

Ár 2024, föstudaginn 15. nóvember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 10/2021:

**GHIP f.h. Divi's
Laboratories Limited,
Indlandi
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar
stofnunarinnar frá 26. júlí
2021 um að synja beiðni
um endurveitingu
réttinda vegna EP
einkaleyfis, nr. 3144295.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Evrópska einkaleyfastofan (EPO) tilkynnti 5. desember 2018 um veitingu evrópsks einkaleyfis nr. 3144295. Fjögurra mánaða frestur til að leggja fram beiðni um staðfestingu einkaleyfisins hér á landi skv. 77. gr. laga um einkaleyfi (ell.) nr. 17/1991, sbr. 1. mgr. 56. gr. reglugerðar um einkaleyfi nr. 477/2012, rann út 5. apríl 2019. Þar sem beiðni um staðfestingu einkaleyfisins var ekki lögð fram innan þess frests öðlaðist það því ekki gildi hér á landi.

Umboðsmaður áfrýjanda fór þess á leit við Hugverkastofuna með bréfi, dags. 5. desember 2019, að réttindi til umrædds einkaleyfis yrðu endurveitt, sbr. 1. mgr. 72. gr. ell. Þar sagði að áfrýjandi hefði leitað til þýskrar lögmannsstofu, Bezold & Partner Patentanwälte – PartG mbB, til að staðfesta einkaleyfið í ýmsum löndum. Hinn 10. janúar 2019 hefði Bezold & Partner sent fyrirmæli til BRANN AB, sænskrar lögmannsstofu, um að grípa til ráðstafana til að staðfesta einkaleyfið í Svíþjóð og á Íslandi. Voru fyrirmæli um staðfestingu einkaleyfisins á Íslandi send BRANN með tölvupósti kl. 10:57 og fyrirmæli fyrir Svíþjóð með öðrum tölvupósti kl. 10:58. Titill tölvupóstsins sem fól í sér fyrirmæli um að staðfesta einkaleyfið á Íslandi var *IS_validation instructions*. Í texta tölvupóstsins var tilvísunarnúmer sem innihélt bókstafina *IS* fyrir Ísland og var bréfið stílað á BRANN í Svíþjóð og þess óskað að lögmannsstofan gripi til nauðsynlegra aðgerða til að staðfesta einkaleyfið í sínu landi (e. in your country). Í titli tölvubréfsins fyrir staðfestingu einkaleyfisins í Svíþjóð stóð *SE* í stað *IS*. Stutt var á milli fyrirmælanna og töldu starfsmenn BRANN að aðeins væri um ein fyrirmæli að ræða, þ.e um staðfestingu einkaleyfisins í Svíþjóð. BRANN sendi sjálfvirkar staðfestingar um móttöku og var tölvupósturinn sem fól í sér fyrirmæli fyrir Svíþjóð vistaður sem afrit. BRANN yfirsáust

bókstafirnir IS í fyrirmælum fyrir Ísland. Það að bréfið var stílað á heimilisfang BRANN í Svíþjóð ásamt því að í báðum bréfum voru orðin *in your country* leiddi til þess að talið var að fyrirmælin um Svíþjóð hefðu verið send tvisvar.

Fram kom í svarbréfi BRANN til Bezold & Partner, dags. 10. janúar 2019, að fyrirmæli um staðfestingu einkaleyfisins í Svíþjóð hefðu verið móttækin og staðfest að gripið yrði til nauðsynlegra ráðstafana til að staðfesta einkaleyfið þar. Hinn 13. febrúar s.á. staðfesti BRANN að viðeigandi gögn hefðu verið send til sænskra skráningaryfirvalda. Í báðum tilfellum innihélt tilvísunarnúmer bókstafina *IS* þó svo að textinn í skeytunum hafi varðað Svíþjóð. Ekki var sent svarbréf vegna staðfestingar einkaleyfisins á Íslandi og Bezold & Partner spurði ekki frekar út í það ferli.

Frestur til að staðfesta einkaleyfið rann út 5. apríl 2019, þ.e. fjórum mánuðum eftir veitingu þess. Í október 2019 sendi Bezold & Partner fyrirmæli um greiðslu árgjalds af einkaleyfinu til PAVIS, sem annast greiðslu árgjalda, en PAVIS gat ekki greitt árgjald hér á landi þar sem einkaleyfið var ekki í gildi. PAVIS upplýsti Bezold & Partner um þetta hinn 22. október 2019 og var málið tekið til skoðunar í kjölfarið.

Í beiðni sinni til Hugverkastofu vísaði umboðsmaður áfrýjanda til 1. mgr. 72. gr. ell. og kvað áfrýjanda byggja á því að um einangruð mannleg mistök í vel útfærðum og skilvirkum kerfum Bezold & Partner og BRANN hefði verið að ræða. Hefðu umræddir aðilar gert allt sem krefjast mátti af þeim til að virða frestinn. Fyrirmæli um staðfestingu einkaleyfisins hér á landi hefðu verið send af Bezold & Partner til BRANN um þremur mánuðum áður en frestur til að staðfesta það rann út. Staðfesting hefði borist frá BRANN. Bezold & Partner hefði talið að einkaleyfið hefði sannarlega verið staðfest hér á landi enda innihélt staðfestingin tilvísun til Íslands. Einnig var á því byggt að gripið hafi verið til viðeigandi ráðstafana svo skjótt sem mistökin urðu ljós, sbr. kröfu 1. mgr. 72. gr. ell. Um leið og ljóst hefði orðið að einkaleyfið hefði ekki verið staðfest hér á landi hefði verið rannsakað hvers vegna og leitað eftir endurveitingu réttindanna. Bezold & Partner hefði í þrígang áður leitað til BRANN til að staðfesta einkaleyfi á Íslandi og hefðu engin vandkvæði komið upp þá. Var því haldið fram að um mannleg mistök hafi verið að ræða en hvorki vanhöld né vanrækslu. Bent var á það að lokum að um verulega hagsmuni væri að ræða fyrir áfrýjanda og var vísað til meðalhófsreglu 12. gr. stjórnisýslulaga, nr. 37/1993 (ssl).

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 11. desember 2020, var með vísan til 10. gr. stjórnisýslulaga óskað eftir eftirfarandi: Í fyrsta lagi þýðingu á tilteknu fylgiskjali með greinargerð áfrýjanda, sbr. 94. gr. reglugerðar um einkaleyfi. Í öðru lagi útskýringu og/eða uppsetningu verkferla Bezold & Partner um samskipti við samstarfsaðila í tengslum við

fullgildingu einkaleyfa. Hvernig væri t.d. haldið utan um beiðnir og hvaða starfsmenn sæju um það. Einnig var spurt um áminningar og kerfi fyrir fresti og allt sem snerti ferla stofunnar frá útgáfu ákvörðunar Evrópsku einkaleyfastofunnar (EPO) um að veita einkaleyfi og sem gæti varpað ljós á verklag í tengslum við það sem fór úrskeiðis hér á landi. Í þriðja lagi upplýsingum um hvort snurðulaust hafi gengið að fullgilda einkaleyfið í öðrum löndum og í fjórða lagi afrit af fyrirmælum Bezold & Partner til PAVIS um greiðslu árgjalds af einkaleyfinu.

