

Ár 2023, fimmtudaginn 13. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 11/2020:

**GH Intellectual Property
f.h. Foamix
Pharmaceuticals, Ísrael
gegn
Hugverkastofunni¹
vegna ákvörðunar
stofnunarinnar frá 15.
apríl 2020 um að hafna
beiðni um endurveitingu
réttinda til einkaleyfis nr.
EP2494959.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Þann 19. nóvember 2014 tilkynnti Evrópska einkaleyfastofan (EPO) um veitingu evrópsks einkaleyfis nr. 2494959. Óskað var eftir að einkaleyfið tæki gildi hér á landi með beiðni til Hugverkastofunnar, dags. 11. febrúar 2015, sbr. 77. gr. laga um nr. 17/1991, um einkaleyfi (ell.) Þann 15. mars 2015 var staðfesting um gildistöku einkaleyfisins birt í Hugverkatiðindum.

Einkaleyfið féll úr gildi í lok janúar 2019 í samræmi við 2. mgr. 81. gr. ell. þar sem árgjald fyrir 12. gjaldár var ekki greitt innan tilskilins frests. Frestur til að greiða árgjaldið, skv. 81. gr., sbr. 3. mgr. 41. gr. ell., rann út í lok janúar 2019.

Umboðsmaður áfrýjanda fór þess á leit við Hugverkastofuna með bréfi, dags. 27. mars 2019, að réttindi til umrædds einkaleyfis yrðu endurveitt. Fram kom að hann hefði um árabíl, með milligöngu Dennemeyer Group, annast greiðslu árgjalda fyrir evrópsk einkaleyfi sem hefðu verið staðfest hér á landi. Í beiðninni er því m.a. lýst hvernig umboðsmaður tekur á móti beiðni um greiðslu árgjalda og hvernig samskiptum við Hugverkastofuna er háttað.

Með erindi Dennemeyer til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. febrúar 2019, var óskað eftir staðfestingu á því að beiðni nr. 197829, um greiðslu árgjalda af nokkrum einkaleyfum, hefði verið afgreidd. Kom þá í ljós að sögn umboðsmanns áfrýjanda að greiðslubeiðnin hefði aldrei borist umboðsmanni en samkvæmt tölvupóstkerfi Dennemeyer hefði tölvupóstur þar um þó verið sendur honum hinn 11. desember 2018. Við nánari skoðun hefði komið í ljós að vegna

¹ Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

Þess að sendingin misfórst hefði umrætt einkaleyfi fallið úr gildi þar sem lokafrestur til að greiða árgjald 12. gjaldárs rann út 31. janúar 2019. Áfrýjandi óskaði eftir því að réttindi samkvæmt einkaleyfinu yrðu endurveitt, skv. 72. ell., og vísaði til meðalhófsreglu 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 5. janúar 2020, var með vísan til 10. gr. stjórnslulaga óskað eftir skýringum á eftirfarandi: Í fyrsta lagi hvort kerfi Dennemeyer útbyggi tölvuskeyti sjálfvirkt þegar engin formleg kvittun hefði borist. Spurt var hvort slíkt erindi hefði átt að berast umboðsmanni áfrýjanda. Í öðru lagi var spurt um þýðingu þess að minna en fjórar vikur voru á milli dagsetningu þess lista sem var notaður við yfirferðina 7. janúar 2019 og útgáfudagsetningar greiðsluseðils og að þ.a.l. hefði ekki verið talin ástæða til að óska eftir kvittun, sem hefði átt að gerast með sjálfvirkum hætti samkvæmt skilningi stofnunarinnar. Í þriðja lagi var óskað eftir nákvæmri starfslýsingu aðstoðarmannsins.

Umboðsmaður áfrýjanda svaraði Hugverkastofunni með bréfi, dags. 28. janúar 2020, þar sem fram kom í fyrsta lagi að þrátt fyrir að kerfi Dennemeyer útbyggi tölvuskeyti sjálfkrafa í þeim tilfellum er staðfesting hefði ekki borist þá væri ávallt einn starfsmaður ábyrgur fyrir því að sinna þeirri virkni. Þegar kerfið væri gangsett væru tölvuskeyti útbúin sjálfvirkt. Var því lýst nánar hvernig þetta gengi fyrir sig. Í öðru lagi kom fram að samstarfsaðilar Dennemeyer hefðu um árabíl tekið því illa að fá fyrirspurnir um staðfestingu á kvittunum þegar beiðni um greiðslu hefði verið send skömmu áður. Því væru ekki sendar tilkynningar til samstarfsaðila um að staðfestingu vantaði ef það væru minna en fjórar vikur milli þess að greiðslubeiðni var send og ábending komi fram um að kvittun vantaði. Þetta ætti sérstaklega við þegar borist hefði staðfesting um að viðkomandi samstarfsaðila hefði borist beiðnin. Þá bætti hann við að Hugverkastofan hefði verið lokuð frá 21. desember 2018 til 2. janúar 2019 sem þýddi að aðeins 10 til 12 dagar hefðu verið til ráðstöfunar til að ganga frá greiðslunni og taka á móti staðfestingu þar að lútandi frá Hugverkastofunni. Í þriðja lagi var gerð grein fyrir starfsskyldum umrædds starfsmanns.

Með bréfi, dags. 15. apríl 2020, synjaði Hugverkastofan beiðni um endurveitingu réttinda til einkaleyfisins þar sem skilyrði 72. gr. ell. væru ekki fyrir hendi. Í bréfinu er horft til skýringa frá umboðsmanni áfrýjanda hér á landi og frá hinum erlenda samstarfsaðila Dennemeyer sem starfaði í þágu áfrýjanda.

Í máli þessu hefði umboðsmanni áfrýjanda hér á landi ekki borist greiðslubeiðni frá Dennemeyer þrátt fyrir að tölvubréf með slíkri beiðni hafi verið sent hinn 11. desember 2018. Þetta leiddi að endingu til þess að það einkaleyfi sem til umfjöllunar er í máli þessu féll úr gildi

þar sem síðasti möguleiki til að greiða árgjald fyrir 12. gjaldár rann út 31. janúar 2019. Ekki hefðu fundist skýringar í kerfum umboðsmanns áfrýjanda á því að framangreindur tölvupóstur frá Dennemeyer hefði ekki borist.

Af hálfu Dennemeyer hefði komið fram að í apríl 2015 hefði fyrirtækinu verið falið að annast umrætt einkaleyfi og hefðu árgjöld 9., 10. og 11. gjaldárs verið greidd samkvæmt fyrirmælum áfrýjanda. Þá hefði áfrýjandi sent Dennemeyer beiðni hinn 9. desember 2018 um að greiða árgjöld fyrir 25 einkaleyfi, þ.m.t. EP einkaleyfi nr. 2494959. Verklag Dennemeyer væri á þá leið að tvisvar í mánuði væru greiðslubeiðnir útbúnar með sjálfvirkum hætti fyrir útistandandi árgjöld. Fyrra ferlið færi fram sjö vinnudögum frá mánaðarmótum fyrir öll mál á gjalddaga í lok þess sama mánaðar. Síðari yfirferð færi fram átta vinnudögum fyrir lok mánaðar fyrir mál með lokafrest í næsta mánuði. Í máli þessu hefði greiðslubeiðni nr. 197829 verið útbúin hinn 11. desember 2018 og hún send umboðsmanni áfrýjanda. Eftir að greiðslubeiðnir væru sendar þyrfti viðkomandi starfsmaður að haka við greiðslubeiðni í kerfinu og velja að beiðnin væri send svo það væri ljóst að greiðslubeiðnin væri send úr kerfinu. Þá væri óskað eftir staðfestingu á því að erindi væri mótttekið en ekki væri óskað eftir staðfestingu á því að greiðslubeiðni hefði verið fylgt eftir. Bærust staðfestingar á móttöku að jafnaði einum til tveimur dögum eftir að þær væru sendar.

