



## Ákvörðun Hugverkastofunnar í endurveitingarmáli EP3337462

15. mars 2024

**Rétthafi:** Neurim Pharmaceuticals Ltd., Ísrael

**Umboðsmaður:** G.H. Sigurgeirsson ehf., Íslandi

### Málsatvik

Þann 30. september 2020 birti Evrópska einkaleyfastofan (EPO) tilkynningu um veitingu evrópsks einkaleyfis nr. EP3337462. Beiðni um staðfestingu einkaleyfisins hér á landi skv. 77. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (ell.), var lögð inn til Hugverkastofunnar 26. október 2020 og var staðfesting um gildistöku birt í Hugverkatíðindum þann 15. nóvember 2020. Frestur til að greiða árgjald fyrir 5. gjaldár af einkaleyfinu með tilskilinni hækkun skv. 81. gr., sbr. 3. mgr. 41. gr. ell., rann út þann 30. júlí 2021.<sup>1</sup> Þar sem tilskilið gjald var ekki greitt innan lögboðins frests var einkaleyfið fellt úr gildi með vísan til 2. mgr. 81. gr. ell.

Beiðni um endurveitingu réttinda barst Hugverkastofunni 9. maí 2022 og þann sama dag var greitt árgjald fyrir 5. gjaldár með 20% álagi og endurveitingargjald. Þá var árgjald fyrir 6. gjaldár greitt þann 13. október 2022 og árgjald fyrir 7. gjaldár greitt þann 21. nóvember 2022. Síðari árgjöld vegna einkaleyfisins hafa enn fremur verið greidd.

Með erindi, dags. 25. maí 2023, óskaði Hugverkastofan eftir nánari upplýsingum og/eða gögnum til að geta betur lagt mat á það hvort skilyrði 72. gr. ell. væru uppfyllt. Þann 20. júní 2023 barst Hugverkastofunni svar við erindinu, en stofnunin óskaði í kjölfarið eftir frekari gögnum í tengslum við málið þann 23. júní 2023. Svar barst stofnuninni þann 14. júlí 2023 og var meðferð málsins þá fram haldið.<sup>2</sup>

### Beiðni fram komin innan tilskilinna fresta

Samkvæmt 72. gr. ell., skulu einkaleyfayfirvöld endurveita umsækjanda rétt sem glatast hefur í þeim tilvikum sem hann eða umboðsmaður hans hafa ekki gert ráðstafanir hjá einkaleyfayfirvöldum innan þess frests sem settur er í einkaleyfalögum eða á grundvelli þeirra. Skilyrði er þó að hlutaðeigandi hafi gert allt sem með sanngirni má af honum krefjast til að virða frestinn og að hann geri viðeigandi ráðstafanir innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunar er töfinni olli, þó aldrei síðar en einu ári frá lokum frestsins. Til þess að endurveiting geti

<sup>1</sup> Um var að ræða árgjald fyrir fyrsta gjaldár eftir veitingu og því féll það ekki í gjalddaga fyrr en fjórum mánuðum eftir að einkaleyfið var veitt hjá EPO, sbr. 2. mgr. 81. gr. ell., þ.e. 30. janúar 2021 í tilviki EP3337462. Rann frestur til að greiða 5. árgjald með tilskilinni hækkun því út þann 30. júlí 2021, sbr. 3. mgr. 41. gr. ell.

<sup>2</sup> Greinargerð málsaðila fylgir ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerð málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

átt sér stað þarf innan sama frests að leggja fram skriflega beiðni þar að lútandi, greiða tilskilin gjöld og gera þær ráðstafanir sem tilgreindur frestur kvað á um, sbr. og 97. gr. reglugerðar nr. 477/2012 um einkaleyfi.

Beiðni um endurveitingu réttinda barst Hugverkastofunni sem fyrr segir þann 9. maí 2022 ásamt greiðslu fyrir 5. gjaldár. Þar sem frestur til að greiða árgjald fyrir 6. gjaldár með tilskilinni hækkun rann út stuttu eftir að beiðni um endurveitingu réttinda barst eða þann 31. maí 2022, sbr. 3. mgr. 41. gr. ell. hefði Hugverkastofan með réttu átt að vísa beiðninni frá þegar ljóst var að 6. árgjald hefði ekki verið greitt. Ákvæði 41. gr. ell. gerir enda ráð fyrir því að á meðan mál vegna endurveitingar réttinda er til meðferðar þurfi að viðhalda einkaleyfinu með greiðslu árgjalda.<sup>3</sup> Málið fór þó ekki í þann farveg innan stofnunarinnar. Þann 13. október 2022 óskaði Árnason Faktor ehf. eftir að greiða 6. árgjald einkaleyfisins þrátt fyrir að tæpir fimm mánuðir væru liðnir frá því að greiðslufrestur rann út. Fyrir mistök tók Hugverkastofan við greiðslunni þótt ljóst mætti vera að lokafrestur væri löngu liðinn. Í kjölfarið heimilaði stofnunin greiðslu 7. árgjalds, sem var á gjalddaga stuttu eftir að greiðsla fyrir 6. gjaldár barst, þ.e. 30. nóvember 2022, á þeim grundvelli að þegar hafði verið tekið við fyrri greiðslu og þar sem efnislegrí meðferð í máli því sem hér um ræðir var enn ekki lokið.