Í tölvubréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 25. janúar 2021, var framangreindum spurningum svarað á þann veg að frestur til fullgildingar væri skjalfestur hjá Bezold & Partner og beiðni send fyrir sérhvert land í aðskildum tölvuskeytum til samstarfsaðila erlendis (e. foreign associates). Fram kom að viðkomandi lögmaður færi yfir tölvuskeyti sem send væru samstarfsaðilum og þegar þau væru öll tilbúin væri skrá um þau (e. the file) afhent skjaladeild sem einnig annaðist póst sem bærisk fyrirtekkinu (e. ingoing mail). Þá sagði að skjaladeildin vaktaði að allar beiðnir um fullgildingar væru staðfestar af erlendum samstarfsaðilum og þegar slík staðfesting lægi fyrir væru frestir fjarlægðir úr kerfum fyrirtækisins. Einnig var vísað til svonefndrar *four eyes principle* sem fæli í sér að tveir starfsmenn fylgdust með sérhverri dagsetningu.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 18. júní 2021, var vísað til X. kafla a ell., nánar tiltekið 77. gr. þeirra laga, sbr. 56. gr. reglugerðar um einkaleyfi. Einkaleyfi nr. 3144295 hefði verið veitt af EPO hinn 5. desember 2018 og hefði frestur til staðfestingar þess hér á landi runnið út 5. apríl 2019. Hugverkastofan rakti 72. gr. ell., atvik máls þessa og taldi að beiðni áfrýjanda um endurveitingu réttinda hefði borist innan lögboðinna fresta ákvæðisins. Vísað var til athugasemda í frumvarpi því er varð að einkaleyfalögum um að þær hindranir sem stæðu í vegi fyrir því að frestir væru virtir þyrftu að vera þess eðlis að viðkomandi hefði ekki getað séð þær fyrir eða að hann hefði með engu móti getað virt frestinn. Það lægi því fyrir ótvíræður vilji löggjafans að lagaákvæðið yrði túlkað þröngt og því aðeins beitt í undantekningartilvikum. Þá sagði orðrétt:

Af fyrri fordæmum má sjá að ströng krafa er gerð um athafnaskyldu aðila og litið til þess hvort hindranir þær sem vörðuðu réttindamissi hafi verið með öllu ófyrirsjáanlegar og óviðráðanlegar. Þá er það viðurkennt sjónarmið að gerðar séu strangari kröfur til aðila sem hafa töluverða reynslu eða þekkingu á sviði einkaleyfa eða starfa sem sérfræðingar á því sviði, heldur en til ófaglærðra aðila. Hefur sú skylda verið talin hvíla á þeim, sem falið er að meðhöndla einkaleyfisumsóknir, að þeir hagi vinnuferli sínu á skipulagðan hátt þannig að hafa megi gætur á þeim frestum sem virða ber samkvæmt einkaleyfalögum.

Þá sagði í bréfi Hugverkastofunnar að mistökin í máli þessu hefðu verið þau að einkaleyfið hefði ekki verið fullgilt á Íslandi vegna þess að starfsmaður BRANN hefði skjalað tölvupóst

um staðfestingu einkaleyfisins á Íslandi sem afrit á mál fyrir Svíþjóð í stað þess að stofna tvö aðskilin mál. Þau mistök mætti rekja til þess að efni tölvuskeytanna hefði verið hið sama þar sem óskað hefði verið eftir því að einkaleyfið yrði fullgilt *í landi þínu* (e. in your country) en BRANN væri sænskt fyrirtæki. Hefði einkaleyfið verið fullgilt í Svíþjóð en málinu samt haldið gangandi gegnum tölvupóstinn sem Bezold & Partner hélt fram í greinargerð sinni að snerti Ísland, þ.e. þann tölvupóst sem bar tilvísunarnúmer og titil (e. subject) sem vísaði til Íslands. Ljóst væri af efni hans að hann snerti einungis fullgildingu einkaleyfisins í Svíþjóð. Hugverkastofan reifaði að verkferlar Bezold & Partner fælu í sér tvöfalt eftirlit og að utanumhaldi með frestum væri miðstýrt af reynslumikilli skjaladeild þar sem þjálfaðir aðstoðarmenn væru að störfum. Fram hefði komið að eftir að beiðni um fullgildingu væri send til samstarfsaðila Bezold & Partner væri fylgst með því hvort staðfestingar á beiðnum bærust. Ef staðfesting bærisk ekki innan nokkurra daga væri send áminning til viðkomandi samstarfsaðila. Þá sagði orðrétt:

Í málinu liggur fyrir að tvær beiðnir voru sendar af hálfu Bezold & Partner vegna fullgildingar EP einkaleyfis nr. 3144295. Sjálfvirk svör bárust frá BRANN þar sem erindin voru sögð móttakin. Staðfestingarpósturinn hljóðaði í báðum tilvikum svo að móttaka póstsins væri staðfest en að ekki væri búið að lesa hann. Síðar barst Bezold & Partner svar sem innihélt efni sem vísaði til þess að fullgilda ætti einkaleyfið í Svíþjóð eins og áður hefur verið farið yfir.

Taldi Hugverkastofan að starfsfólk BRANN hefði skilið fyrirmælin sem ein fyrirmæli, þ.e. um fullgildingu í Svíþjóð fremur en fullgildingu bæði í Svíþjóð og á Íslandi. Hefði BRANN sent staðfestingu sem hefði gefið til kynna að unnið yrði að fullgildingu einkaleyfisins í Svíþjóð. Hugverkastofan taldi orðin *in your country* í tölvuskeytinu hafa leitt til þessa misskilnings. Einnig væri orðið *Ísland* ekki í samskiptum milli aðila heldur aðeins upphafstafirnir *IS* í tilvísunarnúmeri og titli tölvupóstsins. Einungis einn efnislegur tölvupóstur hefði borist Bezold & Partner með fyrirmælum um næstu skref.

Hugverkastofan taldi, út frá upplýsingum um kerfi Bezold & Partner, að tilefni hefði verið til að athuga hvort eitthvað hefði farið úrskeiðis í ferlinu fyrst aðeins eitt svar barst frá BRANN hvað snerti þau skref sem þurfti til að fullgilda einkaleyfið í Svíþjóð á meðan engin slík svör bárust um Ísland. Hugverkastofan fjallaði um uppsetningu tölvupóstsins og fyrirspurn stofnunarinnar til umboðsmanns áfrýjanda um hvort beiðnum Bezold & Partner hafi verið fylgt eftir. Taldi stofnunin að samkvæmt gögnum málsins væri ekki hægt að sjá að virkt tvöfalt eftirlit með aðgerðum væri til staðar líkt og haldið hefði verið fram. Sjálfvirkur staðfestingarpóstur gæti ekki talist nægjanleg staðfesting um að ekki yrði þörf fyrir frekari aðgerðir. Ef verkferlar

væru til staðar líkt og fram kæmi í gögnum áfrýjanda þá hefði Bezold & Partner farið út fyrir þá að mati Hugverkstofunnar. Þá sagði orðrétt:

Ekki er því unnt að fallast á það að hlutaðeigandi aðilar málsins hafi gert allt sem með sanngirni hefði mátt krefjast af þeim. Það að bregðast skjótt við þegar ljóst er að réttindin eru fallin niður og sótt er um endurveitingu réttinda er ekki hluti mats á því hvort allt hafi verið gert sem með sanngirni má krefjast af umsækjanda eða umboðsmanni hans. Sanngirnismatið tengist aðstæðum í kringum þann frest sem mistökin leiða af, þ.e. því að einkaleyfið er ekki staðfest á Íslandi í tæka tíð. Fyrirmæli um staðfestingu voru vissulega sendar í tæka tíð en fyrirmælin voru óljós. Einfaldar áminningar í kerfum og tvöfalt eftirlit, líkt og beiðandi heldur fram að hafi verið til staðar í verkferlum sínum, hefðu mátt koma í veg fyrir þau mistök sem leiddu til þess að einkaleyfið var ekki fullgilt á Íslandi.

Í tölvubréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 18. júní 2021, sama dag og stofnunin tók ákvörðun í málinu, kom fram að svo virtist sem áfrýjandi hefði ekki óskað eftir fullgildingu einkaleyfisins hér á landi, þ.e. beiðni lögð inn, ásamt greiðslu, þýðingum á kröfum og umboði. Kvað stofnunin þetta vera forsendu fyrir því að beiðni um endurveitingu yrði tekin fyrir að þessar ráðstafanir hefðu átt sér stað þó svo að ekki hafi verið kveðið á um það í lögum fyrr en árið 2018.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 22. júní 2021, var ítrekað að ekki hefði verið lögð fram beiðni um staðfestingu einkaleyfisins hér á landi hjá stofnuninni. Hefði þetta verið staðfest af umboðsmanni áfrýjanda í símtali deginum áður. Væri ákvörðun stofnunarinnar frá 18. júní 2021 því haldin verulegum annmarka sem yrði ekki leyst úr nú þegar allir frestir hefðu runnið sitt skeið. Með réttu hefði stofnunin átt að synja beiðni áfrýjanda um endurveitingu á grundvelli formgalla. Kvaðst Hugverkastofan því hafa í hyggju að afturkalla ákvörðun sína með vísan til 2. tölul. 25. gr. ssl. þar sem hún teldist haldin annmarka að lögum, sá annmarki væri verulegur auk þess sem rök mæltu ekki gegn ógildingu ákvörðunarinnar. Stofnunin benti á að tiltekin skilyrði væru fyrir því að beiðni um endurveitingu réttinda skv. 72. gr. ell. yrði tekin efnislega fyrir, sbr. einnig 97. gr. reglugerðar um einkaleyfi. Taldi stofnunin að formaskilyrði hefðu ekki verið uppfyllt í máli þessu. Það hefði því miður farist fyrir að kanna hvort formaskilyrði væru uppfyllt áður en beiðni áfrýjanda var tekin til efnislegrar meðferðar. Vísað var til athugasemda við breytingu á 72. gr. ell. í því frumvarpi er varð að lögum, nr. 40/2018, um breytingu á lögum um einkaleyfi, þar sem segði að beiðni yrði ekki tekin til meðferðar nema á sama tíma væru framkvæmdar þær aðgerðir sem hefðu leitt til missis réttinda. Tilgangur þessa væri að tryggja að eigandi einkaleyfis sýndi vilja til að viðhalda einkaleyfinu eða umsókn um einkaleyfi og að ef beiðni um endurveitingu yrði samþykkt yrðu réttindi endurveitt með þeim hætti að mál færu aftur í óbreyttan farveg án frekari aðgerða. Væri annmarki ákvörðunar stofnunarinnar verulegur að mati hennar þar sem aldrei hefði verið óskað

eftir staðfestingu á umræddu einkaleyfi hér á landi. Fyrir mistök hafi verið tekin efnisleg ákvörðun af stofnuninni í máli sem hefði átt að vísa frá. Ekki hefði verið fallist á beiðni áfrýjanda í ákvörðuninni og því væri afturköllun hennar ekki til frekari skaða fyrir aðila málsins.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 14. júlí 2021, kom fram að skrifleg beiðni um endurveitingu hefði verið lögð fram hjá Hugverkastofunni, dags. 5. desember 2019, ásamt því sem gjöld hefðu verið greidd. Óskað hefði verið eftir staðfestingu á móttöku erindisins og hefði borist sjálfvirkur staðfestingarpóstur um móttöku. Engar athugasemdir hefðu borist frá Hugverkastofunni og hefði umboðsmaður því gengið frá því að beiðnin hlyti efnislega meðferð. Árgjöld fyrir 6. gjaldár einkaleyfisins hefðu verið greidd án athugasemda Hugverkastofunnar. Við meðferð málsins hefði Hugverkastofan óskað eftir tilteknum upplýsingum með tölvubréfum, dags. 11. desember 2020 og 12. og 24. mars 2021, sem umboðsmaður hefði svarað. Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 18. júní 2021 hefði bindandi réttaráhrif, skv. 2. málsl. 1. mgr. 20. gr. ssl. Beiðnin hafi verið til meðferðar hjá stofnuninni í 18 mánuði og áfrýjandi allan þann tíma gengið út frá því að ekki hefðu verið formgallar á henni. Hugverkastofan virtist að mati umboðsmanns einnig hafa gengið út frá þessu og ætti tilgangur og vilji áfrýjanda ekki að hafa dulist stofnuninni. Taldi umboðsmaður að orðalagið *gera þær ráðstafanir sem tilgreindur frestur kvað á um* í 72. gr. ell. væri óskýrt og vísaði hann til leiðbeiningarskyldu stjórnvalda, skv. 7. gr. ssl., sem umboðsmaður taldi leggja skyldur á stofnunina þó svo að umboðsmaður hefði yfir að ráða sérþekkingu hvað einkaleyfamál snerti. Það væri ljóst að mati umboðsmannsins að það hefði farist fyrir hjá Hugverkastofunni að kanna hvort formskilyrði væru uppfyllt í þessu tilviki og benti hann á að ef slík könnun hefði farið fram hefði verið brugðist tafarlaust við því af hálfu áfrýjanda. Taldi umboðsmaður að ákvörðun stofnunarinnar væri ekki haldin verulegum annmarka enda ætti öllum að vera vilji áfrýjanda ljós, þ.e. að leita allra leiða til að endurvekja réttindin. Umboðsmaður kvað veigamikil sjónarmið mæla gegn því að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði afturkölluð enda um verulega hagsmuni að ræða fyrir áfrýjanda. Væri afar mikilvægt að ná fram efnislegri niðurstöðu um beiðni hans svo hann ætti þess kost að skjóta niðurstöðunni áfram til áfrýjunarnefndar eða dómstóla til að fá skorið úr um réttindi sín. Vísað var til meðalhófsreglu 12. gr. ssl.

Samhliða þessu bréfi umboðsmanns áfrýjanda barst Hugverkastofunni beiðni um endurveitingu til einkaleyfisins, dags. 14. júlí 2021, og önnur viðeigandi gögn.

Með bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 26. júlí 2021, var ákvörðun stofnunarinnar frá 18. júní 2021 afturkölluð, að því leyti sem ekki hefði verið fjallað um umræddan formgalla í henni. Gefin var út ný ákvörðun sem byggðist á fyrri ákvörðun. Áréttað

var að skv. 72. gr. ell. bæri að greiða tilskilin gjöld og gera þær ráðstafanir sem tilgreindur frestur kvað á um, sbr. einnig 97. reglugerðar um einkaleyfi. Í máli þessu hafi þetta fyrst átt sér stað hinn 14. júlí 2021 og teldist beiðni áfrýjanda um endurveitingu því ekki hafa borist innan lögmæltra fresta 72. gr. ell. Mistök hafi átt sér stað hjá stofnuninni þannig að tekin hafi verið efnisleg ákvörðun í máli sem hefði átt að vísa frá og málið hefði tafist í meðferð hennar. Með vísan til réttmætra væntinga áfrýjanda stæði efnisleg ákvörðun stofnunarinnar óbreytt og fyrri ákvörðun væri því aðeins afturkölluð að því leyti sem ekki hefði verið fjallað um formgallann í ákvörðuninni frá 18. júní 2021.¹

Með áfrýjun, dags. 24. september 2021, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar frá 26. júlí s.á. til áfrýjunarnefndar. Krafðist hann þess að ákvörðunin yrði felld úr gildi og að fallist yrði á beiðni áfrýjanda um endurveitingu umræddra réttinda.²

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um það hvort skilyrði 1. mgr. 72. gr. ell. séu fyrir hendi þannig að unnt sé að fallast á beiðni um endurveitingu réttinda til EP einkaleyfis nr. 3144295.

Í 72. gr. ell. er kveðið á um að ef einkaleyfisumsækjandi eða einkaleyfishafi 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 töfinni 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.

Samkvæmt 1. mgr. 77. gr. ell. öðlast evrópskt einkaleyfi aðeins gildi hér á landi ef umsækjandi uppfyllir ákveðin skilyrði innan tilskilins frests, samkvæmt reglugerð, frá þeim degi sem Evrópska einkaleyfastofan birti tilkynningu um veitingu einkaleyfis eða tók ákvörðun um að staðfesta einkaleyfið í breyttri útgáfu. Skilyrði samkvæmt framangreindu eru annars vegar að lögð sé inn íslensk þýðing á einkaleyfiskröfum o.fl., sbr. 1. tölul. 1. mgr. 77. gr. laganna og hins vegar að tilskilið gjald sé greitt Hugverkastofunni, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 77. gr. laganna. Í 56. gr. reglugerðar um einkaleyfi er kveðið á um gildistöku evrópsks einkaleyfis hér á landi.

¹ Ákvörðun Hugverkastofunnar er birt á vef hennar.

² Greinargerðir áfrýjanda og Hugverkastofunnar fylgja úrskurði þessum.

Samkvæmt 1. mgr. skal umsækjandi leggja inn þýðingar hjá Hugverkastofunni og greiða útgáfugjald skv. 1. mgr. 77. gr. ell. innan fjögurra mánaða frá þeim degi sem Evrópska einkaleyfastofan birti tilkynningu um veitingu einkaleyfis eða tók ákvörðun um að staðfesta einkaleyfi í breyttri útgáfu.

Í máli þessu birti Evrópska einkaleyfastofan hinn 5. desember 2018 tilkynningu um veitingu evrópsks einkaleyfis nr. 3144295. Með vísan til frests skv. 1. mgr. 56. gr. reglugerðarinnar rann frestur til að óska eftir gildistöku þess hér á landi því út hinn 5. apríl 2019. Beiðni um gildistöku og tilskilin gögn og útgáfugjald bárust Hugverkastofunni ekki í tæka tíð og því tók einkaleyfið ekki gildi hér á landi.

Samkvæmt gögnum málsins fólu fyrirmæli Bezold & Partner til BRANN, um gildistöku einkaleyfisins á Íslandi skv. tilvísun 20777/EP-IS K/kp, það í sér að síðarnefnda fyrirtækið skyldi gera viðeigandi ráðstafanir til að einkaleyfið öðlaðist gildi í sínu landi (e. in your country). Einnig óskaði Bezold & Partner eftir því að staðfest yrði móttaka á fyrirmælunum sem og, þegar það ætti við (e. in due course), að staðfest yrði að gildistakan hefði verið leidd til lykta (e. completion of the validation).

Svarbréf barst um hæl frá BRANN þar sem sagði að tölvuskeytið hefði verið móttækið en ekki lesið. Fyrir liggur bréf BRANN til Bezold & Partner, dags. 10. janúar 2019, með tilvísunarnúmerið 20777/EP-IS K/kp í fyrirsögn. Í meginmáli þess er vísað til beiðnar, dags. 10. janúar 2018 (sic), og staðfest að nauðsynleg skref yrðu stigin til að einkaleyfið öðlaðist gildi í Svíþjóð og hefði sænsk þýðing krafna verið lögð fram. Rúmum mánuði síðar, eða hinn 13. febrúar 2019, barst Bezold & Partner annað tölvuskeyti frá BRANN þar sem upplýst var að gildistaka einkaleyfis nr. 3144295 hafi verið leidd til lykta í Svíþjóð (e. the validation of the above European patent has now been completed). Í titli þess tölvuskeytis er vísað til IS, þ.e. Íslands. Ekki liggur fyrir að svar hafi borist Bezold & Partner frá BRANN um gildistöku einkaleyfisins á Íslandi.

Ljóst er að fyrirmæli um að gerðar yrðu ráðstafanir til að einkaleyfið tæki gildi á Íslandi voru send frá Bezold & Partner til BRANN og liggur fyrir sjálfvirk staðfesting af hálfu BRANN um að þau fyrirmæli hafi verið móttækin en ekki lesin. Telja verður að orðalag fyrirmælanna, þess efnis að BRANN skyldi sjá um að einkaleyfið öðlaðist gildi *í sínu landi* (e. in your country), sé ekki alls kostar nákvæmt og hafi verið til þess fallið að valda misskilningi einkum þar sem send voru fyrirmæli um að grípa til ráðstafana til að fullgilda einkaleyfið í fleiri en einu landi. Í bréfi Bezold & Partner til BRANN er skýrlega óskað eftir staðfestingu á móttöku bréfsins sem og staðfestingar þess efnis að gildistaka einkaleyfisins hafi átt sér stað.

Er því haldið fram í málinu að BRANN hafi talið að um ein fyrirmæli væri að ræða. Ekki liggur fyrir fullnægjandi skýring á því hvernig stóð á því að fyrirmælin, tveir tölvupóstar, hafi verið skilin og meðhöndluð á þann hátt. Þó má ráða af gögnum málsins að tímasetningar og fyrirmæli um afgreiðslu *in your country* kunni að hafa haft áhrif þar á.

Bezold & Partner var falið að grípa til ráðstafana til að staðfesta einkaleyfið í Svíþjóð og á Íslandi. Fyrir liggur staðfesting um að þetta hafi átt sér stað í Svíþjóð en ekki á Íslandi. Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram gagnvart nefndinni að talið hefði verið að bréfið frá 10. janúar 2019 hafi átt við um fullgildingu í Svíþjóð og tölvubréfið frá 13. febrúar 2019 hafi átt við um fullgildingu á Íslandi. Áfrýjunarnefnd bendir á að þó svo að bókstafirnir *IS* séu ranglega tilgreindir í tilvísunarnúmeri bréfsins og titli tölvubréfsins megi efni þessara skjala vera ljóst. Í bréfinu er staðfest að nauðsynleg skref yrðu stigin til að fullgilda einkaleyfið í Svíþjóð. Í tölvubréfinu er upplýst um að fullgilding einkaleyfisins hafi farið fram í Svíþjóð (e. has now been completed). Efnislegt inntak bréfanna virðist hafa farið fram hjá fulltrúum Bezold & Partner. Að mati nefndarinnar gáfu skjölin Bezold & Partner, sem er sérhæft á þessu sviði, tilefni til að ganga á eftir svörum um framgang þeirra tveggja beiðna sem send voru BRANN. Bezold & Partner fór fram á það, er fyrirmælin voru send, að staðfest yrði að gildistaka hefði verið leidd til lykta.

Framangreind yfirsjón Bezold & Partner bættist við upphafleg mistök BRANN í málinu. Seinni mistökin geta ekki talist afsakanleg afleiðing af þeim fyrri. Fullnægjandi skýringar liggja ekki fyrir um fyrri mistökin. Þá verður að telja að ef Bezold & Partner hefði fylgt þeim ítarlegu verkferlum og tvöfalda eftirliti sem það kveðst búa yfir hefði að mati nefndarinnar verið unnt að fylgja beiðninni betur eftir og koma í veg fyrir réttindamissi. Ekki verður talið að um hafi verið að ræða einangruð mannleg mistök í vel útfærðum og skilvirkum kerfum.

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 að hann hafi gert allt 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.

Með vísan til alls framangreinds er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja beiðni umboðsmanns áfrýjanda um endurveitingu réttinda samkvæmt 1. mgr. 72. gr. ell.

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

Úrskurðarorð:

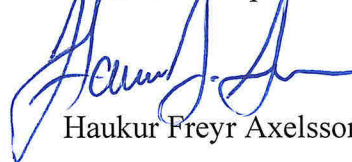
Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 26. júlí 2021, um að synja beiðni um endurveitingu réttinda vegna EP einkaleyfis, nr. 3144295, er staðfest.



Selma Hafliðadóttir



Haraldur Steinþórsson



Haukur Freyr Axelsson

Ár 2024, föstudaginn 15. nóvember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 10/2021:

**GHIP f.h. Divi's
Laboratories Limited,
Indlandi
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar
frá 26. júlí 2021 um að synja
beiðni um endurveitingu
réttinda vegna EP
einkaleyfis, nr. 3144295.**

Fundinn sitja Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haraldur Steinþórsson lögfræðingur og Haukur Freyr Axelsson lögmaður.

Kveðinn var upp svohljóðandi

ÚRSKURÐUR

ÚRSKURÐUR

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 26. júlí 2021, um að synja beiðni um endurveitingu réttinda vegna EP einkaleyfis, nr. 3144295, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir
Haraldur Steinþórsson
Haukur Freyr Axelsson

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

Reykjavík, 17. nóvember 2021

Varðar: Mál nr. 10/2021: GH Sigurgeirsson Intellectual Property f.h. Divi's Laboratories Limited, Indlandi, gegn Hugverkastofunni, vegna ákvörðunar stofnunarinnar dags. 26. júlí 2021 um synjun á beiðni um endurveitingu réttinda vegna EP einkaleyfis nr. EP3144295 – greinargerð áfrýjanda.

Vísað er til ofangreinds máls, sbr. áfrýjun til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar þann 23. september 2021. Með tölvupósti þann 24. september 2021 var áfrýjanda veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð til nefndarinnar.

I.

Um áfrýjunarheimild vísast til 67. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (hér eftir nefnd einkaleyfalög). Um kröfugerð og málsatvik vísast til fyrrnefndar áfrýjunar, sem og beiðni áfrýjanda um endurveitingu réttinda til Hugverkastofunnar, dags. 5. desember 2019 og síðari samskiptum við Hugverkastofunna í tengslum við meðferð málsins.

II.

Málsástæður og athugasemdir við ákvörðun Hugverkastofunnar

Málsástæður áfrýjanda eru raktar á bls. 1-3, í hinni áfrýjuðu ákvörðun og vísast til þess sem þar kemur fram. Þá eru málsástæður áfrýjanda ítarlega raktar í beiðni hans um endurveitingu réttinda til Hugverkastofunnar, dags. 5. desember 2019, og vísast að sama skapi með heildstæðum hætti til alls þess sem þar kemur fram. Loks vísast til þeirra upplýsinga sem veittar voru til Hugverkastofunnar um málavexti og fyrirkomulag ferla í frekari svörum til stofnunarinnar við meðferð málsins. Í tilefni af ákvörðun Hugverkastofunnar telur áfrýjandi þó nauðsynlegt að áréttta eftirfarandi atriði:

Beiðni áfrýjanda er byggð á 1. mgr. 72. gr. einkaleyfalaga. 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 kröfu sína um endurveitingu réttinda EP3144295 á því að skilyrði framangreinds lagaákvæðis séu uppfyllt þar sem um einangruð mannleg mistök í vel útfærðum og skilvirkum kerfum hjá Bezold & Partner og BRANN hafi verið að ræða. Þannig hafi áfrýjandi og umboðsmenn hans, Bezold & Partner og BRANN gert allt sem sem af hlutaðeigandi mátti með sanngirni krefjast til að virða þann frest sem við átti í málinu.

Unnið er eftir skýrum, áreiðanlegum og skilvirkum verkferlum hjá Bezold & Partner við staðfestingar á evrópskum einkaleyfum. Líkt og fram kom í svörum til Hugverkastofunnar þann 25. janúar 2021 eru frestir skjalaðir af skjaladeildinni (e. *docketing department*) þegar ákvörðun Evrópsku einkaleyfastofunnar (EPO) um veitingu einkaleyfis liggur fyrir. Í kjölfarið undirbýr aðstoðarmaðurinn, sem ábyrgur er fyrir einkaleyfinu, bréf til erlendra samstarfsaðila sem annast staðfestinguna. Aðskildar beiðnir eru sendar fyrir hvert land með tölvupósti til erlendra samstarfsaðila og þegar allir tölvupóstarnir hafa verið útbúnir ber aðstoðarmaðurinn póstana undir lögmanninn sem ábyrgur er fyrir málinu áður en þeir eru sendir. Þegar staðfesting lögmannsins liggur fyrir eru póstarnir sendir til erlendra samstarfsaðila. Næsta skref er fólgið í því að málið er afhent skjaladeildinni sem einnig ber ábyrgð á innkomnum pósti. Skjaladeildin fylgist með því hvort staðfesting berist frá erlendum samstarfsaðilum. Þegar allar staðfestingar hafa borist er frestdagsetningin fyrir staðfestingarnar fjarlægð úr skjalakerfi Bezold & Partner. Aðrar dagsetningar í tengslum við fresti og áminningar í tengslum við staðfestingu einkaleyfisins eru skjalaðir og meðhöndlaðir af skjaladeildinni í samstarfi við þann aðstoðarmann sem ábyrgur er fyrir málinu. Utanumhaldi um fresti er miðstýrt af skjaladeildinni sem samanstendur af þjálfuðum aðstoðarmönnum (þ. *Patentanwaltfachangestellte*) sem hafa margra ára reynslu af skjölun og utanumhaldi um fresti í tengslum við staðfestingu á einkaleyfum frá EPO. Notast er við tvöfalt eftirlit (e. *cross-check eða four eyes principle*). Tveir aðstoðarmenn sjá því um hverja dagsetningu. Loks lútir skjaladeildin yfirstjórn þeirra einkaleyfalögmannna sem ábyrgir eru fyrir hverju máli.

Bezold & Partner sendi fyrirmæli um staðfestingu einkaleyfisins á Íslandi til BRANN um þremur mánuðum áður en frestur til að staðfesta einkaleyfið hér á landi rann út. Staðfesting um móttöku tölvupóstsins sem innihélt beiðnina barst frá BRANN.¹ Þar sem staðfestingin frá BRANN og síðar upplýsingar frá BRANN um að einkaleyfið hefði verið staðfest, innihélt tilvísunarnúmerið vegna Íslands, taldi Bezold & Partner að einkaleyfið hefði sannarlega verið staðfest hér á landi. BRANN taldi hins vegar að um hefði verið að ræða fyrirmæli vegna staðfestingar einkaleyfisins í Svíþjóð sem hefðu verið send í tvíriti.

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun segir að eftir að sjálfvirkt svar hafði verið sent frá BRANN til Bezold & Partner vegna beggja pósta hafi einungis einn efnislegur tölvupóstur borist frá BRANN til Bezold & Partner með fyrirmælum um næstu skref. Með vísan til þess segir í ákvörðuninni að það sé mat Hugverkastofunnar að í samræmi við kerfi Bezold & Partner hafi verið tilefni til athugunar á því hvort eitthvað hefði farið úrskeiðis í ferlinu þegar einungis barst svar frá

¹ Þ.e. tveir sjálfvirkir staðfestingarpóstar, sbr. fylgiskjöl nr. 4 við beiðni áfrýjanda til Hugverkastofunnar dags. 5. desember 2019.

starfsmanni BRANN varðandi þau skref sem þurfti að taka til að fullgilda einkaleyfið í Svíþjóð, á meðan engar slíkar upplýsingar bárust varðandi Ísland.

Í þessu sambandi er rétt að vísa til svars sem sent var í tölvupósti til Hugverkastofunnar þann 26. mars 2021, þar sem málavextir voru útskýrðir nánar. Þar kom fram að til viðbótar við sjálfvirku staðfestingarpóstana tvo frá BRANN til Bezold & Partner sem nefndir voru hér að framan, bárust tvö ítarleg staðfestingarbréf frá BRANN til Bezold & Partner, annað þann 10. janúar 2019 og hitt þann 13. febrúar 2019.² Það er því ekki rétt sem kemur fram í ákvörðun Hugverkastofunnar að einungis einn efnislegur póstur hafi borist frá BRANN um næstu skref vegna fullgildingar einkaleyfisins. Bæði staðfestingarbréfin innihéldu tilvísunarnúmerið 20777/EP-IS, þ.e. vísuðu til staðfestingar einkaleyfisins á Íslandi. Þrátt fyrir hitt ranga tilvísunarnúmer taldi starfsfólk Bezold & Partner fyrri staðfestinguna réttilega eiga við fullgildingu einkaleyfisins í Svíþjóð, með vísan til þess umboðs sem fylgdi með staðfestingarbréfinu. Síðara staðfestingarbréfið frá BRANN, þ.e. það sem barst þann 13. febrúar 2019, var hins vegar ranglega talið eiga við um fullgildingu einkaleyfisins á Íslandi, vegna tilvísunarnúmersins sem innihélt stafina „IS“. Þessi einangruðu mannlegu mistök útskýra hvers vegna ekki var talið vera tilefni til að neitt hefði farið úrskeiðis í annars áreiðanlegu kerfi.

Eftir að hafa fengið staðfestingartölvupóstana frá BRANN (fylgiskjal 4 með hinni upphaflegu beiðni áfrýjanda til Hugverkastofunnar um endurveitingu réttinda) og staðfestingarbréfin tvö (fylgiskjöl 5 og 6 með endurveitingarbeiðni áfrýjanda) var ekki fylgst frekar með því að fullgildingarferlinu væri lokið af hálfu Bezold & Partner þar sem það er ekki óeðlilegt að lokaskýrsla viðkomandi samstarfsaðila berist eftir að frestir renni út.

Líkt og fram hefur komið hefur Bezold & Partner leitað til BRANN vegna staðfestinga á einkaleyfum á Íslandi í þriggja áður, þ.e. á árunum 2009, 2017 og 2018. Engin vandkvæði við staðfestingar á umræddum einkaleyfum komu upp í þeim tilfellum. Þá er rétt að taka fram að ákveðið var að staðfesta umrætt einkaleyfi, þ.e. EP3144295 í 24 löndum³ og einkaleyfið er enn í gildi í þeim löndum að Íslandi undanskildu.

Í fjölda ára hafa umræddir verkferlar Bezold & Partners reynst áreiðanlegir. Reynslan sýnir að um vel útfært og skilvirkt kerfi er að ræða enda hefur Bezold & Partner viðhaft umrædda verkferla í fjölda ára án þess að mistök hafi átt sér stað við staðfestingar á evrópskum einkaleyfum. Með vísan til alls framangreinds er því að mati áfrýjanda með sanngirni ekki hægt að halda öðru fram en að um einangruð mannleg mistök í annars vel útfærðu og skilvirku kerfi Bezold & Partner hafi verið að ræða.

Líkt og fram kemur í ákvörðun Hugverkastofunnar er við mat á því hvort skilyrðum 1. mgr. 72. gr. einkaleyfalaga telst fullnægt m.a. litið 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

² Sbr. fylgiskjöl nr. 5 og 6 við beiðni áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 5. desember 2019.

³ Þ.e. í AL, AT, BE, CH/LI, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SI and TR, líkt og kom fram í svörum til Hugverkastofunnar þann 25. janúar 2021.

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 2015.⁴ 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 í því bæri að fallast á beiðni um endurveitingu réttinda í umræddu máli. Þá má ennfremur nefna ákvörðun í máli nr. T 2843/18 frá 6. maí 2019.⁵ Í umræddu máli hafði starfsmaður í skjaladeild umboðsmanns þess einkaleyfis sem um ræddi ekki fært inn tímafresti í tengslum við áfrýjun ákvörðunar um einkaleyfið fyrir mistök. Áfrýjunarnefndin komst að þeirri niðurstöðu að um hefði verið að ræða einangruð mannleg mistök í kerfi sem væri „*elaborated, satisfactory and normally reliable system for the monitoring of the time limits*“. Því var fallist á beiðni um endurveitingu réttinda í umræddu máli í samræmi við rötgróna framkvæmd áfrýjunarnefnda EPO.⁶ Að mati áfrýjanda eru atvik í því máli sem hér er til úrlausnar um margt sambærileg og í tilvitnuðum málum.

Áfrýjandi byggir ennfremur á því að gripið hafi verið til viðeigandi ráðstafna svo skjótt sem mistökin urðu ljós í samræmi við kröfu 1. mgr. 72. gr. einkaleyfalaga þar að lútandi. Um leið og ljóst varð að einkaleyfið hefði ekki verið staðfest hér á landi, þ.e. þann 22. október 2019, var rannsakað hvers vegna og leitað til lögmanna á Íslandi til þess að óska eftir endurveitingu réttindanna. Er því ljóst að gripið var til viðeigandi ráðstafana eins fljótt og kostur var sem ber enn frekari vott um að um mannleg mistök var að ræða en ekki vanhöld eða vanrækslu á að gera viðeigandi ráðstafanir til að viðhalda réttindunum.

Áfrýjandi byggir loks á því að það séu einmitt tilvik af þessum toga sem löggjafinn hafði í huga við setningu 72. gr. einkaleyfalaga og samsvarandi ákvæðis 122. gr. EPC. Í skýringum við 72. gr. í greinargerð með frumvarpi til einkaleyfalaga 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

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

⁵ Mál nr. T 2843/18 – 3.2.07 - *Decision of Technical Board of Appeal 3.2.07* - 6. maí 2019.

⁶ 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 glatist 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 viðkomandi 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). Loks er rétt að nefna ákvörðun í máli nr. T 1815/15 frá 15. apríl 2016 þar sem starfsmanni viðkomandi umboðsmanns réttthafa láðist að greiða viðbótaralag í tengslum við umrædd einkaleyfaréttindi vegna „a lapse of concentration“. Í kjölfarið áttu sér stað önnur mistök þegar annar starfsmaður kom ekki auga á mistök þess fyrra í annars áreiðanlegu kerfi. Í ákvörðuninni var fallist á beiðni um endurveitingu réttinda umrædds einkaleyfis, þrátt fyrir framangreind mannleg og einangruð mistök, með vísan til ákvæði 122. gr. EPC. (Mál nr. T 1815/15 – 3.2.03 – *Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.03* – 15. apríl 2016).

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.

Í því tilviki sem hér um ræðir óskaði umboðsmaður áfrýjanda sannanlega eftir því að EP3144295 yrði staðfest á Íslandi innan viðeigandi frests en vegna mannglegra mistaka við móttöku beiðninnar hjá BRANN sem og við úrvinnslu móttökustaðfestingar frá BRANN til Bezold & Partner var það ekki gert. Um leið og mistökin urðu ljós var þegar í stað gripið til viðeigandi ráðstafana líkt og áður er rakið. 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 ber ákvæðið þröngt og því beri einvörðungu að beita í undantekningartilvikum. Það er hins vegar fráleitt svo 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 réttlæt看legt er að fallast á endurveitingu réttinda á grundvelli ákvæðisins. Því til stuðnings vísar áfrýjandi til forsendna úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 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 tímafrestrir 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 manleg mistök eða óhöpp af tæknilegum ástæðum að koma upp. Óvenjulegar og óviðráðanlegar aðstæður geta leitt til þess að umboðsmaður gerir ekki ráðstafanir hjá einkaleyfayfirvöldum [...] 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.⁷

Að lokum skal bent á á að um verulega hagsmuni áfrýjanda er að ræða og því mikilvægt að nýta undanþáguákvæði 1. mgr. 72. gr. einkaleyfalaga enda gerðu bæði hann og umboðsmaður hans 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. laganna er að einkaleyfishafar missi ekki mikilvæg réttindi vegna smávægilegra mistaka hjá þeim sjálfum eða umboðsmönnum þeirra. Samkvæmt meðalhófsreglu 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.

⁷ Mál nr. J 02/86, J 03/86 – *Decision of the Legal Board of Appeal* – 21. október 1986.

**III.
Niðurlag**

Með vísan til alls framangreinds telur áfrýjandi sýnt að ógilda beri hina áfrýjaðu ákvörðun og fallast á endurveitingu réttinda samkvæmt 1. mgr. 72 gr. einkaleyfalaga vegna EP einkaleyfis nr. 3144295.

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

Virðingarfyllst,


María Kristjánsdóttir, lögmaður



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

Reykjavík, 19. janúar 2022
Tilvísun: 202109-8528, 1.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 10/2021, GH Sigurgeirsson Intellectual Property f.h. Divi's Laboratories Limited, Indlandi gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 19. nóvember 2021, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 19. janúar 2022, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.

Mál þetta varðar beiðni áfrýjanda um endurveitingu réttinda til einkaleyfis nr. EP3144295, sem Hugverkastofan hafnaði með erindi, dags. **26. júlí 2021**, með vísan til 1. mgr. 72. gr. laga um einkaleyfi nr. 17/1991 (ell.). Niðurstaðan var á því byggð að við afgreiðslu málsins hefði ekki verið farið eftir því verkferli sem lýst var að hefði verið í gildi á þeim tíma sem beiðnin var til meðferðar og að tvöfalt eftirlit, sem haldið var fram að hefði verið til staðar, hafi ekki verið virkt. Ekki var því talið að allt sem með sanngirni hefði mátt krefjast af aðilum hefði verið gert til þess að virða þann frest sem við átti í málinu, þ.e. að óska eftir gildistöku á einkaleyfi nr. EP3144295 innan fjögurra mánaða frests frá veitingu EPO þann 5. desember 2018.

Málsmeðferð Hugverkastofunnar á fyrri stigum

Mál þetta er sérstakt að því leyti að ákvörðun um synjun var fyrst tekin þann **18. júní 2021**. Við frágang málsins hjá Hugverkastofunni þann sama dag kom í ljós að formskilyrðum beiðninnar, sem lögð var fram þann 5. desember 2019, hafði ekki verið fullnægt þar sem ekki hafði verið óskað eftir gildistöku einkaleyfisins hér á landi í samræmi við 77. gr. ell. og 97. gr. reglugerðar um einkaleyfi nr. 477/2012 (rgl.). Í samræmi við ákvæði 72. gr. ell., sem tilgreinir að eigandi þurfi að „gera þær ráðstafanir sem tilgreindur frestur kvað á um“, hefði í samræmi við 77. gr. ell. þurft innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunar að leggja fram beiðni um gildistöku einkaleyfisins hér á landi, greiða tilskilin gjöld og leggja fram kröfur einkaleyfisins á íslensku.

Það að beiðni uppfylli formsatriði er almennt forsenda fyrir því að mál verði tekið til efnislegrar meðferðar. Formgallinn hefði því með réttu átt að leiða til synjunar á beiðninni, sem í samræmi við 72. gr. ell. telst ekki fram komin fyrr en skilyrðum ákvæðisins er fullnægt. Þá er ennfremur hætt á því, ef einhverju formskilyrða er ábótavant og úr því er ekki bætt fyrr en tveggja mánaða frestur samkvæmt ákvæðinu rennur út, að beiðni teljist of seint fram komin. Ábyrgð á því að beiðni um endurveitingu réttinda uppfylli formskilyrði liggur fyrst og fremst hjá einkaleyfishafa eða umboðsmanni hans.

Þar sem fyrst kom í ljós við frágang efnislegrar ákvörðunar í málinu að formskilyrði þessu hefði ekki verið fullnægt var ákvörðun tekin, einnig þann 26. júlí 2021, um að afturkalla fyrri ákvörðun með vísan til 25. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 (ssl.). Með vísan til 13. gr. ssl. hafði umboðsmanni eiganda verið boðið að tjá sig um þá fyrirhuguðu ákvörðun innan tilskilins frests þann 22. júní 2021 og barst svar frá umboðsmanni þann 14. júlí 2021. Með hliðsjón

af því að Hugverkastofan hafði ekki við meðferð málsins á fyrstu stigum farið eftir skráðum vinnureglum og kannað formaskilyrði, sem leitt hefðu til ábendingar um að þessu atriði væri ábótavant og einnig því að málsmeðferð hafði þegar ákvörðun var tekin dregist úr hófi, var tekin sú ákvörðun, ekki síst að teknu tilliti til réttmætra væntinga málsaðila, að bæta eingöngu við umfjöllun um ágallann og málsmeðferð í tengslum við ógildingu fyrri ákvörðunar í nýrri ákvörðun dags. 26. júlí 2021. Um málavexti og rökstuðning að öðru leyti er vísað til fyrrnefndra ákvarðana frá 26. júlí 2021.¹

Frekari rökstuðningur Hugverkastofunnar

Hugverkastofan rökstuddi ítarlega forsendur niðurstöðunnar í ákvörðun, dags. 26. júlí 2021 og er því að meginstefnu til vísað til þess sem þar kemur fram. Hugverkastofan áréttar þó eftirtalin atriði með hliðsjón af greinargerð áfrýjanda.

Verkferlum þeim sem tilgreint er að hafi verið í gildi hjá Bezold og Partner er lýst í greinargerð áfrýjanda eins og á fyrri stigum og voru aðskildar beiðnir sannanlega sendar BRANN fyrir annars vegar Ísland og hins vegar Svíþjóð innan tilskilins frests. Mistökin fólust í því að móttakandi beiðnanna, BRANN, vann málið eftirleiðis aðeins fyrir Svíþjóð þrátt fyrir að vísa til tilvísunarnúmers fyrir Ísland í samskiptum. Sjálfkrafa staðfestingar bárust frá BRANN til Bezold og Partner með tölvupósti fyrir báðar beiðnirnar, sbr. lýsingu í greinargerð áfrýjanda á bls. 2, en önnur gögn sem lögð voru fram í málinu sýndu að formleg staðfesting hefði eingöngu borist frá BRANN vegna gildistöku í Svíþjóð. Fram kemur í upphaflegum rökstuðningi á fyrri stigum að engin slík staðfesting hafi borist vegna Íslands og að ekki hafi verið spurð frekar fyrir um það eða því fylgt eftir af hálfu Bezold og Partner.

Í ákvörðun Hugverkastofunnar var, eins og áfrýjandi tekur fram í greinargerð á bls. 3, tilgreint að einn efnislegur tölvupóstur með fyrirmælum um næstu skref hefði borist. Var þá átt við formlegt erindi í fylgiskjali 5 sem tilgreinir að umboð vanti, greiða þurfi árgjöld o.fl. sem voru *næstu skref* í ferlinu vegna Svíþjóðar. Það erindi sem fylgdi í kjölfar þess, sbr. fylgiskjal 6, var staðfesting á því að gengið hafi verið frá gildistöku í Svíþjóð en þar var ekki gerð grein fyrir næstu skrefum fyrir utan það að áréttað var að BRANN bæri ekki ábyrgð á greiðslu árgjalda.

Skýringar sem fram komu um að þessi tvö síðari erindi hefðu verið mislesin og þá fyrri erindið tengt Svíþjóð vegna meðfylgjandi umboðs en hið síðara Íslandi komu fyrst fram þann 26. mars 2021 þegar Hugverkastofan óskaði eftir nánari skýringum á verkferlum í annað sinn þann 24. mars s.á. Þrátt fyrir að þessi erindi (nr. 5 og 6) innihéldu sama tilvísunarnúmer fyrir Ísland var að mati Hugverkastofunnar ljóst að efni þeirra beggja varðaði sitthvort erindið vegna gildistöku einkaleyfisins í Svíþjóð eins og áfrýjandi hafði áður lýst, sbr. fyrisögnina „*Validation in Sweden*“ (fskj. 5) og textann „*We thank you for your order of January 10, 2018 and confirm that we will take the necessary steps to validate the above mentioned European patent in Sweden by filing a Swedish translation of the claims*“ (fskj. 5 frh.). Þá varðaði síðara erindið (fskj. 6 - tölvupóstur) aðeins gildistöku einkaleyfisins í Svíþjóð, sbr. „*We hereby wish to inform you that the validation of the above European patent in Sweden has been completed.*“ Því erindi fylgdu „*filing documents and invoice*“ (fskj. 6 – formlegt erindi). Í fylgibréfi með tölvupóstinum (fskj. 6 – formlegt erindi) var ennfremur vísað til „*Swedish Patent*“ og „*Swedish translation*“. Tilvísunarnúmer í þessu síðara erindi er í miðri setningu undir efni (e. subject) tölvupóstsins sem hefst á orðunum: „*Report on SE validation and invoice...*“. Fyrir utan bókstafina IS er tilvísunarnúmerið það sama og fyrir SE (20777/EP-IS) og er það að mati Hugverkastofunnar síður greinanlegt en önnur atriði erindisins. Að öðru leyti er vísað til umfjöllunar um skýrleika erinda í málinu í ákvörðun Hugverkastofunnar.

¹ Greinargerð þessari fylgir ákvörðun dags. 18. júní 2021, sem og ákvörðun dags. 26. júlí 2021 um afturköllun þeirrar ákvörðunar og hin nýja efnislega ákvörðun sem tekin var í málinu, einnig þann 26. júlí 2021.

Einstök, mannleg mistök í annars vel skilgreindu ferli eru afsakanleg og um það vitna m.a. þeir úrskurðir áfrýjunarnefndar EPO sem áfrýjandi vísar til. Varðandi það að ekki hafi verið litið til þess að mannleg mistök hafi átt sér stað þá var að mati Hugverkastofunnar ekki rökstutt á fyrri stigum að einstök mannleg mistök hefðu orðið þess valdandi að gildistöku hafði ekki verið óskað á Íslandi. Rökin sem lögð voru fram í málinu vörðuðu einkum það að verkferlar Besold og Partner væru skýrir og að eftir þeim hefði verið farið, BRANN hefði unnið málið áfram undir röngu tilvísunarnúmeri og að Besold og Partner hefðu ekki fylgt málinu eftir þegar staðfestingar höfðu borist vegna gildistöku í Svíþjóð. Álitið var að tilvísunarnúmer Íslands staðfestu gildistöku á Íslandi. Rök um mannleg mistök voru að öðru leyti einkum tengd því að óskað hefði verið eftir endurveitingu réttinda með réttum hætti en eins og fram kemur í ákvörðun Hugverkastofunnar (bls. 6), verður að skoða þetta tvennt aðskilið. Mat á mannlegum mistökum getur tengst því sem hugsanlega fór úrskeiðis í ferli við gildistöku og við það ferli er þess krafist að sýnt sé fram á að allt hafi verið gert sem með sanngirni má ætla af viðkomandi en þrátt fyrir það hafi eitthvað farið úrskeiðis. Það mat á ekki við um ferli tengdu endurveitingu réttinda, heldur þarf hvað það varðar aðeins að virða þann frest og þær aðgerðir sem 72. gr. ell. og 97. gr. rgl. tilgreina.

Skýringar á því í hverju hugsanleg mannleg mistök fólust, þ.e. að Besold og Partner hafi litið á erindi, sbr. fylgiskjal 5, sem staðfestingu fyrir Svíþjóð en erindi, sbr. fylgiskjal 6, sem erindi fyrir Ísland, komu sem fyrr segir fyrst fram undir lok málsmeðferðar, sbr. erindi, dags. 26. mars 2021. Að mati Hugverkastofunnar var þar um að ræða eftiráskýringar sem ekki samræmdust lýsingu á málsatvikum í málinu að öðru leyti. Áfrýjunarnefnd hefur m.a. fjallað um eftiráskýringar í úrskurði í máli nr. 6/2011, frá 23. nóvember 2012, bls. 19.

Að mati Hugverkastofunnar liggja upphafleg mistök í málinu einkum hjá BRANN sem sagt er hafa litið á tvö sambærileg erindi sem eitt. Ekki var hins vegar byggt á því í málinu að eitthvað hefði farið úrskeiðis hjá BRANN. Hugverkastofan hefur samþykkt beiðnir um endurveitingu réttinda í þeim tilvikum sem sýnt er fram á að erindi hafi víxlast eða verið lesin sem eitt.² Af lýsingu á málsatvikum og verkferlum Bezold og Partner, sem og skýringum á útfærslu ábyrgðar í þeim ferlum var að mati stofnunarinnar ljóst að málinu varðandi Ísland hafi ekki verið fylgt eftir í samræmi við þá.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til forsendna fyrir niðurstöðu stofnunarinnar sem fram komu í ákvörðun, dags. 26. júlí 2021 og fer fram á að sú niðurstaða verði staðfest.

Virðingarfyllst,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

² Sjá m.a. meðfylgjandi mál vegna EP2515855 frá 24. júlí 2015.