Starfsmaður sem sendi greiðslubeiðnir þyrfti að fara yfir hvort staðfesting bærisk og þegar svo væri færði hann þær upplýsingar í kerfi Dennemeyer. Í máli þessu hefði það uppgötvast í febrúar 2019 að greiðslubeiðnin hefði aldrei borist umboðsmanni áfrýjanda en samt sem áður væri í kerfinu staðfesting um að beiðnin hefði verið send 11. desember 2018 og hún móttækin af hálfu hins íslenska umboðsmanns þann 12. desember 2018. Líklegt væri, að mati Dennemeyer, að mislestur á númerum hafi leitt til þess að staðfesting á móttöku var ranglega færð inn í kerfið, þ.e. að ruglast hafi verið á númerum greiðslubeiðna nr. 197829 og 197892.

Kerfi væri til staðar til að greina hvort staðfestingar hefðu borist fyrir allar greiðslubeiðnir og væri listi yfir slík mál venjulega útbúinn innan tveggja daga frá því að greiðslubeiðni væri útbúin og áframsendur starfsmanni sem færi yfir hann. Áður en starfsmaður sendi áminningar þyrfti hann að fara yfir möppu af tölvupóstum sem hefðu borist og staðreyna að staðfesting væri ekki komin. Í þessu tilviki hefði sá starfsmaður sem sinnti því að fara yfir listann tekið eftir því að ekki var búið að setja inn staðfestingu fyrir greiðslubeiðni nr. 197892 og hefði hann bætt þeim upplýsingum inn í kerfið þann 13. desember 2018.

Loks væri í byrjun hvers mánaðar útbúinn listi með sjálfvirkum hætti yfir öll mál með síðasta mögulega greiðsludag í mánuðinum á eftir og út frá honum væru sendir tölvupóstar til

umboðsmanna þar sem óskað væri eftir skýringum á því hvers vegna formleg kvittun hefði ekki borist. Vinnsla listans í máli þessu hefði verið framkvæmd 5. desember 2018 en greiðslubeiðnin var útbúin 11. þess mánaðar og birtist umrætt einkaleyfi því ekki á listanum fyrr en í mánuðinum á eftir. Listi næsta mánaðar var keyrður út 7. janúar 2019 ásamt öðrum beiðnum fyrir einkaleyfi með síðasta greiðsludegi í lok janúar 2019. Sá starfsmaður sem fór yfir listann sendi hins vegar ekki tölvupóst til hins íslenska umboðsmanns þar sem greiðslubeiðnin hafði verið útbúin minna en fjórum vikum fyrr og vegna þess að svo virtist sem umboðsmaðurinn hefði tekið á móti greiðslubeiðninni samkvæmt kerfi Dennemeyer.

Staðfesting frá umboðsmönnum á greiðslum árgjalda á að vera mótttekinn innan við tveimur mánuðum frá því að greiðslubeiðni var útbúin, þ.e. í máli þessu hinn 11. febrúar 2019. Dennemeyer nálgadist umboðsmann áfrýjanda 6. febrúar 2019 og óskaði eftir staðfestingu en fékk þá þær upplýsingar daginn eftir að umboðsmaður áfrýjanda hefði aldrei mótttekið beiðni um greiðslu og að ekki væri lengur unnt að greiða árgjald 12. gjaldárs einkaleyfisins. Staðfestu kerfisstjórar Dennemeyer og íslenska umboðsmannsins að ekkert athugasvert væri í kerfunum og að ekki hefðu borist skilaboð um villu þegar greiðslubeiðnin var send umboðsmanni áfrýjanda.

Af hálfu Dennemeyer hefði viðbótarefirlit átt að vera framkvæmt þann 7. janúar 2019 og undir eðlilegum kringumstæðum hefði starfsmaður átt að merkja að engin staðfesting hefði borist Dennemeyer frá umboðsmanni áfrýjanda. Umræddur starfsmaður hafi hins vegar verið í uppnámi þennan dag vegna sambandsslita og ekki í stakk búinn til að sinna skyldum sínum. Hefði starfsmaðurinn tekið eftir því að engin kvittun hefði borist frá umboðsmanni áfrýjanda vegna þess máls. Þar sem tæpar fjórar vikur voru á milli listans sem hún vann eftir og útgáfudagsetningar greiðslubeiðnar skoðaði hún aðeins hvort Dennemeyer hefði borist staðfesting á móttöku frá umboðsmanni áfrýjanda en hafði ekki samband við samstarfsmann til að fá afrit af staðfestingarpóstinum sem átti að hafa borist 12. desember 2018.

Hugverkastofan benti á það í niðurstöðu sinni að engin gögn hefðu verið lögð fram í málinu sem styddu staðhæfingu Dennemeyer um að villa í kerfum eða búnaði hefðu orsakað það að greiðslubeiðnin barst ekki umboðsmanni áfrýjanda. Engar skýringar lægju fyrir til að varpa nánara ljósi á þessi mistök. Kvað stofnunin það vera beiðanda að sanna mál sitt og þyrfti hann að bera hallann af sönnunarskorti. Hugverkastofan taldi að ekki hefði verið sýnt fram á það að umræddur tölvupóstur hefði verið sendur út og að villur í kerfum hefðu leitt til þess að hann barst ekki. Hugverkastofan vísaði því næst til þess að það hefði misfarist að merkja það í kerfum Dennemeyer hvort svar hefði borist frá umboðsmanni áfrýjanda og þessi mistök hafi ekki

uppgötvast fyrir en um tveimur mánuðum eftir að greiðslubeiðni var send. Bent var á í niðurstöðu stofnunarinnar að Dennemeyer teldist búa yfir sérfræðipekkingu á sviði einkaleyfa og hefði komið fram af hálfu fyrirtækisins að tvöfalt eftirlit væri viðhaft í starfsemi þess. Umboðsmaður áfrýjanda hefði haldið því fram að starfsmaðurinn sem sinnti eftirlitinu hefði ekki verið í stakk búinn til að sinna málinu vegna áfalls. Hugverkastofan taldi þó að verklagi hefði verið það ábótavant að andlegt ástand eins starfsmanns gæti ekki leitt af sér það ferli mistaka sem hefðu átt sér stað. Virtist Hugverkastofunni að eftirlit hefði ekki verið nægt í tengslum við umrædda greiðslubeiðni en það yrði að telja mikilvægan lið í því ferli sem greiðsla árgjalds væri. Sýndist stofnuninni sem að röð atvika hefðu leitt til þess að einkaleyfið féll úr gildi og fengist því ekki séð að um væri að ræða stök mistök í verkferlum sem virkuðu vel undir venjulegum kringumstæðum og væru skilvirkir.

Með áfrýjun, dags. 9. júní 2020, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar frá 15. apríl s.á. til áfrýjunarnefndar. Krafðist hann þess að ákvörðunin yrði felld úr gildi og að fallist yrði á beiðni hans um endurveitingu umræddra réttinda.²

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort skilyrði 1. mgr. 72. gr. ell. séu fyrir hendi þannig unnt sé að fallast á beiðni um endurveitingu réttinda til EP einkaleyfis nr. 2494959.

Í 72. gr. ell. er kveðið á um að ef einkaleyfisumsækjandi eða -hafi glatar rétti af þeirri ástæðu að hann eða umboðsmaður hans gerðu ekki ráðstafanir hjá einkaleyfayfirvöldum innan þess frests sem settur er í lögnum eða á grundvelli þeirra og hafi gert allt sem mætti með sanngirni krefjast af honum til að virða frestinn og geri viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunar sem olli töfnni skuli einkaleyfayfirvöld endurveita honum réttinn. Einnig er mælt fyrir um að til að rétturinn verði endurveittur þurfi innan sama frests að leggja fram skriflega beiðni, greiða gjöld og gera þær ráðstafanir sem tilgreindur frestur kvað á um.