Með hliðsjón af því að viðtaka greiðslu í máli þar sem greiðslufrestir voru þegar liðnir eru mistök af hálfu Hugverkastofunnar telur stofnunin ekki rétt að vísa máli þessu frá með vísan til þess að formskilyrði hafi ekki verið uppfyllt heldur beri að taka málið til áframhaldandi efnislegrar meðferðar.

### Niðurstaða

Um evrópsk einkaleyfi sem taka til Íslands gildir X. kafli a. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (ell.) og öðlast evrópsk einkaleyfi gildi hér á landi eftir beiðni þar um skv. 77. gr. ell. Einkaleyfi nr. EP3337462 var veitt af Evrópsku einkaleyfastofunni (EPO) þann 30. september 2020. Beiðni um staðfestingu einkaleyfisins var lögð inn til Hugverkastofunnar þann 26. október 2020 og var gildistaka einkaleyfisins birt í Hugverkatíðindum þann 15. nóvember 2020.

Samkvæmt 1. mgr. 81. gr. ell. skal greiða árgjöld af evrópsku einkaleyfi til Hugverkastofunnar fyrir hvert gjaldár sem byrjar að líða eftir að EPO hefur birt tilkynningu um þá ákvörðun að veita evrópskt einkaleyfi. Í 2. mgr. 81. gr. ell. segir enn fremur að árgjald fyrir fyrsta gjaldár eftir veitingu falli þó ekki í gjalddaga fyrr en fjórum mánuðum eftir veitingu einkaleyfisins, sbr. framangreint. Frestur til að greiða 5. árgjald með tilskilinni hækkun skv. 1. mgr. 81. gr., sbr. 3. mgr. 41. gr. ell., rann því út þann 30. júlí 2021. Þar sem tilskilið árgjald var ekki greitt innan lögboðins frests var einkaleyfið fellt úr gildi með vísan til 2. mgr. 81. gr. ell.

Tímamörk skv. 72. gr. ell. eru tvíþætt. Annars vegar þarf beiðni að berast innan tveggja mánaða frá brottfalli þeirrar hindrunar sem töfenni olli og hins vegar innan árs frá lokum þess frests sem bar að virða í fyrirbyggjandi máli. Bæði tímamörk eru ófrávíkjanleg skilyrði þess að fallist sé á beiðni um endurveitingu og ber að beita ströngu mati enda er um undantekningarákvæði að ræða.<sup>4</sup>

Beiðandi byggir beiðni sína, dags. 9. maí 2022, á því að þann 10. mars 2022 hafi hann fyrst orðið þess áskynja að einkaleyfið væri fallið úr gildi þar sem árgjald fyrir 5. gjaldár hefði ekki verið greitt. Þrátt fyrir að hann og allir þeir sem störfuðu í hans umboði hafi gert allt sem af þeim mátti með sanngirni krefjast til að virða frestinn hafi einangruð mannleg mistök í vel útfærðum og skilvirkum kerfum orðið þess valdandi að einkaleyfið féll úr gildi. Þar sem frestur til þess að greiða árgjaldið rann út þann 30. júlí 2021 telur beiðandi jafnframt að hann sé innan

<sup>3</sup> Einungis er heimilt að fresta árgjaldagreiðslum þegar áfrýjunarnefnd hefur kveðið upp úrskurð í máli sem fer fyrir dómstóla, sbr. 1. mgr. 41. gr. ell.

<sup>4</sup> Sjá athugasemdir við 72. gr. ell. í frumvarpi til laga nr. 17/1991.

tímamarka ákvæðis 72. gr. ell. þar sem beiðnin hafi verið lögð inn innan 12 mánaða frá lokadegi frestsins og ekki hafi verið liðnir meira en 2 mánuðir frá því að beiðandi varð þess áskynja að einkaleyfið væri niður fallið.

