði fyrir að fá ekki veitt einkaleyfi á Íslandi.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er sú að verklagsreglur umboðsmanns hafi ekki verið fullnægjandi. Í fyrsta lagi er ekki gert ráð fyrir að upplýsingar séu yfirfarnar síðar ef misbrestur verður á að þær séu yfirfarnar í upphafi, t.d. vegna veikinda. Í öðru lagi virðist ekki vera fyrir hendi sú eðlilega verklagsregla að áður en beiðni um að evrópskt einkaleyfi öðlist gildi hér á landi séu lögð inn þá séu öll gögn beiðninnar yfirfarin og sannreynt hvort öll tilskilin gögn séu fyrir hendi. Því verður ekki talið að skilyrði 1. mgr. 72. gr. ell. eigi við þar sem umboðsmaður hefur ekki sýnt fram á að allt hafi verið gert sem með sanngirni má af honum krefjast til að virða frestinn. Tilgangur kröfunnar, um að aðrir hlutar einkaleyfis en kröfur, sem ávallt eiga að liggja fyrir á íslensku, séu til í íslenskri eða enskri þýðingu, er til að tryggja hagsmuni þriðja aðila og koma í veg fyrir réttaróvissu. Ekki liggur fyrir að þýðing á ensku hafi verið aðgengileg annars staðar, hvorki fyrir íslensk einkaleyfayfirvöld né þriðja aðila. Það verður heldur ekki talið til rannsóknarskyldu einkaleyfastofunnar skv. 10. gr. stjórnarsýslulaga að afla gagna sem umsækjandi á að leggja fram. Frestur til að leggja fram þýðingar samkvæmt 77. gr. ell. er lögbundinn og ófrávíkjanlegur og því verður

meðalhófsreglu ekki beitt um þann frest utan þess sem undantekningarreglan í 1. mgr. 72. gr. ell. tekur til.

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

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 16. desember 2009, um að hafna beiðni um endurveitingu réttinda vegna EP-einkaleyfis nr. 1827090, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Jón Vilberg Guðjónsson

Sigurður R. Arnalds.

Rétt endurrit staðfestir