Í máli þessu var árgjald 12. gjaldárs EP einkaleyfis nr. 2494959 ekki greitt innan lögbundins frests og féll einkaleyfið því úr gildi á grundvelli 2. mgr. 81. gr. ell.

Dennemeyer, sem annaðist greiðslu árgjalda fyrir hönd eiganda einkaleyfisins, staðhæfir að hafa hinn 11. desember 2018 sent umboðsmanni áfrýjanda hér á landi beiðni, nr. 197829, um

² Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar fylgja úrskurði þessum.

að greiða árgjald 12. gjaldárs hér á landi. Hinn 7. febrúar 2019 komst Dennemeyer að því að greiðslubeiðnin hefði ekki skilað sér.

Samkvæmt verklagi Dennemeyer ber starfsmönnum að fylgja því eftir að móttakandi greiðslubeiðnar staðfesti að hafa fengið hana. Samkvæmt Dennemeyer virðist sem framangreind greiðslubeiðni hafi verið ranglega staðfest sem móttekin af hálfu íslenska umboðsmannsins vegna mislesturs númera þannig að númer 197892 hafi verið tekið fyrir 197829.

Hinn 7. janúar 2019 átti að eiga sér stað yfirferð á umræddri greiðslubeiðni þannig að tvöfalt eftirlit yrði viðhaft. Viðkomandi aðstoðarmaður átti samkvæmt yfirlýsingu sem er meðal gagna málsins að gera lista og senda tölvuskeyti til samstarfsaðila til að biðja um formlegar kvittanir fyrir greiðslu einkaleyfagjalda. Þegar starfsmaðurinn útbjó listann tók hann eftir því að engin staðfesting lá fyrir um greiðslu hvað þetta einkaleyfi varðar. Starfsmaðurinn hafði þó ekki samband við umboðsmanninn vegna þessa þar sem innan við fjórar vikur voru liðnar frá því að umrædd greiðslubeiðni var send honum. Vísað var til þessa verklags í gögnum málsins og að því hefði verið komið á vegna þess að umboðsmenn hefðu barmað sér yfir því að haft væri samband við þá í því skyni að fá formlegar kvittanir þegar skammur tími væri liðinn frá því að greiðslubeiðni hefði verið send þeim. Verklagið um að biðja ef fjórar vikur eru ekki liðnar virðist ekki gera ráð fyrir undantekningum þegar stutt er í lokagjalddaga. Þá mun starfsmanninum jafnframt hafa láðst að leita til samstarfsmanns til að nálgast afrit af staðfestingu íslenska umboðsmannsins. Það hafi háttað svo til að deginum áður hafi sambýlismaður aðstoðarmannsins slitið sambandi þeirra og hafði það verulega neikvæð áhrif á hæfni hennar til að gegna starfinu. Eins og áður segir var það svo mánuði síðar eða í febrúar 2019 að það kemst upp hjá Dennemeyer, sem þá hafði uppgötvað að formleg kvittun fyrir greiðslu umrædds árgjalds lægi ekki fyrir, að greiðslubeiðnin hefði aldrei verið móttekin.

Í athugasemdum við það frumvarp er varð að lögum um einkaleyfi kemur fram að þess sé krafist af þeim sem fer fram á endurveitingu réttinda skv. 72. gr. ell. að hann hafi gert allt það sem með sanngirni megi af honum krefjast til að virða þau tímamörk sem vörðuðu missi réttinda. Jafnframt segir að rétt sé að beita ströngu mati þar sem um undantekningu sé að ræða og verða þær hindranir sem um ræðir að vera þess eðlis að ekki hafi verið hægt að sjá þær fyrir eða að viðkomandi hafi með engu móti verið unnt að virða frestinn.

Í máli þessu eru þeir tveir umboðsmenn sem koma að greiðslu árgjaldsins sérfræðingar á sviði einkaleyfa og umsýslu með þeim og er viðurkennt að ríkar kröfur skuli gera til slíkra aðila. Samkvæmt gögnum málsins barst greiðslubeiðni ekki íslenskum umboðsmanni áfrýjanda og


kunna kerfisstjórar fyrirtækjanna engar skýringar á því. Engu að síður hafi greiðslubeiðnin verið skráð hjá Dennemeyer sem móttækin af hálfu umboðsmanns áfrýjanda vegna mislesturs á númerum einkaleyfa og því hafi Dennemeyer ekki verið kunnugt um að beiðnin hafi ekki skilað sér. Hið tvöfalda eftirlit sem hefði átt að fanga þessi mistök fór forgörðum vegna sambandsslita aðstoðarmannsins sem hafði eftirlitið með höndum. Samkvæmt gögnum málsins hafði hún starfað hjá fyrirtækinu í 17 mánuði. Það getur talist réttlætanlegt að endurveita réttindi til einkaleyfis ef um er að ræða sérstakar kringumstæður eða einangruð mistök sem koma upp þar sem verkferlar eru annars skilvirkir. Undir slíkar kringumstæður geta til dæmis fallið tilvik þar sem starfsmaður er undir mjög miklu álagi eða í báglegu ástandi. Ekki er hins vegar unnt að líta fram hjá því að fleiri en eitt atvik í þessu máli leiddu til þess að einkaleyfið féll úr gildi. Ekki liggur fyrir haldbær skýring á því að greiðslubeiðnin komst ekki á leiðarenda en fullyrt er að hún hafi verið send. Telja verður mikilvægt að tölvupóstkerfi sérfræðinga á sviði einkaleyfa búi yfir tilhlýðilegu viðvörunarkerfi fyrir útsend erindi. Þá virðist ekki fast í hendi hvernig það kom til að Dennemeyer taldi umboðsmann áfrýjanda hafa móttækið erindi um að greiða árgjaldið en Dennemeyer telur líklegt að ruglast hafi verið á númerum einkaleyfa. Ennfremur virðist sem sú regla sem starfað er eftir að ekki sé haft samband við umboðsmenn ef innan við fjórar vikur eru frá því að greiðslubeiðni var send geti fyrirsjáanlega leitt til mistaka ef stutt er í lokafrest.


Benda málsatvik að mati nefndarinnar til þess að verklagi hafi í ýmsu verið ábótavant og því sé ekki um einangruð og afsakanleg mistök í annars skilvirknu kerfi að ræða. Með vísan til framangreinds er ákvörðun Hugverkastofunnar, um að synja beiðni um endurveitingu réttinda til einkaleyfis, nr. EP 2494959, staðfest.

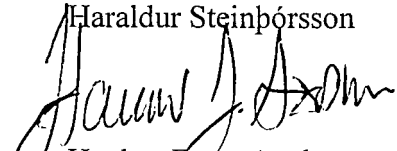
Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Haukur Freyr Axelsson lögmaður.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 15. apríl 2020 um að synja beiðni um endurveitingu réttinda til einkaleyfis, nr. 2494959, er staðfest.


Selma Hafliðadóttir


Haraldur Steinþórsson


Haukur Freyr Axelsson

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og Nýsköpunarráðuneytið
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 9. júní 2020

ÁFRÝJUN

Foamix Pharmaceuticals, Inc., Ísrael, hefur falið GH Intellectual Property (hér eftir **GHIP**) að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, ákvörðun Hugverkastofunnar frá 15. apríl 2020 um synjun á beiðni um endurveitingu réttinda vegna EP einkaleyfis nr. 2494959. Um áfrýjunarheimild vísast til 67. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (hér eftir nefnd ell.).

I.

Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar frá 15. apríl 2020 (tilvísun: 201903-3019, 6.0) um synjun á beiðni um endurveitingu réttinda samkvæmt 1. mgr. 72 gr. ell. vegna EP einkaleyfis nr. 2494959 verði felld úr gildi og áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar fallist á beiðni hans um endurveitingu umræddra réttinda.