Í greinargerð beiðanda er farið yfir verkferlið sem þýska lögmannsstofan Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB (Weickmann), sem gætti hagsmuna beiðanda í tengslum við umsókn og veitingu einkaleyfisins hjá EPO, styðst við þegar tilkynning berst um vangreiðslu árgjalda. Byggir beiðandi á því að umrædd mistök hafi falist í því að starfsmaður Weickmann, sem bar ábyrgð á málinu, hafi ekki áframsent tilkynningu fyrirtækisins CPA Global og meðfylgjandi samskipti fyrirtækisins og umboðsmanns einkaleyfisins hér á landi (GHIP) frá 15. febrúar 2021 til beiðanda, þar sem fram kom að árgjald fyrir 5. gjaldár hefði ekki verið greitt hér á landi. Starfsmaðurinn hafi komist að þeirri röngu niðurstöðu að árgjaldið hefði þegar verið greitt og að umrædd tilkynning hefði verið send fyrir mistök þar sem skrá Weickmann um einkaleyfið innihélt upplýsingar um meinta tvöfalda greiðslu árgjaldsins. Fyrir vikið hafi beiðandi ekki orðið ljóst að árgjaldið hefði ekki verið greitt fyrr en Weickmann barst tilkynning frá bandarískum lögmonnum hans þann 10. mars 2022 um að CPA Global hefði ekki tekist að greiða árgjald fyrir 6. gjaldár þar sem einkaleyfið væri ekki lengur í gildi.

Hugverkastofan tekur undir með beiðanda að ekki voru liðnir meira en 12 mánuðir frá því að frestur til að greiða árgjald fyrir 5. gjaldár með tilskilinni hækkun rann út þann 30. júlí 2021 þegar beiðni um endurveitingu réttinda barst stofnuninni þann 9. maí 2022. Hvað varðar mat á því hvort beiðnin hafi borist innan tveggja mánaða frá brottfalli þeirrar hindrunar sem töfinni olli ber hins vegar almennt að miða við þá dagsetningu sem einkaleyfishafi eða þeir sem starfa í umboði hans, fá raunverulega vitneskju um að frestur hafi ekki verið virtur. Þegar um er að ræða tilkynningu um að réttindi séu fallin niður er jafnframt gert ráð fyrir að brottfall hindrunar eigi sér stað á þeim degi sem slíkt erindi er móttakið, en þá ber móttakanda einnig skylda til að hundska ekki tilkynninguna heldur grípa til aðgerða.<sup>5</sup>

Í greinargerð beiðanda vantaði skýringar á því hvers vegna erindi frá bandarískum lögmonnum beiðanda um að honum hefði verið tilkynnt af CPA Global, með erindi dags. 13. desember 2021 (sbr. fylgiskjal 1), að ekki hefði tekist að greiða árgjald fyrir 6. gjaldár þar sem einkaleyfið væri ekki lengur í gildi hefði ekki borist Weickmann fyrr en 10. mars 2022. Hugverkastofan óskaði því eftir nánari upplýsingum um hvers vegna það liðu nærri því þrjú mánuðir milli dagsetningar erindis CPA Global og þar til bandarískir lögmennt beiðanda upplýstu Weickmann um að einkaleyfið væri niður fallið, með vísan til 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993. Í svari beiðanda kom fram að erindi CPA Global hefði einungis verið sent í bréfpósti en ekki með rafrænum hætti og að A, [REDACTED], hefði móttakið það þann 10. mars 2022 og í kjölfarið upplýst lögmennt beiðanda um efni erindisins strax þann sama dag. Lagði beiðandi fram undirritaða yfirlýsingu A þess efnis.

Með hliðsjón af framangreindu og á grundvelli yfirlýsingar um að beiðandi hafi raunverulega móttakið umrætt erindi bréflaga þann 10. mars 2022, er það mat Hugverkastofunnar að fallast beri á tímamarkið 10. mars 2022 sem dagsetningu fyrir brottfall þeirrar hindrunar sem töfinni olli. Skilyrði 72. gr. ell. um að beiðni þurfi að berast innan tveggja mánaða frá brottfalli hindrunar telst því uppfyllt í máli þessu.

Eftir stendur þá að meta hvort efnisleg skilyrði 72. gr. ell. séu uppfyllt, en auk þeirra tímafresta sem ákvæðið kveður á um þurfa tvö grundvallarskilyrði að vera uppfyllt svo endurveiting réttinda komi til greina, þ.e. annars vegar að umsækjandi eða einkaleyfishafi hafi verið ófær um að gera ráðstafanir innan tilskilins frest og hins

---

<sup>5</sup> Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli J 0001/20, lið 2 og 3.7.1.

vegar að hann hafi samt sem áður gert allt sem með sanngirni mátti af honum krefjast til að virða frestinn (e. *all due care*).<sup>6</sup> Hvort viðkomandi telst hafa uppfyllt það skilyrði verða einkaleyfayfirvöld að meta hverju sinni.

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

Við mat á því hvort skilyrðum 72. gr. ell. telst fullnægt að þessu leyti er m.a. litið til fyrri úrskurða hér á landi, sem og ákvarðana áfrýjunarnefnda EPO í sambærilegum málum varðandi túlkun á 122. gr. Evrópska einkaleyfasamningsins (EPC). Af fyrri fordæmum má sjá að ströng krafa er gerð um athafnaskyldu aðila og er 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. Endurveiting réttinda getur þ.a.l. verið talin réttlæt看leg ef ástæðu þess að frestir voru ekki virtir má rekja til einangraðra mistaka í eftirlitskerfi eða verkferla sem undir venjulegum kringumstæðum virka vel eða eru almennt skilvirkir. Umsækjandi, einkaleyfishafi eða umboðsmaður hans þarf þó að sýna fram á að kerfi það sem notast er við sé áreiðanlegt.<sup>7</sup>

Sem fyrr segir gætti þýska lögmannsstofan Weickmann hagsmuna beiðanda í tengslum við umsókn og veitingu einkaleyfisins hjá EPO. Fram kemur í greinargerð beiðanda að eftir að einkaleyfið var veitt af EPO hafi hann ákveðið að sjá sjálfur um greiðslu árgjalda í þeim löndum þar sem einkaleyfið hafði verið staðfest og leitað til CPA Global í þeim efnum. Samkvæmt vefsíðu Weickmann er um að ræða lögmannsstofu á sviði hugverkaréttar með um 130 hugverkasérfræðinga og 30 lögmennt eða einkaleyfalögmennt á sínum snærum.<sup>8</sup> Þá er CPA Global stórfyrirtæki með áratugalanga reynslu af utanumhaldi einkaleyfa og greiðslu árgjalda, en þar starfa um 3.000 manns á 29 starfsstöðvum í 12 löndum sem þjónusta yfir 12.000 lögmannsstofur og fyrirtæki daglega.<sup>9</sup> Verður samkvæmt framansögðu að líta svo á að um sé að ræða sérfræðinga og gera þurfi strangari kröfur til umræddra fyrirtækja þegar kemur að utanumhaldi og umsjón einkaleyfa heldur en ef um ófaglærða aðila væri að ræða.

Að sögn beiðanda fólust mistök þau sem leiddu til réttindamissis í því að starfsmaður Weickmann sem bar ábyrgð á málinu áframsendi ekki til beiðanda tilkynningu CPA Global, ásamt meðfylgjandi samskiptum fyrirtækisins og GHIP, frá 15. febrúar 2021 um að árgjaldið hefði ekki verið greitt hér á landi, sbr. fylgiskjal [5]. Af þeim sökum hafi beiðandi ekki haft upplýsingar um að árgjaldið hefði enn ekki verið greitt á þeim tímapunkti og ekki fengið vitneskju um það fyrr en 10. mars. 2022, sbr. framangreinda umfjöllun. Umræddur starfsmaður hafi komist að þeirri röngu niðurstöðu að árgjaldið hefði þegar verið greitt og að tilkynning CPA Global hefði verið send fyrir mistök þar sem skrá Weickmann um einkaleyfið innihélt þegar upplýsingar um hina meintu

<sup>6</sup> Sbr. umfjöllun um 122. gr. Evrópska einkaleyfasamningsins í ákvörðun áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. T 0413/91, sjá lið 3.

<sup>7</sup> Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. J 0003/12.

<sup>8</sup> Sjá vefsíðuna [www.weickmann.de/en/firm](http://www.weickmann.de/en/firm), upplýsingar sóttar 11. mars 2024.

<sup>9</sup> Sjá umfjöllun á vefsíðunum [www.clarivate.com/news/clarivate-completes-acquisition-of-cpa-global-to-form-a-global-ip-powerhouse](http://www.clarivate.com/news/clarivate-completes-acquisition-of-cpa-global-to-form-a-global-ip-powerhouse) og [www.clarivate.com/clarivate-cpaglobal-combination/#faq](http://www.clarivate.com/clarivate-cpaglobal-combination/#faq), upplýsingar sóttar 11. mars 2024. CPA Global hefur nú sameinast fyrirtækinu Clarivate.

tvöföldu greiðslu árgjaldsins, sbr. fylgiskjöl 2-4. Þá kemur fram í greinargerð að beiðanda sé ekki kunnugt um hvaða atvik urðu til þess að CPA Global taldi að árgjaldið hefði þegar verið greitt, sbr. upphaflega tilkynningu fyrirtækisins þar um dags. 8. desember 2020, sem að sögn beiðanda barst honum þó ekki fyrr en 4. febrúar 2021, sbr. fylgiskjal 3.

Í greinargerð beiðanda er farið yfir verkferlið sem Weickmann styðst við varðandi tilkynningar um vangreiðslu árgjalda til skjólstæðinga þegar fyrirtækið ber ekki sjálft ábyrgð á greiðslum árgjalda. Þar kemur fram að í tilviki þess einkaleyfis sem hér um ræðir hafi fyrirtækið fengið bréf frá CPA Global [þann 15. febrúar 2021] um skort á greiðslu (e. *non-payment letter*). Starfsmaðurinn sem borið hafi ábyrgð á að áframsenda erindið til beiðanda samkvæmt vinnureglum Weickmann

í þessu máli hafi hann vissulega útbúið erindi til beiðanda í skrá fyrirtækisins en ekki komið því áfram til þess meðeiganda sem bar ábyrgð á málinu til undirritunar í samræmi við verkferla heldur hætt við gerð þess og ekki aðhafst frekar í málinu. Ástæðan hafi verið fyrra erindi CPA Global sem var í skrá einkaleyfisins og fjallaði um hina meintu tvöföldu greiðslu árgjaldsins. Fyrir mistök hafi starfsmaðurinn því gert ráð fyrir að tilkynning um skort á greiðslu hefði verið send fyrir mistök og að búið væri að greiða árgjaldið.

Enn fremur liggur fyrir samkvæmt greinargerð að starfsmaður Weickmann áframsendi ekki heldur áminningu CPA Global frá 21. júlí 2021 um að árgjaldið hefði enn ekki verið greitt, auk upplýsinga um að lokafrestur til greiðslu væri [30. júlí 2021].<sup>10</sup> Með póstinum fylgdi afrit af tilkynningu GHIP til CPA Global þess efnis ásamt afriti af tilkynningu Hugverkastofunnar um að komið væri að greiðslu árgjalda, sbr. fylgiskjal 6. Að sögn beiðanda var ástæðan enn sú að starfsmaður Weickmann, sem bar ábyrgð á málinu, hafi séð að í málaskrá var að finna upplýsingar um hina meintu tvöföldu greiðslu árgjaldsins og hafi aftur komist að þeirri röngu niðurstöðu að árgjaldið hefði þegar verið greitt og að umrædd tilkynning frá CPA Global hefði verið send fyrir mistök.

Almennt hefur sú skylda verið talin hvíla á sérfræðingum og aðilum með mikil umsvif á sviði einkaleyfa að hafa til staðar að minnsta kosti eitt *cross-check*, þ.e. tvöfalt eftirlit.<sup>11</sup> Einangruð mistök við eftirlit með tímafrestum geta verið afsakanleg ef sýnt er fram á að kerfi beiðanda virki annars vel undir venjulegum kringumstæðum. Við mat á því hvort réttindatap hafi orsakast af einangruðum mistökum í annars skilvirku kerfi verður að meta hvort umræddur aðili, í þessu tilviki Weickmann, uppfylli þær kröfur að starfa eftir skilvirku vinnuferli og hafi áreiðanlegt eftirlitakerfi sem tryggir að tímafresta sé gætt.

Það er mat Hugverkastofunnar að verkferlið sem lýst er í greinargerð hafi ekki að öllu leyti verið til þess fallið að grípa þau mistök sem urðu þess valdandi að einkaleyfið féll úr gildi. Telur stofnunin að það hefði verið eðlilegt að starfsmaður Weickmann kannaði þetta misræmi í upplýsingagjöf CPA Global strax í upphafi þegar tilkynning um skort á greiðslu barst þann 15. febrúar 2021 og gengi úr skugga um hvort upplýsingarnar væru réttar eða rangar í ljósi þeirra réttinda sem voru í húfi. Þess í stað hætti hann við gerð erindis til að áframsenda tilkynninguna til beiðanda og ráðfærði sig hvorki við né kom erindinu áfram til meðeiganda til undirritunar.

Þá geta það ekki talist eðlileg og sanngjörn vinnubrögð miðað við þessar aðstæður að starfsmaðurinn hafi ekki kannað hið endurtekna misræmi betur í kjölfar seinna erindis CPA Global frá 21. júlí 2021 um að árgjaldið hefði

<sup>10</sup> Í greinargerð beiðanda segir á bls. 2 að samkvæmt tölvupósti CPA Global hafi lokafrestur til að greiða árgjaldið með álagi verið 31. júlí 2021. Þar sem um árgjald fyrir fyrsta gjaldár eftir veitingu var að ræða rann frestur til að greiða það með tilskilinni hækkun hins vegar út 30. júlí 2021, sbr. fyrri umfjöllun.

<sup>11</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli nr. T 0036/97, einkum lið 15.

enn ekki verið greitt heldur gert ráð fyrir að umrædd tilkynning um skort á greiðslu hefði tvívegis verið send fyrir mistök. Var það sérstaklega áriðandi í ljósi þess að einungis voru 9 dagar eftir af tilgreindum lokafresti í erindinu auk þess sem það kom skýrt fram í meðfylgjandi afriti af tilkynningu GHIP og Hugverkastofunnar að einkaleyfið myndi falla úr gildi ef árgjaldið yrði ekki greitt. Þá segir í greinargerð beiðanda að honum sé ekki kunnugt um hvaða atvik leiddu til þess að CPA Global taldi að árgjaldið hefði þegar verið greitt á sínum tíma, en að mati Hugverkastofunnar hefði verið rík ástæða fyrir beiðanda og þá sem störfuðu í umboði hans að kanna nánar í hverju þau mistök fólust.

Sú staðreynd að málið fór í þann farveg sem raun ber vitni rennir stoðum undir það mat stofnunarinnar að kerfið sem var til staðar hjá Weickmann við utanumhald á greiðslu árgjalda hafi ekki verið nægilega áreiðanlegt enda ekki að sjá að raunverulegt tvöfalt eftirlit (e. *cross-check*) hafi verið til staðar þar sem svo virðist sem starfsmaður Weickmann hafi einn komið að þeirri ákvörðun að bregðast ekki við tilkynningum CPA um skort á greiðslu. Þá telur Hugverkastofan enn fremur ekki unnt að fallast á að um einangruð mistök hafi verið að ræða heldur að röð mistaka hafi átt sér stað þar sem starfsmaður Weickmann gaf sér að tilkynningar CPA Global um skort á greiðslu árgjaldsins hefðu tvívegis verið sendar fyrir mistök, jafnvel þótt seinni áminningin hafi gefið skýrt til kynna að hætta væri á að lokafrestur yrði ekki virtur.<sup>12</sup> Af þeirri ástæðu er það jafnframt mat stofnunarinnar að þeir úrskurðir áfrýjunarnefnda EPO sem beiðandi vísar til máli sínu til stuðnings séu ekki sambærilegir því máli sem hér er til umfjöllunar þar sem Hugverkastofan telur, ólíkt m.a. niðurstöðu í máli T 1269/13, að ekki hafi verið um einangruð mistök að ræða.

Þegar litið er á málið í heild, með hliðsjón af framangreindu, er það mat Hugverkastofunnar að skilyrði fyrir endurveitingu réttinda skv. 72. gr. ell. séu ekki fyrir hendi. Því er ekki fallist á framkomna beiðni um endurveitingu réttinda vegna evrópsks einkaleyfis nr. EP3337462.

### Ákvörðunarorð

Beiðni um endurveitingu réttinda til einkaleyfis nr. EP3337462 er hafnað.

f.h. Hugverkastofunnar

Sigrún Björk Sigurðardóttir  
Lögfræðingur

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

---

<sup>12</sup> Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar EPO í máli T 0808/03 þar sem kom fram að það að starfsmaður hefði tvívegis gert mistök við meðhöndlun tilkynninga gætu ekki talist einangruð mistök og að skilyrðið um “*all due care*” krefðist þess að veita hefði átt bréfi með áminningu sérstaka eftirtekt þar sem það gaf til kynna að hætta væri á að frestur yrði ekki virtur, sjá lið 2.2.1. Sjá einnig úrskurð í máli nr. T 1214/20 þar sem sá sem var ábyrgur fyrir málinu gerði a.m.k. þrenn mismunandi mistök og þegar af þeirri ástæðu taldi áfrýjunarnefndin ekki unnt að tala um einangruð mistök í annars skilvirku eftirlitskerfi.

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

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 9. maí 2022

**Efni: Beiðni um endurveitingu réttinda fyrir evrópskt einkaleyfi nr. EP3337462**

GH Sigurgeirsson Intellectual Property (hér eftir vísað til sem „GHIP“) gætir hagsmuna Neurim Pharmaceuticals Ltd., til heimilis að 27 HaBarzel Street 6971039 Tel Aviv, Ísrael (hér eftir vísað til sem „beiðandi“), eiganda evrópsks einkaleyfis nr. EP3337462, „MELATÓNÍN SMÁTÓFLUR OG AÐFERÐ VIÐ FRAMLEIÐSLU ÞEIRRA“ (e. MELATONIN MINI-TABLETS AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME) (hér eftir vísað til sem „einkaleyfið“).

Með erindi þessu er þess óskað að réttindi ofangreinds einkaleyfis verði endurveitt með vísan til 1. mgr. 72. gr. laga um einkaleyfi nr. 17/1991 (hér eftir „einkaleyfalög“).

Um leið og erindi þetta er lagt inn hjá Hugverkastofunni er greitt gjald fyrir endurveitingu 43.500 kr. ásamt árgjaldi fyrir 5. ár með 20% álagi, 17.520 kr., með vísan til 2. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 818/2016 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

I.

Málavextir eru þeir að þýska lögmannsstofan Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB (hér eftir „Weickmann“) gætti hagsmuna beiðanda í tengslum við umsókn og veitingu einkaleyfisins hjá Einkaleyfastofu Evrópu (EPO). Eftir að einkaleyfið hafði verið veitt af EPO ákvað beiðandi að sjá sjálfur um greiðslu árgjalda af einkaleyfinu í þeim löndum þar sem einkaleyfið hafði verið staðfest. Í þessum tilgangi leitaði beiðandi til CPA Global, sem meðal annars hefur milligöngu um greiðslu árgjalda af einkaleyfum í hinum ýmsu löndum. Þegar kom að því að greiða árgjald einkaleyfisins hér á landi fyrir 6. ár fengust þau skilaboð að ekki væri hægt að framkvæma greiðsluna þar sem umrætt einkaleyfi væri fallið úr gildi. Ástæðan væri sú að árgjald fyrir 5. gjaldár einkaleyfisins hafði ekki verið greitt. Á fylgiskjali nr. 1 má sjá tilkynningu frá CPA Global til beiðanda þess efnis, dags. 13. desember 2021. Rétt er að taka fram að beiðandi fékk umrædda tilkynningu ekki fyrr en 10. mars 2022.

Þann 4. febrúar 2021 fékk beiðandi bréf frá CPA Global þann 8. desember 2020 titlað „Duplicate Payment“ (fylgiskjal nr. 2) þar sem fram kom að árgjald einkaleyfisins fyrir 5. gjaldár hefði þegar verið greitt hér á landi. Þrátt fyrir að bréfið sé dagsett 8. desember 2020 barst beiðanda bréfið ekki fyrr en 4. febrúar 2021 (fylgiskjal nr. 3). Beiðandi lét þá bandaríska lögmann sína vita, sem höfðu síðan samband við Weickmann. Beiðanda er ekki kunnugt um hvaða atvik urðu til þess að CPA Global taldi að árgjaldið hefði þegar verið greitt.



Næsta dag, þann 5. febrúar 2021, sendi Weickmann fyrirspurn til CPA Global um hvort árgjaldið hefði í raun verið greitt hér á landi, þar sem þeim höfðu borist upplýsingar þess efnis. Fyrirspurnin var ítrekuð þann 11. febrúar 2021. Svar barst frá CPA Global þann 15. febrúar 2021, þar sem fram kom að CPA Global hefði upplýst beiðanda að ekki hefði tekist að greiða árgjald einkaleyfisins hér á landi fyrir 5. gjaldár þar sem það hefði þegar verið greitt af öðrum aðila en CPA Global. Afrit af framangreindum samskiptum má sjá á fylgiskjali nr. 4.

Síðar sama dag, 15. febrúar 2021, barst Weickmann póstur frá annarri deild innan CPA Global þar sem upplýst var að CPA Global hefði haft samband við umboðsmann einkaleyfisins hér á landi (GHIP) varðandi hvort árgjald 5. gjaldárs hefði verið greitt og þá hver hefði framkvæmt greiðsluna. Svar GHIP til CPA Global þann sama dag var þess eðlis að árgjald 5. gjaldárs hefði ekki verið greitt hér á landi. Þá spurðist GHIP fyrir um hvort CPA Global vildi að GHIP framkvæmdi greiðslu árgjaldsins. Tölvupóstur CPA Global innihélt afrit af framangreindu svari GHIP, auk þess sem Weickmann var bent á að hafa samband við GHIP beint ef frekari upplýsinga væri óskað. Afrit umræddra samskipta má sjá á fylgiskjali nr. 6. Umrædd samskipti voru ekki áframsend af hálfu Weickmann til beiðanda, þar sem þau voru ekki í samræmi við upplýsingar frá CPA Global fyrr sama dag um hina svokölluðu tvöföldu greiðslu (e. double payment). Beiðandi hafði því ekki upplýsingar um að árgjaldið hefði ekki verið greitt.

Þann 21. júlí 2021 fékk Weickmann tölvupóst frá CPA Global þess efnis að árgjald einkaleyfisins hér á landi fyrir 5. gjaldár hefði enn ekki verið greitt og að lokafrestur til að greiða árgjaldið væri 31. júlí 2021, en með póstinum fylgdi afrit af tilkynningu GHIP til CPA Global þess efnis ásamt afriti af áminningu Hugverkastofunnar um hið sama, sbr. fylgiskjal nr. 6. Ætlun Weickmann var að framsenda umrædda áminningu til beiðanda strax sama dag. Starfsmaður Weickmann sem bar ábyrgð á málinu skoðaði hins vegar skrá fyrirtækisins um umrætt einkaleyfi og sá þar upplýsingarnar um hina meintu tvöföldu greiðslu árgjaldsins. Starfsmaðurinn komst því að þeirri röngu niðurstöðu að árgjaldið hefði þegar verið greitt og að umrædd tilkynning frá CPA Global hefði verið send fyrir mistök. Áminningin var því ekki send til beiðanda og honum enn ókunnugt um að árgjaldið hefði ekki verið greitt.

Þann 10. mars 2022 barst Weickmann tilkynning frá bandarískum lögmonnum beiðanda að beiðanda hefði verið tilkynnt af CPA Global að ekki hefði tekist að greiða árgjald einkaleyfisins hér á landi fyrir 6. gjaldár þar sem einkaleyfið væri ekki lengur í gildi. Það var því ekki fyrr en 10. mars 2022 sem beiðanda varð ljóst að árgjald einkaleyfisins hér á landi fyrir 5. gjaldár hefði ekki verið greitt (fylgiskjal nr. 7).

## II.

Beiðni um endurveitingu einkaleyfis nr. EP3337462 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.

Beiðandi byggir á því að skilyrði ákvæðisins fyrir endurveitingu réttinda séu uppfyllt þar sem um einangruð mannleg mistök í vel útfærðum og skilvirkum kerfum hjá Weickmann hafi verið að ræða. Þannig hafi beiðandi og umboðsmaður hans, Weickmann, gert allt sem sem af hlutaðeigandi mátti með sanngirni krefjast til að virða frestinn.

Samkvæmt upplýsingum frá Weickmann eru ferlar fyrirtækisins um greiðslur árgjalda af einkaleyfum eftirfarandi:

Failure to communicate the non-payment of the 5th annuity by our office

Reporting of official notices of non-payment of annuities to the client is handled by our Annuity Department. There are standing instructions for staff members working the Annuity Department how to handle such notices in cases where our firm is not responsible for the payment of annual fees. If such non-payment notification is received, a report letter forwarding the notice in question is to be prepared without delay and submitted to the responsible partner for signature and approval. Then, the letter is sent to the client. The staff members of the Annuity Department are closely instructed and supervised by one of our partners.

In the present case, we received the non-payment letter from CPA Global. The staff member responsible for preparing the letter according to our standing instructions, [REDACTED]

[REDACTED] In the present case, he did indeed prepare the letter to the client in our electronic file as instructed. Subsequently, however, he did not submit the letter to the responsible partner for signature, as actually required, but simply quit the letter in the electronic file.

The reason for this action was that he noted a previous letter from the annuity provider CPA Global in our electronic file. According to this letter, they informed the client that their annuity payment had been rejected due to an alleged double payment. Our staff member therefore mistakenly assumed that the letter about the non-payment was a mistake and that the annuity payment had already been made. Instead of contacting the responsible partner, as was stipulated in his standing instructions, he mistakenly decided to simply quit the letter that had already been prepared in our electronic file and not to take any further steps.

Við mat á því hvort skilyrðum 1. mgr. 72. gr. einkaleyfalaga telst fullnægt er meðal annars litið til fyrri ákvarðana og úrskurða hér á landi, sem og ákvarðana áfrýjunarnefnda EPO í sambærilegum málum varðandi túlkun á 122. gr. Evrópska einkaleyfissamningsins (EPC). Það er rötgróin 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 til dæmis vísa til ákvörðunar í máli nr. T 1269/13 frá 4. febrúar 2015.<sup>1</sup> 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

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

réttinda í samræmi við rótgróna framkvæmd áfrýjunarnefnda EPO.<sup>2</sup> Að mati beiðanda eru atvik í því máli sem hér er til úrlausnar um margt sambærileg og í tilvitnuðu máli.

Beiðandi byggir á því að þær hindranir sem urðu til þess að árgjald einkaleyfisins fyrir 5. gjaldár hafi ekki verið greitt hafi verið algerlega ófyrirséðar og óviðráðanlegar fyrir beiðanda. Sú staðreynd að CPA tilkynnti beiðanda um hina meintu tvígreiðslu árgjaldsins og sú staðreynd að Weickmann staðfesti við beiðanda að umboðsmaður hér á landi hefði greitt gjaldið, þegar árgjaldið hafi í raun ekki verið greitt, var ófyrirséð og óviðráðanleg hindrun fyrir beiðanda. Ætlun og vilji beiðanda var einsýnt að árgjaldið yrði greitt. Beiðandi gerði allt sem af sanngirni var hægt að ætlast til af honum við þær aðstæður sem upp komu, þar á meðal að ráða umboðsmenn, leiðbeina um greiðslu og fá staðfestingu á greiðslu.

Beiðandi 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 10. mars 2022, 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.

Að lokum skal bent á á að um verulega hagsmuni beiðanda 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 glattist 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. stjórnarsýslulaga 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.

### III.

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi sýnt að fallast beri á beiðni um endurveitingu réttinda samkvæmt 1. mgr. 72 gr. einkaleyfalaga vegna einkaleyfis nr. EP3337462.

---

<sup>2</sup> 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 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).

Virðingarfyllst,

  
María Kristjánsdóttir, lögmaður

**Meðfylgjandi:**

1. Tilkynning frá CPA Global til beiðanda, dags. 13. desember 2021.
2. Tilkynning frá CPA Global til beiðanda, dags. 8. desember 2020.
3. Tölvupóstsamskipti beiðanda til bandarískra lögmannna, dags. 4. febrúar 2021
4. Tölvupóstsamskipti Weickmann við CPA Global, dags. 5. -15. febrúar 2021.
5. Tölvupóstsamskipti Weickmann við CPA Global, 15. febrúar 2021.
6. Tölvupóstur frá CPA Global til Weickmann, dags. 21. júlí 2021.
7. Tölvupóstur beiðanda til bandarískra lögmannna, dags. 10. mars 2022.