

Ár 2001 fimmtudaginn 5. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 4/2000:

Ólafur Ragnarsson, hrl.  
fh. CoCensys, Inc.

gegn

Einkaleyfastofunni vegna  
einkaleyfaumsóknar nr.  
4488/1997

Kveðinn var upp svohljóðandi

*ú r s k u r ð u r :*

Með bréfi, dags. 29. september 2000, skaut Ólafur Ragnarsson, hrl. vegna CoCensys, Inc., til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ákvörðun Einkaleyfastofunnar samkvæmt bréfi, dags. 3. ágúst 2000, um að hafna beiðni um endurupptöku réttinda vegna einkaleyfaumsóknar nr. 4488/1997.

Áfrýjandi gerir þá kröfu að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði ógilt og að honum verði heimiluð endurupptaka réttinda á grundvelli 72. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991. Jafnframt krefst hann þess að sér verði endurgreitt áfrýjunargjaldið.

I

Málavextir eru þeir að þann 23. maí 1997 lagði umboðsmaður áfrýjanda inn umsókn um einkaleyfi á grundvelli alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar dags. 22. nóvember 1995, sbr. 31. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991. Forgangsréttar var krafist frá 23. nóvember 1994. Þann 23. maí 1997 og 12. júní 1997 voru frekari gögn vegna umsóknarinnar lögð fram. Gjaldalagi fyrir 1-3 gjaldár umsóknarinnar var 31. nóvember 1997, sbr. 1. mgr. 41. gr. ell. og réttur til að greiða árgjaldið með álagi til 31. maí 1998, sbr. 3. mgr. 41. gr. ell. Afleiðing þess að árgjald er ekki greitt fyrir umsókn er að hún verður afskrifuð án undanfarandi tilkynningar, sbr. 4. mgr. 15. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991.

Í júní 1998 kannaði umboðsmaður áfrýjanda hvort árgjald vegna 1-3 gjaldárs væri greitt og var þá tilkynnt að svo væri ekki. Þann 23. júní 1998 sendi umboðsmaður áfrýjanda inn beiðni um endurveitingu réttinda. Beiðnina rökstuddi hann með því að vegna flutninga og bilana í tölvukerfi sínu haustið 1997 hafi afgreiðsla ýmissa mála farið úr skorðum hjá sér. Þetta taldi hann vera ófyrirsjáanlegar hindranir sem réttlættu endurupptöku réttinda á grundvelli 72. gr. einkaleyfalaganna. Í framhaldsgreinargerð sinni dags. 27. júlí 1997 fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um þær breytingar sem urðu á árgjaldakerfi einkaleyfalaganna með lögum nr. 17/1991 og í því sambandi fjallaði

hann sérstaklega um áminningarbréf sem Einkaleyfastofan sendi til umsækjenda og umboðsmanna einkaleyfaumsókna vegna þeirra breytinga. Hann rakti þá staðreynd að Ísland varð skuldbundið af Samstarfssáttmálanum um einkaleyfi (PCT) 23. mars 1995 og staðhæfði í því sambandi að gera hefði mátt ráð fyrir því að alþjóðlegar umsóknir byggðar á aðild Íslands bærust ekki fyrr en á árinu 1996. Raunin hefði orðið sú að það var ekki fyrr en 1997 sem verulegur fjöldi alþjóðlegra umsókna barst til Íslands. Hann staðhæfði að mismunandi reglur giltu um gjaldár og gjalddaga alþjóðlegra umsókna. Af þeim sökum taldi hann að tilefni hefði verið til að senda út áminningarbréf til umsækjenda og umboðsmanna í upphafi árs 1998 vegna þess fjölda af alþjóðlegum umsóknum sem bárust 1997. Hann tók fram að hann hefði ekki fengið senda áminningu um gjalddaga vegna umsóknar þeirrar er málið snýst um. Hann hélt því fram að hann hefði sýnt í verki fullan hug á að fylgja viðkomandi umsókn eftir og taldi gild rök fyrir því að taka mildar á vandamálum sem upp kæmu þegar reyndi á nýjar reglur. Hann staðhæfði að mildara mat ætti að gilda varðandi endurveitingu réttinda vegna greiðslufalls árgjalda skv. 2. mgr. 72. gr. ell. þar sem tilgangur gjaldkerfisins væri annars vegar að standa undir kostnaði af einkaleyfiskerfinu og hins vegar að ekki væri talin ástæða til þess að viðhalda einkaleyfum eða umsóknum um þau ef þau hefðu ekki lengur fjárhagslega þýðingu. Hann tók fram að hann teldi sig ekki vera sérfræðing í meðferð einkaleyfamála ef það skipti einhverju máli varðandi sanngirnismatið. Að lokum ítrekaði hann að við mat á sanngirni skv. 72. gr. ell. bæri Einkaleyfastofunni að taka tillit til þeirra grundvallabreytinga sem hefðu orðið á árgjaldakerfinu og taka tillit til stjórnáskilanna nr. 23/1993, m.a. 12. gr. þeirra sem felur í sér meðalhöfsregluna. Í því sambandi minnti hann á áminningarbréf frá Einkaleyfastofunni um gjalddaga 1-3 gjalddaga sem send voru út árin 1994-1996 og úrskurð Einkaleyfastofunnar frá 18. ágúst 1995 þar sem Einkaleyfastofan heimilaði endurveitingu þótt viðkomandi umboðsmanni hefði verið send greiðsluáminning.