II.

Málsatvik

Málsatvikum er ítarlega lýst í beiðni áfrýjanda um endurveitingu réttinda, dags. 27. mars 2019, og vísast með heildstæðum hætti til þess sem þar kemur fram. Til skýringar telur áfrýjandi þó rétt að rækja þau einnig stuttlega hér.

Þann 19. nóvember 2014 birti Evrópska einkaleyfastofan (EPO) tilkynningu um veitingu evrópsks einkaleyfis nr. 2494959. Beiðni um staðfestingu einkaleyfisins hér á landi samkvæmt 77. gr. ell. var lögð inn til Hugverkastofunnar 11. febrúar 2015 af PATICE, sem er skráður umboðsmaður einkaleyfisins á Íslandi, og var staðfesting um gildistöku birt í ELS-tíðindum 15. mars 2015. Árgjöld einkaleyfisins fyrir 9. – 11. gjaldár voru greidd hér á landi. Frestur til þess að greiða árgjald fyrir 12. árgjald af einkaleyfinu með tilskilinni hækkun skv. 81. gr., sbr. 3. mgr. 41. gr. ell., rann út þann 31. janúar 2019. Þar sem árgjaldið var ekki greitt innan þess frests var einkaleyfið felld úr gildi með vísan til 2. mgr. 81. gr. ell.

Um árábil hefur GHIP séð um greiðslu árgjalda fyrir evrópsk einkaleyfi sem staðfest hafa verið hér á landi fyrir milligöngu Dennemeyer Group (hér eftir **Dennemeyer**). Ferli GHIP við greiðslu slíkra árgjalda er þannig að greiðslubeiðni (e. Payment Order) berst í tölvupósti frá Dennemeyer til GHIP. Móttaka á beiðninni er þegar í stað staðfest með tölvupósti og útbúið er sérstakt mál í málaskrá GHIP í One Patent skjalakerfinu. Á þessum tíma hafði Hugverkastofan ekki tekið upp kerfi fyrir rafrænar greiðslur árgjalda gegnum vefkerfi sitt og því var ferlið þannig að sendur var tölvupóstur til Hugverkastofunnar þar sem óskað var eftir að greiða árgjöld af þeim einkaleyfum sem talin voru upp í umræddri greiðslubeiðni. Þá er sett inn áminning um að

5 dögum eftir að beiðnin berst skuli tölvupóstur sendur til Hugverkastofunnar til að kanna stöðu hennar í þrefalt eftirlitskerfi GHIP, þ.e. í One Patent skjalakerfið, í dagatal í Outlook með áminningum og í sérstakt excel skjal sem heldur utan um alla fresti í starfsemi GHIP og er daglega yfirfarið. Þegar stutt er til mánaðamóta er sett áminning um að kanna skuli stöðu beiðninnar strax næsta dag, þannig að tryggt sé að árgjald sé sannarlega greitt fyrir lok mánaðar. Um leið og póstur berst frá Hugverkastofunni þess efnis að árgjöld séu tilbúin til greiðslu er fjárhæðin greidd. Þegar árgjaldaskírteini berst frá Hugverkastofunni er útbúinn reikningur sem er sendur til Dennemeyer ásamt árgjaldaskírteininu.

Þann 6. febrúar 2019 barst GHIP tölvupóstur frá Dennemeyer þar sem óskað var eftir staðfestingu á því að gengið hefði verið frá greiðslubeiðni nr. 197829 um greiðslu árgjalda af nánar tilteknum einkaleyfum. Við skoðun á tölvupósti og málaskrá GHIP kom í ljós að umrædd greiðslubeiðni hafði aldrei borist GHIP, þrátt fyrir að samkvæmt tölvupóstkerfi Dennemeyer hefði greiðslubeiðnin verið send með tölvupósti til GHIP þann 11. desember 2018. Kerfisstjóri GHIP hefur farið ítarlega yfir tæknihlið þessa máls og hefur ekki fundið neina skýringu á því að umræddur tölvupóstur frá Dennemeyer barst ekki til GHIP. Í ljós kom að eitt einkaleyfanna í umræddri greiðslubeiðni, EP2494959, hafði fallið úr gildi þar sem árgjaldið var ekki greitt innan hins lögboðna frests.

Eins og fram kemur í yfirlýsingu frá Dennemeyer, sem fylgdi með beiðni áfrýjanda um endurveitingu réttinda þann 27. mars 2019, voru leiðbeiningar um greiðslu árgjalds fyrir 12. árgjalds umrædds einkaleyfis settar inn í tölvukerfið Topsis þann 10. desember 2018, en umrætt kerfi er notað af Dennemeyer til utanumhalds á greiðslum árgjalda af einkaleyfum. Í kjölfarið var greiðslubeiðni nr. 197829 útbúin, en sem fyrr segir innihélt hún beiðni um greiðslu árgjalda af 11 einkaleyfum, þar á meðal EP2494959. Greiðslubeiðnin var sent með tölvupósti til GHIP samkvæmt tölvukerfum Dennemeyer, en barst ekki til GHIP.

Samkvæmt ferlum Dennemeyer skal sá starfsmaður sem ábyrgur er fyrir greiðslubeiðni „flagga“ greiðslubeiðnina sem „senda“ eftir að hún hefur verið send, í sérstakt kerfi til þess að tryggja að allar greiðslubeiðnir hafi sannarlega verið sendar. Viðkomandi þarf að haka við númer greiðslubeiðninnar og merkja við „Flag as sent“ hnappinn. Þá óskar Dennemeyer eftir staðfestingu á því að tölvupóstur sem inniheldur greiðslubeiðni hafi verið móttækinn. Dennemeyer reiknar aðeins með að fá staðfestingu á því að tölvupósturinn hafi verið móttækinn, en ekki að árgjöldin hafi verið greidd. Þar af leiðandi eiga allar staðfestingar um móttöku að berast innan eins til tveggja daga.

Sá starfsmaður sem sendir greiðslubeiðnina út ber ábyrgð á að fylgjast með því að staðfesting um móttöku hennar berist. Þegar slík staðfesting berst er merkt við það sérstaklega í Topsis kerfið að staðfesting hafi borist, þ.e. númer greiðslubeiðninnar er slegið inn í kerfið og merkt er við tiltekinn „OK“ hnapp til auðkenningar á því að staðfesting á móttöku greiðslubeiðninnar hafi borist.

Þrátt fyrir að það hafi fyrst uppgötvast í febrúar 2019 að greiðslubeiðnin hafi ekki borist til GHIP sýnir Topsis kerfið að staðfesting á greiðslubeiðni nr. 197829 sem send var 11. desember 2018, hafi borist þann 12. desember 2018. Dennemeyer telur að þegar merkt hafi verið við að móttaka greiðslubeiðninnar hafi verið staðfest að misritun við innslátt númers greiðslubeiðninnar hafi átt sér stað. Þannig hafi óvart verið slegið inn að móttaka hafi verið staðfest fyrir greiðslubeiðni nr. 197829 en ekki greiðslubeiðni nr. 197892, þ.e. að síðustu tveir tölustafir hafi víxlast fyrir misritun.

Dennemeyer hefur ferli til þess að fylgjast með hvort móttaka allra greiðslubeiðna hafi verið staðfest. Þannig er hægt að kalla fram skýrslu með lista yfir allar greiðslubeiðnir sem sendar eru á hverjum degi og hafa ekki verið staðfestar um móttöku. Þessi skýrsla er yfirleitt útbúin innan tveggja daga frá því að greiðslubeiðnir eru sendar og framsend til ákveðins starfsmanns. Áður en umræddur starfsmaður sendir út áminningar kannar hann vandlega í tölvupóstinnhólfi hvort staðfestingarpóstur hafi borist. Í þessu tilviki sá umræddur starfsmaður, við skoðun á skýrslunni og samanburð við þá staðfestingarpósta sem borist höfðu í tölvupóstinnhólfið, að láðst hafði að merkja við að staðfestingarpóstur vegna greiðslubeiðni nr. 197892 hefði í raun borist og færði hann því staðfestingu vegna umræddrar beiðni inn í kerfið þann 13. desember 2018.

Eftir að greiðslubeiðni hefur verið send og móttaka hennar staðfest, bíður Dennemeyer eftir reikningi og kvittunum frá þeim umboðsmanni sem tók að sér greiðslu árgjaldanna. Til þess að fylgjast með að greiðslur séu framkvæmdar er sérstök skýrsla útbúin í byrjun mánaðar sem inniheldur upplýsingar um greiðslur næsta mánaðar. Þannig var skýrsla útbúin þann 5. desember 2018 fyrir öll árgjöld á fresti í janúar 2019. Á grundvelli þessarar skýrslu eru útbúnar áminningar fyrir þau mál þar sem kvittanir hafa ekki borist. Í þessu tilviki var umrædd skýrsla útbúin þann 5. desember 2018 og því áður en umrædd greiðslubeiðni var send þann 11. desember 2018, og innihélt hún því ekki upplýsingar um EP2494959. Með hliðsjón af lokunum flestra skráningaryfirvalda vegna jóla og áramóta í lok desember 2018 var ný skýrsla yfir árgjöld með lokagreiðslufrest í janúar 2019, útbúin þann 7. janúar 2019. Á þeim tíma sendi umræddur starfsmaður ekki tölvupóst til GHIP til að óska eftir greiðslukvittun vegna umrædds einkaleyfis þar sem greiðslufresturinn var innan 4 vikna og ekki síst vegna þess að samkvæmt Topsis kerfinu hafði móttaka greiðslubeiðninnar verið staðfest.

Sem fyrr segir kom það í ljós í byrjun febrúar 2019 að tölvupósturinn með greiðslubeiðninni hafði aldrei borist GHIP. Kerfisstjórar beggja fyrirtækja hafa yfirfarið málið og kunna engar skýringar á því að tölvupósturinn barst ekki í tölvupóstkerfi GHIP.

Hið tvöfalda eftirlitskerfi Dennemeyer hefði átt að vera sett af stað af aðstoðarmanni hjá Dennemeyer á tímabilinu 7. janúar til 31. janúar 2019 og leiða í ljós að engin staðfesting á móttöku umræddrar greiðslubeiðni hefði borist. Umræddur aðstoðarmaður fékk hins vegar þær fregnir þann 6. janúar 2019 frá sambýlismanni sínum til 7 ára að hann hefði ákveðið að slíta sambandi þeirra. Áfall þetta hafði mikil og neikvæð áhrif á störf hennar þann 7. janúar 2019, sér í lagi á þann hátt að hún var ekki í stakk búin til að grípa til viðeigandi aðgerða í málum eins og undir venjulegum kringumstæðum. Þetta er ástæðan fyrir því að umræddur aðstoðarmaður framkvæmdi ekki hið tvöfalda eftirlit og láðist að upplýsa samstarfsmann sinn um að móttaka staðfestingar á umræddri greiðslubeiðni hefði ekki borist. Umræddur aðstoðarmaður útbjó lista þann 7. janúar 2019 yfir árgjöld einkaleyfa með lokagreiðslufrest í janúar 2019 þar sem greiðslukvittun hafði ekki borist. Á listanum kom fram að engin staðfesting á greiðslu árgjalds eða greiðslukvittun vegna EP2494959 hafði enn borist. Í ljósi þess að stutt var í lokagreiðslufrestinn, þ.e. innan við 4 vikur, ákvað aðstoðarmaðurinn að kanna einungis hvort að staðfesting á móttöku frá umboðsmanni á Íslandi hefði borist, en slepti því hins vegar að hafa samband við samstarfsmann sinn sem sá um að senda út greiðslubeiðnir og fá hjá honum afrit af slíkum staðfestingarpósti frá umboðsmanninum á Íslandi, sem samkvæmt tölvukerfinu hafði borist þann 12. desember 2018. Samstarfsmaðurinn fékk því enga tilkynningu frá aðstoðarmanninum og hafði enga ástæðu til að ætla að hið tvöfalda eftirlitskerfi væri ekki að virka sem skyldi í umræddu tilviki.

Beiðni um endurveitingu réttinda var send Hugverkastofunni þann 27. mars 2019 og þann sama dag var staðfestingargjald greitt, sem og árgjald fyrir 12. gjaldár og endurveitingargjald ásamt því að rökstuðningur og gögn voru lögð fram beiðninni til stuðnings.

Ákvörðun Hugverkastofunnar um að fallast ekki á hina framkomnu beiðni um endurveitingu réttinda samkvæmt 72. ell. var sem fyrr segir send áfrýjanda þann 15. apríl 2020. Í niðurstöðu sinni vísar Hugverkastofan til þess að verklagi hafi verið það ábótavant við yfirferð á greiðslum árgjalda hjá Dennemeyer og að andlegt ástand eins starfsmanns í keðjunni geti ekki leitt af sér það ferli mistaka sem að mati stofnunarinnar virðist hafa átt sér stað í þessu tilfalli. Að mati stofnunarinnar virðist ekki hafa verið fyrir að fara nægilegu eftirliti í tengslum við greiðslubeiðnina, sem að mati stofnunarinnar verður að teljast mikilvægur liður í því ferli sem greiðsla árgjalds er, fyrr en tæplega mánuði eftir að beiðnin átti að hafa verið send. Stofnunin telur því hafa verið um að ræða röð af atvikum sem samanlagt leiða til þess að einkaleyfið féll úr gildi.

Nánari grein verður gerð fyrir málsatvikum í tengslum við umfjöllun um málsástæður áfrýjanda eftir því sem við á.

III.

Málsástæður og athugasemdir við ákvörðun Einkaleyfastofunnar

Málsástæður áfrýjanda eru raktar á bls. 1-7, í hinni áfrýjuðu ákvörðun og vísast til þess sem þar kemur fram. Þá eru málsástæður áfrýjanda ítarlega raktar í greinargerð hans til Hugverkastofunnar, dags. 27. mars 2019 og fylgiskjölum, auk erindis áfrýjanda til stofnunarinnar þann 28. janúar 2020, og vísast að sama skapi með heildstæðum hætti til alls þess sem þar kemur fram. Í tilefni af ákvörðun Hugverkastofunnar telur áfrýjandi þó nauðsynlegt að áréttta eftirfarandi atriði:

Beiðni áfrýjanda er byggð á 1. mgr. 72. gr. ell. Ákvæðið er svohljóðandi:

Nú glatar einkaleyfisumsækjandi eða einkaleyfishafi, 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 honum krefjast til að virða frestinn og geri hann viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunar er töfinni olli, en þó aldrei síðar en einu ári frá lokum frestsins, skulu einkaleyfayfirvöld endurveita honum 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.

Áfrýjandi byggir í *fyrsta lagi* á því að skilyrði ákvæðisins fyrir endurveitingu réttinda séu uppfyllt þar sem um óvenjulegt, ófyrirsjáanlegt og afbrigðilegt tilfalli hafi verið að ræða í vel útfærðu og skilvirku kerfi Dennemeyer sem hvorki áfrýjandi né Dennemeyer hafði stjórn á. Þannig hafi áfrýjandi, Dennemeyer og GHIP gert allt sem sem af hlutaðeigandi mátti með sanngirni krefjast til að virða frestinn.

Dennemeyer hefur umsjón með yfir 2 milljónum árgjaldagreiðslna á hverju ári og um 50 starfsmenn fyrirtækisins hafa yfirsjón með ferlinu. Hjá Dennemeyer er til staðar skilvirkt kerfi sem stenst prófanir, tölvukerfi og vel þjálfað starfsfólk ásamt ströngum verklagsreglum til að sjá til þess að rétt sé staðið að málum. Dennemeyer hefur til staðar virkt tvöfalt eftirlitskerfi vegna gagna sem færð eru inn í kerfið til að koma í veg fyrir hvers konar mistök sem kunna að

koma upp. Kerfi Dennemeyer uppfyllir þær kröfur sem gerðar verða til fyrirtækja sem sérhæfa sig meðal annars í greiðslu árgjalda af einkaleyfum, miðað við staðfesta framkvæmd af vettvangi EPO. Þannig hefur verið staðfest að kerfi sem felur í sér að fyrsti aðstoðarmaður (A) móttækur greiðslufyrirmæli og slær fyrirmælin inn í kerfið, sem sjálfkrafa framkallar árgjaldagreiðslu til EPO innan gjaldfrests og annar aðstoðarmaður (B) athugar hvort greiðslufyrirmælin og rétt fyrirmæli hafi verið sett inn í kerfið af aðstoðarmanni A fullnægi þeim kröfum sem gerðar eru. Ef sjálfstætt tvöfalt eftirlit er framkvæmt er skilyrðinu um leyfilegt tvöfalt eftirlit (e. *allowable double checking*) fullnægt, sbr. ákvarðanir áfrýjunarnefndar EPO nr. T 1465/07, dags. 9. maí 2008 og T 0260/06, dags. 18. júlí 2006. Að mati áfrýjanda uppfyllir kerfi Dennemeyer að öllu leyti framangreindar kröfur. Eins og fram hefur komið var það alls ekki ætlun áfrýjanda eða Dennemeyer að láta einkaleyfið renna út með því að greiða ekki árgjaldið. Sú staðreynd að árgjaldið var ekki greitt á réttum tíma helgast eingöngu af því álagi sem aðstoðarmaðurinn var undir á þeim tíma sem hann átti að framkvæma þær aðgerðir sem áður hefur verið farið yfir. Í ljósi þessara sérstöku kringumstæðna virkaði kerfið ekki sem skildi.

Um var að ræða einangrað og sérstakt atvik í annars vel skilgreindu og virku eftirlitakerfi og því ekki hægt að líta öðruvísi á en að fyllsta aðgát hefði verið sýnd. Þrátt fyrir þetta tilvik hefur Dennemeyer ekki lent í sambærilegum vandamálum vegna árgjaldagreiðslna á Íslandi. Dennemeyer hefur notað umrætt kerfi í meira en 10 ár og hefur sambærilegt atvik sem hefur í för með sér að réttindi einkaleyfis falla niður aldrei komið upp áður. Kerfið sem notast hefur verið við er traust, sýnir réttar upplýsingar, inniheldur ýmsar prófanir og eftirlit til þess að klára greiðslur innan frests. Það er því mat áfrýjanda að það tilvik sem hér er til skoðunar sé einangrað, óvenjulegt, ófyrirsjáanlegt og afbrigðilegt tilfelli sem hvorki áfrýjandi né Dennemeyer hafði stjórn á.

Við mat á því hvort skilyrðum 1. mgr. 72. gr. ell. telst fullnægt er í framkvæmd m.a. lítið til fyrri úrskurða hér á landi, sem og ákvarðana áfrýjunarnefnda EPO í sambærilegum málum varðandi túlkun á 122. gr. Evrópska einkaleyfissamningsins (EPC). Þrátt fyrir það lítur Hugverkastofan í umræddri ákvörðun alfarið framhjá því að það er rótgróin framkvæmd á vettvangi áfrýjunarnefnda EPO að ef um einangruð mannleg mistök í annars vel útfærðu og skilvirku kerfi er að ræða sem leiða til réttindamissis standi rök til þess að fallast á beiðni um endurveitingu réttinda. Því til stuðnings má t.d. vísa til ákvörðunar í máli nr. T 1269/13 frá 4. febrúar 2015.¹ Í því máli hafði starfsmaður ranglega auðkennt mál í málaskráningarkerfi umboðsmanns viðkomandi einkaleyfis sem leiddi til þess að kerfið sendi ekki áminningar um viðeigandi tímafresti. Viðkomandi áfrýjunarnefnd komst að þeirri niðurstöðu að um afsakanleg mannleg mistök í fullnægjandi og almennt áreiðanlegu kerfi til að halda utan um tímafresti hefði verið að ræða og því bæri að fallast á beiðni um endurveitingu réttinda í samræmi við rótgróna framkvæmd áfrýjunarnefnda EPO.² Að mati áfrýjanda eru atvik í því máli sem hér er til úrlausnar um margt sambærileg og í tilvitnuðu máli.

¹ Mál nr. T 1269/13 – 3.5.02 – *Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.5.02* - 4. febrúar 2015.

² Sjá einnig t.d. ákvörðun í sameinuðum málum nr. J 2/86 og J 3/86 frá 21. október 1986 þar sem skýrlega kemur fram að ákvæði 122. gr. EPC sé ætlað að tryggja að réttur glattist ekki vegna einangraðra mistaka í annars fullnægjandi kerfi. (Mál nr. J 02/86, J 03/86 – *Decision of the Legal Board of Appeal* – 21. október 1986). Enn fremur má t.d. nefna ákvörðun í máli nr. T 0165/04 frá 13. maí 2005 þar sem starfsmaður umboðsmanns réttthafa sló fyrir mistök inn rangt fax númer sem leiddi til réttindamissis þar sem athugasemdum var ekki skilað innan viðeigandi frests. Í ákvörðuninni kemur fram að slík einangruð mistök í annars áreiðanlegu kerfi séu einmitt það sem löggjafinn hafði í huga við setningu 122. gr. EPC. (Mál nr. T 0165/04 – 3.5.1 – *Decision of the Technical Board of Appeal 3.5.1* – 13. maí 2005).

Hugverkastofan lítur jafnframt framhjá þeirri framkvæmd á vettvangi áfrýjunarnefnda EPO, sem ítrekað hefur verið staðfest, að mistök sem rekja má til aðgerða starfsmanna sem þjást af verulegri streitu (e. *severe stress*) geti verið afsakanleg. Þannig segir til dæmis í ákvörðunum í sameinuðum málum **J 31/90, J 32/90 og J 33/90**, dags. 10. júlí 1992:

According to the evidence, the representative's secretary erred in failing to file the missing document; she had never previously made such a mistake. At the time the mistake was made, there is evidence she was suffering from ill-health. The Board is satisfied, therefore, that this was an isolated mistake in a normally satisfactory system.

Í ákvörðun áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. **T 186/97**, dags. 15. september 1997, var veruleg streita jafnframt talin afsaka mistök sem gerð voru og var í málinu fallist á endurveitingu réttinda:

Ms. Miller who had been working for 20 years to the highest satisfaction of the representative, had obviously been under enormous pressure of work which had led to this unexpected, exceptional error. [...] The circumstance decisive for this failure to meet the time-limit is thus based on an unforeseeable exceptional mistake due to extreme workload within an otherwise well functioning system than cannot be attributed to the Appellant's representative.

Í ákvörðun áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. **T 1/99**, dags. 8. júlí 2002, gerði aðstoðarmaður mistök sem rekja mátti til veikinda barns aðstoðarmannsins. Áfrýjunarnefndin féllst á endurveitingu réttinda í umræddu máli, en í ákvörðuninni kemur meðal annars fram:

In the present case, the formalities clerk made two mistakes, with the first being detected by the representative. No reason was given for this first mistake. The second mistake was explained with a double burden due to the illness of the child. The Board is hesitant to speak of an isolated mistake in an otherwise well functioning system since the formalities clerk forms the essential part of this system. However, since the noting of time-limits had been working in this way for 15 years without objections, as is submitted by the Appellant, the Board does not consider it justifiable to judge the time-limit monitoring system as insufficient after the first – although double – mistake.

Ofangreind framkvæmd var jafnframt staðfest af áfrýjunarnefnd EPO í máli nr. **T 387/11**, dags. 6. júlí 2012, þar sem fallist var á endurveitingu réttinda á þeim grundvelli að veruleg andleg streita hafi ollið því að frestur var ekki virtur í málinu. Hið sama var uppi á teningnum hjá nefndinni í máli nr. **J 17/16**, dags. 13. desember 2017, þar sem talið var afsakanlegt að frestur til að krefjast forgangsréttar var ekki virtur vegna **verulegrar andlegrar streitu** umrædds starfsmanns.

Nánar er fjallað um verulega streitu sem afsökun fyrir einstökum mistökum í tengslum við endurveitingu réttinda einkaleyfa á bls. 14 í bókinni "*Re-establishment of Rights*" eftir Rainer Viktor, en útprent af umræddum kafla bókarinnar fylgir á fylgiskjali nr. 1 með áfrýjun þessari.

Að mati áfrýjanda ber að taka mið af ofangreindri framkvæmd í því máli sem hér liggur fyrir. Sem fyrr segir var umræddur aðstoðarmaður undir verulegri andlegri streitu þann 7. janúar 2019 vegna þess áfalls sem hún varð fyrir daginn áður, þegar sambýlismaður hennar til 7 ára sleit sambandi þeirra. Atvik eru því sambærileg atvikum í ofangreindum málum að mati áfrýjanda. Telja verður að hin verulega streita sem hrjáði umræddan aðstoðarmann hafi valdið því að hin óvenjulegu, ófyrirsjáanlegu og afbrigðilegu mistök voru gerð í annars vel útfærðu og skipulögðu kerfi Dennemeyer.

Áfrýjunarnefnd EPO hefur ennfremur fjallað um þær aðstæður þegar mistök eru gerð af tveimur starfsmönnum (e. *two staff members fail*). Í máli áfrýjunarnefndar EPO nr. **T 1962/08**, dags. 12. desember 2010 útskýrði áfrýjunarnefndin nauðsynlegt sjálfstæði milli kerfa:

Independence can be ensured by a system in which the actions of one person are monitored by a second person or when two systems exist under the control of two different persons.

Í máli áfrýjunarnefndar EPO nr. **T 0260/06**, dags. 18. júlí 2006, útskýrði áfrýjunarnefndin að:

Even if two staff members check incoming mail, the system might not be satisfactory if the two persons do not cross-check each other.

Eins og fram hefur komið felur kerfi Dennemeyer í sér tvöfalt eftirlit, að því leyti að það samanstendur af eftirliti tveggja aðstoðarmanna. Kerfið virkar mjög vel við venjulegar kringumstæður, eins og áralöng reynsla sýnir glögg fram á. Við sérstakar kringumstæður, eins og til dæmis við verulega andlega streitu aðstoðarmanns, getur virkni kerfisins takmarkast að einhverjum hætti. Slíkar takmarkanir eru hins vegar taldar afsakanlegar með hliðsjón af ítrekaðri framkvæmd af vettvangi EPO.

Áfrýjandi telur ofangreinda málavexti afsakanlega á grundvelli þeirra ástæðna sem gefnar hafa verið. Kerfi Dennemeyer býður upp á tvöfalt eftirlit sem á að grípa inn í ef mistök eiga sér stað og því hefur kerfið ávalt virkað sem skildi. Hins vegar var það svo í því máli sem hér er til skoðunar að upp komu ófyrirsjáanleg og afsakanleg mistök þrátt fyrir að fyrirtækið hafi sýnt alla aðgát og því ættu mistökin að teljast einangruð og afsakanleg mistök í annars vel skilgreindu og áreiðanlegu kerfi.

Áfrýjandi byggir í *öðru lagi* á því að það séu einmitt tilvik af þessum toga sem löggjafinn hafði í huga við setningu 72. gr. ell. og samsvarandi ákvæðis 122. gr. EPC. Í skýringum við 72. gr. í greinargerð með frumvarpi til ell. kemur fram að þess sé krafist að sá sem fer fram á endurveitingu réttinda verði að hafa gert allt sem með sanngirni má af honum krefjast til að viðra þau tímamörk sem vörðuðu missi réttinda. Hvort viðkomandi teljist hafa uppfyllt það skilyrði verði einkaleyfayfirvöld að meta hverju sinni. Þá kemur fram 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. Loks kemur fram að rétt þyki að láta ákvæðið einnig ná til umboðsmanna og ef umboðsmaður hefur gert allt sem með sanngirni má af honum krefjast til að virða viðkomandi frest, en ekki tekist það, megi endurveita réttindi sem þannig tapast.

Líkt og ítarlega er rakið hér að framan var í því tilviki sem hér er til úrlausnar um að ræða óvenjuleg og ófyrirsjáanleg mistök sem rekja má til verulegrar andlegrar streitu þess aðstoðarmanns sem bar ábyrgð á verkinu, í annars vel útfærðu og áreiðanlegu kerfi. Um leið og upp komst um mistökin var hafist handa við að óska eftir endurveitingu réttindanna. Er því ótækt annað en að líta svo á að bæði áfrýjandi og umboðsmaður hans hafi gert allt sem með sanngirni mátti af þeim krefjast til að virða umræddan frest.

Áfrýjandi er meðvitaður um að túlka þer ákvæðið þröngt og því beri einvörðungu að beita í undantekningartilvikum. Það sætir hins vegar furðu að túlka beri það svo þröngt að því beri aldrei að beita og áfrýjandi telur með vísan til framangreinds að það tilvik sem hér er til úrlausnar sé einmitt tilvik þar sem réttlætlanlegt er að fallast á endurveitingu réttinda á grundvelli ákvæðisins. Því til stuðnings vísar áfrýjandi til forsendna úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2006 frá 30. nóvember 2007 þar sem segir m.a.:

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 viðvörðunarkerfi 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. [Áherslubreyting undirritaðrar]

Enn fremur vísar áfrýjandi til ákvörðunar áfrýjunarnefndar EPO í sameinuðum málum nr. J 2/86 og J 3/86 frá 21. október 1986 þar sem skýrlega kemur fram að ákvæði 122. gr. EPC sé ætlað að tryggja að réttur glatist ekki vegna einangraðra mistaka í annars fullnægjandi kerfi. Nánar tiltekið segir svo í umræddri ákvörðun:

Article 122 EPC is intended to ensure that in appropriate cases the loss of substantive rights does not result from an isolated procedural mistake within a normally satisfactory system.³

Að endingu vill áfrýjandi benda á að um verulega hagsmuni hans er að ræða og því mikilvægt að nýta undanþáguákvæði 1. mgr. 72. gr. ell. enda gerðu bæði hann og Dennemeyer allt sem með sanngirni mátti af þeim krefjast til að tryggja að viðkomandi frestur væri virtur og því bersýnilega ósanngjarnt að réttindi hans glatist endanlega. Markmið undanþáguákvæðis 1. mgr. 72. gr. er að einkaleyfishafar missi ekki mikilvæg réttindi vegna sérstakra aðstæðna hjá þeim sjálfum eða umboðsmönnum þeirra. Í þessu tilviki var um að ræða mannleg mistök sem rekja má til verulegrar andlegrar streitu þess aðstoðarmanns sem bar ábyrgð á umræddu máli í annars skilvirku kerfi og því gífurlega íþyngjandi fyrir áfrýjanda að missa réttindi sín af þeim sökum. Samkvæmt meðalhöfsreglu 12. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 skulu stjórnvöld aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti og gætt að því að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Telur áfrýjandi túlkun Hugverkastofunnar á ákvæði 1. mgr. 72. gr. ell. svo þrönga í því máli sem hér er til úrlausnar að freklega gangi í berhögg við umrætt ákvæði stjórnslulaga.

³ Mál nr. J 02/86, J 03/86 – *Decision of the Legal Board of Appeal* – 21. október 1986.

**V.
Niðurlag**

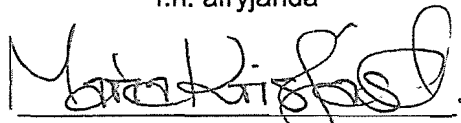
Samkvæmt öllu framangreindu sem og með vísan til greinargerðar áfrýjanda til Hugverkastofunnar auk fylgiskjala, dags. 27. mars 2019, sem og erindis hans, dags. 28. janúar 2020, telur áfrýjandi sýnt að ógilda beri hina áfrýjuðu ákvörðun og fallast á endurveitingu réttinda samkvæmt 1. mgr. 72 gr. ell. vegna EP einkaleyfis nr. 2494959.

Í áfrýjun þessari er vísað til gagna sem lögð voru fram undir rekstri málsins fyrir Hugverkastofunni. Með vísan til 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er gert ráð fyrir því að Hugverkastofan sendi áfrýjunarnefnd öll gögn málsins og eru þau því ekki meðfylgjandi.

Áskilinn er réttur til frekari framlagningar gagna og til að koma frekari sjónarmiðum að áður en málið verður tekið til endanlegrar afgreiðslu hjá áfrýjunarnefnd.

Áfrýjunargjald að fjárhæð kr. 85.000, -, sbr. 20. gr. reglugerðar um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 818/2016, sbr. 3. gr. reglugerðar um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, hefur þegar verið greitt.

Virðingarfyllt,
f.h. áfrýjanda



María Kristjánsdóttir, lögmaður
f.h. Huldu Árnadóttur, lögmans

Meðfylgjandi:

1. Ljósrit úr bókinni „Re-establishment of Rights“, eftir Reiner Viktor.



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Pósthólf 27
101 Reykjavík

Reykjavík, 26. febrúar 2021
Tilvísun: 202006-5486, 1.5

Einnig sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 11/2020, GH Intellectual Property f.h. Foamix Pharmaceuticals, Ísrael gegn
Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 11. janúar 202[1], þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 11. mars 2021, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fimmriti.

Mál þetta varðar kröfu áfrýjanda um að ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 15. apríl 2020, um að hafna beiðni um endurveitingu réttinda til einkaleyfis nr. EP2494959 verði hnekkt. Forsendur ákvörðunar Hugverkastofunnar voru einkum þær að röð mistaka virtist hafa valdið því að einkaleyfið féll úr gildi. Þá voru engin gögn lögð fram til stuðnings þeim fullyrðingum um að um galla í tölvukerfi hefði verið að ræða eða að tvöfalt eftirlit hefði ekki virkað sem skyldi. Afrit af verklagsreglum eða skilgreindu ferli voru ekki lögð fram í málinu.

Eins og fram kom í málinu á fyrri stigum er greiðslubeiðni sögð hafa verið útbúin og send GH IP þann 11. desember 2018. Engar skýringar komu fram á því af hverju GH IP virðist ekki hafa mótttekið umræddan póst ásamt greiðslubeiðninni og galli í tölvukerfi var ekki skýrður nánar.

Þrátt fyrir að engin staðfesting hafi borist á móttöku áður nefnds tölvupósts verða þau mistök einnig að móttaka er skráð sem staðfest. Talið er að númer greiðslubeiðna hafi líkast til víxlast við innslátt með þeim hætti að staðfesting á móttöku fyrirmæla vegna greiðslubeiðni nr. 197829 hafi verið færð inn í stað 197892 en það er þó óljóst. Þau mistök eru sögð hafa uppgötvað 13. desember 2018 og þá hafi greiðslubeiðni nr. 197892 færð inn sem staðfest en ekkert virðist hafa kallað á sérstaka athugun vegna beiðni nr. 197829. Af útskrift þeirri sem lögð er fram, sbr. Annex 8, má sjá að ekki var greitt af öðrum einkaleyfum á listanum hér á landi fyrir en í kringum 20. febrúar 2019 eða eftir að mistökin uppgötvuðust í byrjun febrúar. Samkvæmt greiðslubeiðni nr. 197829 virðist einkaleyfið EP2494959 hafa verið eina einkaleyfið sem var á lokafresti til greiðslu árgjalda, önnur voru á gjalddaga í janúar (og þá með lokafrest fram í júní/júlí 2019) eða innan 6 mánaða frests (EP2691088).

Það að þau mistök annars vegar að pósturinn skyldi ekki hafa farið til GH IP og hins vegar að móttaka hans var ranglega skráð hafi ekki verið uppgötvuð fyrir en í febrúar 2019 eru skýrð með því, að starfsmaður sem kom að málinu þann 7. janúar 2019, hafi ekki verið í nægjanlega andlegu jafnvægi til að sinna starfi sínu. Þó kemur fram að á lista sem starfsmaðurinn er sagður hafa útbúið þann dag hafi verið ljóst að engin staðfesting á greiðslu árgjalds eða greiðslukvittun hefði enn borist vegna EP2494959. Starfsmaðurinn er sagður hafa kannað hvort staðfesting á móttöku greiðslufyrirmæla hefði borist og séð svo vera í tölvukerfinu. Eins og verkferli er lýst af hálfu áfrýjanda var það einkum á ábyrgð annars að sjá til þess að færa þær upplýsingar rétt í kerfið.



Að mati Hugverkastofunnar er óljóst hvort sú staðreynd, að styttra var eftir af greiðslufresti fyrir þetta einkaleyfi en annarra á greiðslubeiðninni, kölluðu á frekari aðgerðir af hálfu starfsmannsins. Sérstakrar aðgæslu hefði að mati stofnunarinnar verið þörf, allt frá sendingu beiðni til umboðsmanns um að greiða af þessu tiltekna einkaleyfi, vegna þess stutta tíma sem var til stefnu. Af greiðslubeiðni nr. 197829 er ljóst að einkaleyfið er tilgreint á lista yfir önnur einkaleyfi sem voru á gjalddaga á sama tíma (ekki að nálgast 6 mánuði frá gjalddaga) án sérstakrar aðgreiningar.

Að mati áfrýjanda er um að ræða „einangrað og sérstakt atvik í annars vel skilgreindu og virku eftirlitskerfi“. Því er þó fyrst og fremst haldið fram að hið einangraða tilvik sem leiddi til þess að árgjöldin voru ekki greidd sé hið tvöfalda eftirlit sem átti að eiga sér stað í byrjun janúar 2019 en hafi farið úr skorðum vegna andlegs ástands viðkomandi starfsmanns. Hugverkastofan tekur undir það að slíkar aðstæður geti talist afsakanlegar og hefur í málum sem þannig er komið fyrir litið til þeirra ákvarðana sem áfrýjandi vísar til. Hugverkastofan telur á hinn bóginn sýnt að mistök hafi átt sér stað fyrir í ferlinu sem fanga hefði átt fyrir, fyrst við sendingu tölvupóstsins, svo við ranga innfærslu á staðfestingu á móttöku hans. Þá telur stofnunin ljóst að sérstakrar aðgæslu hefði verið þörf við meðhöndlun þessa tiltekna einkaleyfis þar sem svo stutt var eftir af fresti til greiðslu.

Í ljósi þess sem fyrir er rakið er það mat Hugverkastofunnar að verklagi hafi verið ábótavant á fyrri stigum og að mistökin verði ekki eingöngu skýrð af andlegu ástandi eins starfsmanns síðar. Hugverkastofan vísar því að öðru leyti til fyrri rökstuðnings í máli þessu, einkum ákvörðunar dags. 15. apríl 2020 og fer með hliðsjón af framangreindu fram á að ákvörðun stofnunarinnar standi.

Virðingarfyllst,
Hugverkastofan

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur