

Alþingi
Erindi nr. P 130/1879
komudagur 1/130/1879



Iðnaðarnefnd Alþingis
150 Reykjavík

Tilv. yðar

Reykjavík, dags.

16. apríl 2004

Varðar: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, með síðari breytingum (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)

Vísað er í frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, með síðari breytingum (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.). (Lagt fyrir Alþingi á 130. löggjafarþingi 2003-2004).

Ennfremur er vísað í umsögn FUVÉ til iðnaðarráðuneytisins vegna frumvarpsins dags. 26.1.2004 og svar iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis dags. 29.1.2004 ásamt greinargerð með frumvarpinu og athugasemdum ELS.

Í lið 1 er greint frá reglum sem ráðuneytið breytti eftir umsögn frá stjórn FUVÉ. Í lið 2 er komið á framfæri athugasemd vegna 1. gr. frumvarpsins sem einnig hefur verið breytt vegna athugasemda frá FUVÉ.

Í liðum 3 og 4 er hins vegar fjallað um atriði sem ályktað var um á félagsfundi FUVÉ dags. 18.3.2004 að formaður félagsins ætti að gera athugasemdir við til að forðast réttaróvissu.

Samkvæmt erindi frá ritara iðnaðarnefndar bar að skila umsögn þann 15.4.2004 en samkvæmt upplýsingum frá sama ritara var nóg að umsögnin bærist fyrir 19.4.2004.

1. Tillögur um breytingar á 77. gr. varðandi fresti eru í samræmi við athugasemdir FUVÉ dags. 26.1.2004 þar sem ákvæði um fresti hafa nú verið færð úr lögnum í væntanlega reglugerð. FUVÉ var gerð grein fyrir þeirri breytingu í erindi iðnaðarráðuneytis dags. 29.1.2004.
2. Horfið hefur verið frá því að fella niður 4. mgr. 2. gr. ell. í samræmi við athugasemdir FUVÉ dags. 26.1.2004.

4. mgr. 2. gr. ell. varðar einkaleyfishæfi tiltekinna uppfinninga og ekki er rétt að fella hana niður á þeirri forsendu að hún feli í sér takmörkun varðandi einkaleyfishæfi eins og til stóð skv. upphaflegum frumvarpsdrögum og greinargerð með þeim.

FUVE mótmælti þeirri áætlun þar sem regla 4. mgr. 2. gr. er orðuð sem undantekning en hún felur í sér sérreglu um mat á nýnæmi. Það má einnig líta á hana sem undantekningu frá takmörkun 3. mgr. 1. gr. Því felur 4. mgr. 2. gr. í sér útvíkkun á möguleika til að öðlast einkaleyfi á tilteknum uppfinningum.

Það er svo aftur annað mál að 4. mgr. 2. gr. felur einnig í sér takmörkun sbr. orðin „svo fremi sem efnið eða efnablöndurnar eru ekki þekktar við einhverjar þessara aðferða“ en þessi fyrirvari kemur í veg fyrir einkaleyfi á annarri, þriðju o.s.frv. notkun þekktra efna. Komist hefur verið hjá þeirri takmörkun með því að samþykkja svonefndar „Swiss type claims“ sem beinast að nýrri notkun á þekktum efnum við meðferð á nánar tilgreindum sjúkdómum.

Tilgangurinn með breytingum á EPC í EPC 2000 var sá að staðfesta einkaleyfishæfi annarrar, þriðju o.s.frv. notkun en ekki að takmarka einkaleyfishæfi þeirra uppfinninga sem um ræðir eins og upphafleg tillaga um niðurfellingu á 4. mgr. 2. gr. hefði leitt til.

Í erindi ELS dags. 29.1.2004 kom fram að ekki stóð til að fella greinina niður þrátt fyrir ábendingar FUVE.

Núverandi 1. gr. frumvarpsins ber hins vegar með sér breytta afstöðu þar sem hún er þannig:

Á eftir 4. mgr. 2. gr. laganna kemur ný málsgrein sem orðast svo:

Þá eru skilyrði 1. mgr. ekki því til fyrirstöðu að veitt verði einkaleyfi fyrir þekktu efni eða efnablöndum til tiltekinnar notkunar við aðferðir þær sem nefndar eru í 3. mgr. 1. gr. svo framarlega sem slík notkun er ekki þekkt.

Í greinargerð með 1. gr. segir:

Í samræmi við þessa þróun var með EPC 2000 lagt til að fallið yrði frá þeirri takmörkun sem fram kemur í 5. mgr. 54. gr. evrópska einkaleyfasamningsins að um fyrstu læknisfræðilegu notkun þurfi að vera að ræða. Var það gert þannig að bætt var við 54. gr. evrópska einkaleyfasamningsins nýrri málsgrein sem er sambærileg við nýja 5. mgr. 2. gr. sem lagt er til að bætt verði við einkaleyfalögin samkvæmt þessari grein. Samkvæmt nýrri 5. mgr. 2. gr. einkaleyfalaganna yrði því unnt að veita einkaleyfi fyrir þekktu efni eða efnablöndum til tiltekinnar notkunar við lækningaaðferðir svo framarlega sem slík notkun er ekki þekkt.

Samkvæmt þessu telur FUVE að frumvarpið beri nú með sér að tekið hafi verið tillit til ábendinga stjórnar dags. 26.1.2004 um að fella ekki niður 4. mgr. 2. gr. Breytingar á EPC með EPC 2000 fólu í sér að grein 54(5) var breytt í 54(4) um leið og nýrri 54(5) var bætt við og hún er þannig:

(5) Paragraph 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition *referred to in paragraph 4 for any specific use in any method* referred to in Article 53 (c), provided that such use is not comprised in the state of the art. (leturbreyting FUVE)

Það er munur á orðalagi í væntanlegri 5. mgr. 2. gr. skv. 1. gr. frumvarpsins og enska textanum (sbr. skástrikun í enska textanum hér að ofan) en spurning er hvort sá munur hefur áhrif á einkaleyfishæfi þeirra uppfinninga sem um ræðir. Vilji löggjafans kemur fram í greinargerð en þar sem um er að ræða hárfín nákvæmnisatriði varðandi einkaleyfishæfi tiltekinna uppfinninga er vakin athygli á þessum mun hér.

3. FUVÉ nefndi m.a. eftirfarandi í erindi til iðnaðarráðuneytisins þann 26.1.2004:

Óljóst er hvort það er vísitandi eða fyrir mistök að reglan í 77. grein í frumvarpinu er önnur en í Danmörku að því leyti að ekki er gert ráð fyrir að kröfur þeirra einkaleyfa þar sem tungumál málsmeðferðar er þýska og franska verði aðgengilegar á ensku.

Auk þess virðist ekki vera gerð krafa um að einkaleyfi þar sem tungumál málsmeðferðar er enska verði aðgengileg í skilningi 2. mgr. 77. greinar.

Í Danmörku er gert ráð fyrir að enski textinn sé lagður inn og gerður aðgengilegur (nema að einkaleyfishafi kjósi að þýða allt einkaleyfið og þar með kröfurnar yfir á dönsku). Þegar ensk þýðing er lögð inn er enn fremur gert ráð fyrir að **kröfur** liggi fyrir á ensku og dönsku.

Þetta þyrfti að skoða betur áður en frumvarpið verður sent til Alþingis því í fljótu bragði virðist vera um mistök að ræða þar sem að í 2. mgr. segir að **einkaleyfisgögn skv. 1. mgr. eigi að vera öllum aðgengileg**. Ef ekki er ætlunin að síðastnefnda setningin eigi einnig að eiga við um þau einkaleyfi sem gefin eru út á ensku og kröfur á ensku í þeim einkaleyfum sem tungumál málsmeðferðar er þýska og franska er sérstök ástæða til að skýra muninn á dönsku og íslensku lögnum að þessu leyti í greinargerð.

Samkvæmt skýringum (vegna ofangreindra athugasemda) í erindi Einkaleyfastofunnar dags 29.1.2004 er nú ljóst að reglan í 77. gr. í frumvarpinu er vísitandi önnur en í Danmörku að því leyti að ekki er gert ráð fyrir að lýsingar og kröfur þeirra EPO einkaleyfa sem verða í gildi hér verði aðgengilegar á ensku nema í þeim (fáu) tilvikum að einkaleyfið sé veitt á þýsku eða frönsku en þá er lýsing aðgengileg á ensku.

Í fyrirnefndu erindi Einkaleyfastofunnar er það skýrt þannig:

c) Hvað þennan lið varðar þá er rétt að benda á að kröfurnar eru alltaf til á ensku, þýsku og frönsku fyrir utan þýðingu þeirra yfir á íslensku. Kröfurnar á ensku eru því aðgengilegar á Netinu hjá EPO. Varðandi þá athugasemd FUVÉ að ekki sé gerð krafa um að enskur texti einkaleyfis verði lagður fram hér á landi hafi tungumál málsmeðferðar verið enska, þá þótti óþarfi að krefjast þess. Enski textinn er til og er aðgengilegur á Netinu hjá EPO. Það verður einnig að teljast hagræði fyrir umsækjanda að þurfa ekki að leggja fram enska texta einkaleyfisins hér á landi hafi það verið veitt á ensku, enda eru þau gögn eins og áður segir aðgengileg á Netinu. Þetta er í samræmi við það markmið að minnka pappírslóðið og auka rafræna útgáfu.

Reglan, eins og hún er í frumvarpinu, byggist samkvæmt þessu á því sjónarmiði að takmarka pappírstreymi til Einkaleyfastofunnar sem er skiljanlegt út af fyrir sig. Í erindi ELS er bent á það að enski textinn „er til“ og „aðgengilegur á Netinu hjá EPO“.

Þetta er í andstöðu við orðalag 2. mgr. 77. gr. í frumvarpinu en þar er vísað í gögn skv. 1. mgr. 2. mgr. felur í sér skilgreiningu á aðgengilegum gögnum í skilningi einkaleyfalaganna.

9. gr. c frumvarpsins eða væntanleg 1. mgr. 77. gr. byggist m.a. á Lundúnarsamningnum (Agreement on the Application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents - the London Agreement). Íslendingar eru önnur þjóðin á Norðurlöndunum sem að leiðir þennan samning í

lög á eftir Dönum en einkaleyfalög landanna eru eins í uppbyggingu.

Gæta þarf að samhengi við aðrar greinar einkaleyfalaganna þegar Íslendingar ganga í EPO og leiða Lundúnarsamninginn í lög.

Önnur mikilvægari atriði (en pappírsmagn) sem varða m.a. réttarvernd EPO einkaleyfa koma til athugunar við mótun reglunnar í 77. gr. Í greinargerð með dönsku einkaleyfalögunum segir til dæmis um 77. gr. dönsku laganna þar sem Lundúnarsamningurinn er leiddur í lög:

Det forudsættes, at patenthaveren indgiver hele det engelske meddelte eller ændrede patent, inklusive patentkravene, og derudover vedlægger patentkravene oversat til dansk.

Þarna er staðfest að eigendur EPO einkaleyfa sem taka gildi í Danmörku þurfa að leggja fram fleiri gögn en ætlunin er að krefjast hér á landi og skv. 2. mgr. 77. gr. dönsku laganna eru fleiri gögn aðgengileg í skilningi laganna en samkvæmt frumvarpinu.

Samkvæmt frumvarpinu er með öðrum orðum gert ráð fyrir að færri skjöl verði lögð inn og gerð aðgengileg (sbr. 2. mgr. 77. gr.) hér á landi en í Danmörku. Þá skapast réttaróvissa sem full ástæða er til að forðast. Sú réttaróvissa stafar af tengslum hins nýja X. kafla a við aðrar greinar laganna. Nánar er það skýrt þannig.

Andstætt við landsbundnar umsóknir og PCT umsóknir á 2. kafla ell. ekki við um „meðferð“ EPO umsókna eða EPO einkaleyfi. Með öðrum orðum á sér ekki stað nein „meðferð“ EPO umsókna hér á landi (sbr. t.d. 22. gr. þar sem fjallað er um aðgengileika umsókna) með öllum þeim réttaráhrifum sem slíkri meðferð fylgja.

EPO umsóknum eru veitt viss (takmörkuð) réttaráhrif í 9. gr. h í frumvarpinu (82. gr.). Þar er kveðið á um að þær hafi sömu áhrif og íslenskar umsóknir hvað varðar 2. málslið 2. mgr. 2. gr. einkaleyfalaga. Reglan byggist á 66. og 139. gr. EPC (eins og skýrt er í greinargerð) og staðfestir forgangsrétt EPO umsókna hér á landi við mat á nýnæmi. 9. gr. h (82. gr.) felur hins vegar ekki í sér að EPO umsóknir öðlist réttaráhrif hér á landi umfram þessi áhrif á nýnæmismat.

Til að afmarka **réttarvernd** EPO umsókna og EPO einkaleyfa hér á landi þarf að hyggja að öðrum lagareglum í einkaleyfalögunum og tengja þær við væntanlega 77. gr.

Skv. 83. gr. (9. gr. i) frumvarpsins öðlast EPO umsóknin bráðabirgðavernd (takmarkaða) skv. 60. gr. einkaleyfalaga ef kröfurnar eru þýddar og lagðar inn á íslensku. Sú vernd er takmörkuð við 2. mgr. 58. gr. ell. Í 1. mgr. og 2. mgr. 83. gr. dönsku laganna er sambærilegt ákvæði um bráðabirgðavernd og skilyrði hennar.

Fulla vernd skv. 60. gr. einkaleyfalaga fær EPO einkaleyfi hins vegar ekki nema að allt einkaleyfið hafi verið gert almenningi aðgengilegt skv. skilgreiningu laganna. Þar sem að EPO umsókn og umsóknargögn verða aldrei aðgengileg almenningi skv. 22. gr. í skilningi 60. gr. einkaleyfalaga verður allt EPO einkaleyfið að verða aðgengilegt við útgáfu en í c lið 9. gr. (2. mgr. 77. gr.) er ekki gert ráð fyrir því.

Almennt aðgengi að öllum einkaleyfatextanum (lýsingu og kröfum) er þó

forsenda fullrar réttarverndar skv. 60. gr. sbr. til dæmis greinargerð með 60. gr. en þar segir m.a.

Meginreglan er sú, að eftir að umsóknargögn eru orðin almenningi aðgengileg skv. 22. gr. frv., þá verður ákvæðum frumvarpsins um einkaleyfisskerðingu beitt eftir því sem við á að undanskildum ákvæðum um refsíábyrgð, sbr. 1. mgr. Þetta á við svo framarlega sem umsóknin leiðir til einkaleyfis. Málssókn vegna brota á einkarétti samkvæmt umsókn verður því ekki til lykta leidd fyrr en einkaleyfi er út gefið eða umsókn endanlega hafnað. Af þeim sökum er vart raunhæft að tala um að úrræðum 59. gr. frv. verði beitt vegna brota á þessu tímabili. Af meginreglunni er ljóst að umsóknir, sem ekki hafa verið gerðar almenningi aðgengilegar, njóta engrar verndar samkvæmt einkaleyfalögum.

Í greinargerð með 22. gr. ell. segir m.a.:

Greinin kemur í stað síðari málsliðar 2. mgr. 13. gr. núgildandi laga og kveður á um hvaða umsóknargögn skuli vera aðgengileg almenningi og frá hvaða tíma. Það skiptir máli varðandi refsí- og bótaábyrgð vegna brota á einkaleyfarétti, sbr. 60. gr. frv.

Í 9. gr. b (76. gr.) frumvarpsins segir: „Evrópskt einkaleyfi, sem öðlast hefur gildi hér á landi, hefur sömu áhrif og einkaleyfi sem veitt er af Einkaleyfastofunni og gilda um það sömu reglur nema kveðið sé á um annað í lögum þessum.“

Ef 77. gr. einkaleyfalaganna verður orðuð eins og hún er nú í 9. gr. c í frumvarpinu er hugsanlega verið að takmarka vernd EPO einkaleyfa hér á landi.

Aðgengi almennings að lýsingu EPO einkaleyfa er takmarkað sbr. orð 2. mgr. 77. gr. „Einkaleyfisgögn skv. 1. mgr. eru öllum aðgengileg.“ Þessi setning gæti valdið því að þau EPO einkaleyfi sem gilda fyrir Ísland öðlast ekki réttarvernd í samræmi við 1. mgr. 60. gr. einkaleyfalaganna ef hún er skilin sem takmörkun á aðgengileika EPO einkaleyfa.

Eins og 2. mgr. 77. gr. er orðuð í frumvarpinu eru aðeins kröfur EPO einkaleyfa aðgengilegar almenningi á íslensku hér á landi (nema þegar einkaleyfi er á þýsku og frönsku því þá er lýsing aðgengileg á ensku).

Samkvæmt framansögðu er að öllum líkindum skilgreint of þröngt í 1. másl. 2. mgr. 77. gr. hvaða gögn EPO einkaleyfa eru almennt aðgengileg miðað við þá kröfu um aðgengileika sem að einkaleyfalögin gera til að einkaleyfi nái fullri vernd skv. 60. gr. Fullur aðgengileiki almennings að uppfinningum sem lýst er í einkaleyfum er eitt af grundvallaratriðum einkaleyfakerfisins.

Skv. þessu er rétt að athuga ofangreint mun betur til að forðast alla óvissu um vernd EPO einkaleyfa hér á landi. Hagræði af því að takmarka pappír til Einkaleyfastofunnar er alls ekki eina sjónarmiðið sem þarf að byggja á þegar Ísland staðfestir mikinn fjölda EPO einkaleyfa hér á landi.

Óvissa í þessu efni gæti skapað eigendum réttindanna kostnað við að leita réttar síns og/eða valdið tjóni ef dómstólar meta það svo að EPO einkaleyfum sé ekki tryggð full vernd skv. lögnum.

Ef fara á aðra leið hér en í Danmörku og láta aðgengi á Netinu hjá EPO nægja þarf að breyta frumvarpinu og fara varlega í þær breytingar.

4. Í 9. gr. g frumvarpsins (81. gr.) er fjallað um árgjaldagreiðslur evrópskra einkaleyfa. Í 1. mgr. segir:

Árgjald af evrópsku einkaleyfi skal greiða til Einkaleyfastofunnar fyrir hvert gjaldár sem byrjar að líða eftir að Evrópska einkaleyfastofan **hefur tilkynnt ákvörðun sína** um að veita evrópskt einkaleyfi.
(leturbreyting FUVÉ)

Ekki er ljóst hvort hér er átt við tímamarkið þegar Evrópska einkaleyfastofan tilkynnir umsækjanda um að hún hafi samþykkt evrópsku umsóknina til útgáfu eða þegar Evrópska einkaleyfastofan hefur birt tilkynningu um veitingu einkaleyfisins. Samkvæmt orðanna hljóðan er hér átt við það sem fyrr er nefnt.

Í greinargerð segir að greinin eigi sér stoð í 141. gr. evrópska einkaleyfasamningsins. Í 141. gr. samningsins er vísað í 86. gr. en þar segir:

The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is **published**.

Þetta bendir til þess að í greininni eigi frekar að standa „. . . hefur **birt** ákvörðun sína um að veita evrópskt einkaleyfi.“

Þetta getur auðveldlega skapað óvissu t.d. ef upphaf gjaldárs fellur milli þessara tímamarka því þá er ekki ljóst hvort greiða eigi fyrir viðkomandi gjaldár hjá Evrópsku einkaleyfastofunni eða hjá Einkaleyfastofunni. Slík óvissa gæti valdið vanda í framkvæmd og hættu á niðurfalli réttinda. Mikilvægt er að skilgreiningar á tímamörkum vegna gjalddaga séu hafnar yfir allan vafa eins og reynslan í framkvæmd hefur leitt í ljós.

5. Ofangreind atriði í lögunum sem fjallað er um í liðum 3 og 4 fela því í sér réttaróvissu varðandi:

- a) réttarvernd EPO einkaleyfa sem taka gildi hér (liður 3)
- b) skilgreiningar á því tímamarki sem árgjaldagreiðslur færast til íslensku Einkaleyfastofunnar (liður 4)

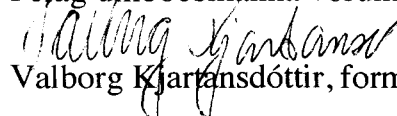
Sú réttaróvissa sem skapast vegna a og b liða getur að óbreyttu leitt til kostnaðar í stjórnslunni, hjá eigendum réttinda og í dómskerfinu ásamt því að valda félagsmönnum FUVÉ sem vinna við framkvæmd laganna óþægindum.

Ofangreindar athugasemdir eru í samræmi við ákvarðanir félagsfundar FUVÉ dags. 18.3.2004 og tilgang og markmið FUVÉ sem er skilgreint þannig í liðum 1 - 3 í 2. gr. félagslaga:

- 2.1. störf að verndun iðnréttinda.
- 2.2. að stuðla að sérfræðilegri og öruggri meðferð mála þeirra er um getur í 2.1. gr.
- 2.3. að vinna að endurbótum og framförum í löggjöf og framkvæmd lögverndar á sviði iðnréttinda.

Virðingarfyllst,

Félag umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa


Valborg Kjartansdóttir, formaður stjórnar