## II

Einkaleyfastofan hafnaði beiðni áfrýjanda um endurveitingu réttinda með bréfi dags. 3. ágúst 2000. Í rökstuðningi sínum fyrir ákvörðuninni er bent á að 72. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991 sé undantekningaákvæði og því beri að beita ströngu mati við beitingu þess. Annað myndi leiða til réttaróvissu. Komist er að þeirri niðurstöðu að sama stranga matinu beri að beita við mat á 2. mgr. 72. gr. og við 1. mgr. 72. gr. Bent er á að Einkaleyfastofunni beri engin skylda samkvæmt einkaleyfalögum né reglugerð að senda tilkynningar til einkaleyfishafa um greiðslur árgjalda. Einungis hafi verið um undantekningu að ræða þegar bréf voru send út 1994 vegna þeirra miklu breytinga sem urðu með einkaleyfalögum nr. 17/1991 og sem komu fyrst til framkvæmda þá. Ekki er fallist á að flutningur milli herbergja sé hindrun sem ekki hefði mátt sjá fyrir. Ekki er heldur fallist á að reynsluleysi umboðsmanns sé grundvöllur til að endurveita réttindi skv. 72. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991. Í því sambandi er í fyrsta lagi bent á að einkaleyfalög nr. 17/1991 hafi tekið gildi 1. janúar 1992 og í öðru lagi tekið fram að áfrýjandi hafi áður greitt árgjöld af alþjóðlegri umsókn í 7 skipti. Að lokum er því lýst yfir að ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 1995 eigi ekki við í þessu tilviki þar sem um var að ræða umsókn sem lögð var inn í tíð eldri laga en var auglýst í samræmi við ný lög og því óljóst um lagaskil. Um grundvallarbreytingu var að ræða á árgjaldakerfinu. Tekið var fram í viðkomandi ákvörðun að hún hefði einungis fordæmisgildi við sambærilegar aðstæður, þ.e.

varðandi umsóknir frá gildistíð eldri laga. Sömu rök ættu alls ekki við um umsókn sem er lögð inn 5 árum eftir gildistöku laganna.

### III

Umboðsmaður áfrýjanda lagði fram greinargerð sína hjá áfrýjunarnefndinni þann 30. mars 2001 eftir að hafa fengið framlengingu frests einu sinni með bréfi dags. 14. mars 2001. Hann telur að Einkaleyfastofan hafi ekki fjallað um þær málsástæður sem hann setti fram í greinargerð sinni dags. 27. júlí 1998 um að við mat á sanngirni ætti að taka mið af þeim grundvallarbreytingum sem hefði orðið á árgjaldakerfi einkaleyfisumsókna og í því sambandi að taka mið af meðalhófsreglu stjórnarsýslulaganna. Hann er ósammála Einkaleyfastofunni um að beita beri ströngu mati við ákvörðun á því hvort rétt sé að heimila endurveitingu réttinda og telur að stofnunin hafi rúmt svigrúm til beitingar þess. Hann ítrekar að hann hafi gert allt sem með sanngirni megi af honum krefjast til að virða frestinn og lýsir erfiðleikum varðandi flutninginn og rafmagnstruflunum sem áttu sér stað á sama tíma. Hann gerir grein fyrir m.a. með framlagningu yfirlits að hann hafi haft litla sjálfstæða reynslu af greiðslu árgjalda af alþjóðlegum umsóknum. Hann fjallar ítarlega um þá málsástæðu sína að ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 18. ágúst 1995 styðji það að beiðni hans um endurupptöku verði heimiluð og telur að yfirlýsing Einkaleyfastofunnar um að ákvörðunin sé ekki fordæmiskapandi hafi ekkert gildi sem skýringarleiðbeining. Að lokum dregur hann saman áhersluatriði í málflutningi sínum. Í fyrsta lagi telur hann að ekki sé málefnaleg ástæða til að gera upp á milli umsókna sem eru lagðar inn fyrir og eftir gildistöku einkaleyfalaga nr. 17/1991. Í öðru lagi telur hann að það sé mismunur að senda einungis umboðsmönnum áminningu sem höfðu lagt inn umsóknir samkvæmt eldri lögum, rétt hefði verið að senda út áminningarbréf 1997 og 1998 til þeirra sem voru að greiða í fyrsta sinn af alþjóðlegum umsóknum. Í þriðja lagi telur hann að Einkaleyfastofan hafi notað strangara mat við mat á sinni beiðni um endurupptölu en í ákvörðun sinni í ágúst 1995 og kveður það vera brot á jafnræðisreglu stjórnarsýslulaga. Að lokum telur hann að Einkaleyfastofan hafi ekki gætt meðalhófsreglu stjórnarsýslulaganna við ákvörðun sína í málinu og staðhæfir að ná hefði mátt tilgangi einkaleyfalaga nr. 17/1991 án íþyngjandi ákvörðunar.

Einkaleyfastofan sendi inn greinargerð sína dags. 1. júní 2001. Þar eru endurtekin þau rök Einkaleyfastofunnar að ákvörðun stofnunarinnar um að senda út áminningabréf 1994 hafi verið ívilnandi ákvörðun. Bréfin hafi verið send út vegna þeirra grundvallabreytinga sem urðu á árgjaldakerfinu með gildistöku einkaleyfalaga nr. 17/1991 í janúar 1992 sem reyndi fyrst á 1994. Árgjaldakerfi vegna alþjóðlegra umsókna sé að engu leyti frábrugðin árgjaldakerfi annarra umsókna utan þess að miðað sé við alþjóðlegan umsóknardag. Einkaleyfastofan telur að gera megi þá kröfu til umboðsmanna að þeir kynni sér gjaldkerfi þeirra laga sem eiga við um umsóknir umbjóðenda þeirra. Staðhæft er að umboðsmanni áfrýjanda ætti að vera kunnugt um árgjaldakerfið því hann hafi áður lagt inn umsóknir samkvæmt núgildandi lögum. Ítrekað er að umboðsmaður áfrýjanda hafi ekki, að mati stofnunarinnar, gert allt sem með sanngirni megi af honum krefjast til að virða umræddan greiðslufrest. Því hafi ekki verið unnt annað en að hafna endurveitingu réttinda skv. 72. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991 til að koma í veg fyrir réttaróvissu. Með því að önnur og vægari úrræði voru ekki fær til að framfylgja tilgangi 72. gr. laganna verði að telja að Einkaleyfastofan hafi gætt meðalhófsreglu stjórnarsýslulaga við ákvörðun sína.

#### IV

Um alþjóðlegar einkaleyfisumsóknir sem taka til Íslands gildir III kafli einkaleyfalaga nr. 17/1991. Í 29. gr. segir að "Alþjóðleg einkaleyfisumsókn, sem fengið hefur alþjóðlegan umsóknardag samkvæmt ákvörðun viðtökuyfirvalda, hefur sömu áhrif og einkaleyfisumsókn lögð inn hér sama dag." Um greiðslu árgjalda fer því að sömu reglum og um aðrar einkaleyfisumsóknir nema að miðað er við alþjóðlegan umsóknardag, sbr. 5. mgr. 8. gr. ell. Gjaldalagi fyrir 1-3 gjaldár einkaleyfaumsóknar nr. 4488/1997 var því 31. nóvember 1997, sbr. 1. mgr. 41. gr. ell. og réttur til að greiða árgjaldið með álagi til 31. maí 1998, sbr. 3. mgr. 41. gr. ell. Afleiðing þess að ekki sé greitt árgjald fyrir umsókn er að hún verður afskrifuð án undanfarandi tilkynningar, sbr. 4. mgr. 15. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991. Í 72. gr. laganna er að finna undantekningarákvæði um að ef einkaleyfisumsækjandi eða umboðsmaður hans glatar rétti vegna þess að hann hefur ekki getað virt frest sem settur er í lögnum eða á grundvelli þeirra þótt hann hafi gert allt sem með sanngirni má af honum ætlast til að virða hann þá megi endurveita glötuð réttindi ef hann gerir viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá því að hindruninni var aflétt en aldrei seinna en ári eftir að frestur rennur út. Þegar um vangreitt árgjald er að ræða getur þessi undantekningarregla þó aldrei átt við lengur en í 6 mánuði eftir að fresturinn rann út, sbr. 2. mgr. 72. gr. Í greinargerð með lögnum kemur fram að þessi tímafrestur í 2. mgr. 72. gr. er settur vegna þess að í 3. mgr. 41. gr. er gefinn 6 mánaða frestur til að greiða árgjald eftir gjalddaga og ekki þykir rétt að veita lengri frest varðandi árgjaldagreiðslur en vegna annarra atriða.

Reglur um meðferð alþjóðlegra umsókna samkvæmt Samstarfssáttmálanum um einkaleyfi voru settar í einkaleyfalög nr. 17/1991 sem tóku gildi 1. janúar 1992. Þó svo að Ísland yrði ekki skuldbundið af sáttmálanum fyrr en 23. mars 1995 þá lá þó ljóst fyrir frá gildistöku laganna hvaða reglur myndu gilda um yfirfærslu alþjóðlegra umsókna til Íslands. Reikna má með að þeir sem starfa á þessu sviði hefðu því haft nægan tíma til að kynna sér þær reglur þegar á þær fór að reyna 1996-7. Jafnframt er ljóst að sömu reglur gilda um greiðslur árgjalda af alþjóðlegum umsóknum og um aðrar einkaleyfisumsóknir nema að miðað er við alþjóðlegan umsóknardag. Sú málsástæða áfrýjanda að Einkaleyfastofan hefði mismunað aðilum með því að senda ekki út áminningarbréf um árgjaldagreiðslu 1997 og 1998 eins og gert var þegar reyna fór á breytingar á árgjaldakerfinu í kjölfar gildistöku einkaleyfalaga nr. 17/1991 þykir því ekki eiga við rök að styðjast. Áminningarbréfin sem send voru út 1994 og hugsanlega næstu 2 árin voru ívilnandi stjórnarathöfn og dæmi um góða stjórnsýslu. Slíkt skapar stofnuninni ekki skyldu til að senda áfram út slík bréf löngu eftir að viðkomandi breytingar hafa átt sér stað og gera verður ráð fyrir að menn hafi haft nægan tíma til að kynna sér.

Ekki er heldur unnt að fallast á þá málsástæðu áfrýjanda að ekki eigi að beita ströngu mati við beitingu 72. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991 né heldur að slíkt strangt mat sé brot á meðalhófsreglu stjórnsýslulaganna. Ljóst er að um undantekningaákvæði er að ræða og við beitingu þeirra skal ávallt beita varúð. Einkaleyfaréttindi eru tímabundin réttindi og gildi þeirra takmarkast m.a. af greiðslu gjalda, þ.e. til að viðhalda þeim þarf að standa skil á gjöldum. Rök þess að hafa réttinn tímabundinn er að nauðsynlegt er að einkaleyfakerfið hindri ekki áframhaldandi þróun tækni og vísinda. Því er nauðsynlegt að hafa skýrar reglur um hve lengi einkarétturinn gildi og hvernig honum sé viðhaldið. Í einkaleyfalögum nr. 17/1991 er að finna skýrar reglur um greiðslur

árgjalda og afleiðingar greiðslufalls þeirra. Mjög rúmur tími er veittur til að standa skil á árgjöldum, sbr. ákvæði 41. gr. laganna. Ef sá frestur er ekki virtur þurfa að koma til alvarlegar ástæður til að réttindi séu endurveitt skv. 72. gr. laganna og sá sem biður um slíkt þarf að sýna fram á að hann hafi gert allt sem í hans valdi stóð til að virða frestinn og gera viðeigandi ráðstafanir ekki seinna en tveimur mánuðum eftir að hindruninni er aflétt. Áfrýjandi ber fyrir sig hindranir vegna flutnings sem átti sér stað haustið 1997. Ekki liggur fyrir hve langan tíma sá flutningur tók en gera má ráð fyrir að honum hafi verið lokið í lok nóvember þegar gjalddaga árgjalda 1-3 gjaldárs einkaleyfaumsóknar nr. 4488/1997 bar upp. Í það minnsta má gera ráð fyrir að áfrýjandi hefði þá haft tök á að kynna sér stöðu þeirra mála sem hann sá um og hafði misst yfirlit yfir vegna flutninganna. Ekki þykir því sýnt fram á að hann hafi gert "viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá brottfalli hinrunar er töfinni olli" sem er eitt af skilyrðum 72. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991 fyrir endurveitingu réttinda.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar dags. 15. ágúst 1995 telst ekki fordæmisskapandi í þessu máli þar sem hún fjallaði um umsókn sem óljóst var um lagaskilareglur á og tekið var fram að ætti aðeins við í þeim tilfellum.

Með vísan til ofangreinds ber því að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

#### *Úrskurðarorð:*

Staðfest er ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að hafna endurveitingu réttinda vegna umsóknar nr. 4488

Rán Tryggvadóttir

Helga Óttarsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson