

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.)

1. gr.

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.

2. gr.

Á eftir 8. gr. laganna kemur ný grein, 8. gr. a, sem orðast svo:

Einkaleyfastofan skal gefa umsókn umsóknardag þegar:

1. telja má af umsóknargögnum að um sé að ræða umsókn um einkaleyfi,
2. af umsóknargögnum má ráða hver umsækjandi sé og hvar unnt sé að hafa samband við hann og
3. a.m.k. eitt eftirtalinna atriða er að finna í umsóknargögnum:
 - a. lýsingu uppfinningar,
 - b. teikningar eða
 - c. tilvísun til fyrri umsóknar.

Ef skilyrði 1. mgr. fyrir veitingu umsóknardags eru ekki uppfyllt skulu einkaleyfayfirvöld gefa umsækjanda tveggja mánaða frest til að bæta þar úr. Bæti umsækjandi úr þeim ágöllum innan frestsins miðast umsóknardagur við þann dag þegar lagfæringar bárust Einkaleyfastofunni. Ef ekki er bætt úr ágöllum innan frestsins er litið svo á að umsókn hafi ekki verið lögð inn.

Í reglugerð, sem iðnaðarráðherra skal setja, er kveðið nánar á um veitingu umsóknardags.

3. gr.

Í stað orðsins „einkaleyfisbréf“ í 1. mgr. 20. gr. laganna kemur: einkaleyfisskjal.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 31. gr. laganna:

- a. Í stað orðanna „30 mánaða“ í 1. mgr. kemur: 31 mánaðar.
- b. 2. mgr. fellur brott.

5. gr.

Á eftir 40. gr. laganna koma tvær nýjar greinar sem orðast svo:

a. (40. gr. a.)

Einkaleyfishafi getur óskað eftir því við Einkaleyfastofuna að hún takmarki verndarsvið einkaleyfis með breytingum á kröfum einkaleyfis og, ef þurfa þykir, breytingu á lýsingu einkaleyfis.

Ef einkaleyfi er andlag fullnustugerðar, veðsetningar eða dómsmáls skv. 52. eða 53. gr. er ekki unnt að leggja inn beiðni skv. 1. mgr.

Fyrir beiðni um takmörkun skv. 1. mgr. skal einkaleyfishafi greiða tilskilið gjald.

b. (40. gr. b.)

Uppfylli beiðni skv. 40. gr. a ekki þar tilgreind skilyrði, eða takmörkunin fellur undir tilvik 2.–4. tölul. 1. mgr. 52. gr. um ógildingu, skal einkaleyfishafa gefinn kostur á að tjá sig um málið eða bæta úr ágöllum. Ef einkaleyfishafi hvorki tjáir sig um málið né gerir nauðsynlegar ráðstafanir eða telji Einkaleyfastofan, að fengnu svari einkaleyfishafa, enn eitthvað mæla á móti því að beiðnin verði samþykkt, og hafi einkaleyfishafi fengið tækifæri til að tjá sig um það atriði, skal beiðninni hafnað.

Telji Einkaleyfastofan ekkert því til fyrirstöðu að samþykkja beiðni einkaleyfishafa skv. 40. gr. a skal einkaleyfið takmarkað í samræmi við beiðnina. Einkaleyfastofan skal birta tilkynningu um ákvörðunina og útbúa nýtt einkaleyfisskjal að því tilskildu að einkaleyfishafi hafi greitt tilskilið gjald fyrir endurútgáfu. Frá þeim tíma skal einkaleyfið í breyttri mynd vera aðgengilegt almenningi.

Takmörkun einkaleyfis skv. 2. mgr. hefur áhrif frá birtingu tilkynningar um breytinguna.

Einkaleyfishafa er skylt að upplýsa dómara í ógildingarmáli um framlagða beiðni um takmörkun á einkaleyfi.

Einkaleyfishafi getur skotið til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að hafna beiðni um takmörkun einkaleyfis.

6. gr.

Í stað orðanna „með dómi ef“ í 1. mgr. 52. gr. laganna kemur: í heild eða að hluta með dómi ef.

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 54. gr. laganna:

- a. Á eftir orðunum „skulu þau lýsa einkaleyfið niður fallið“ kemur: í heild.
- b. Við bætist nýr málslíður sem orðast svo: Niðurfelling einkaleyfisins hefur áhrif frá birtingu tilkynningar.

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 72. gr. laganna:

- a. Á eftir orðinu „einkaleyfisumsækjandi“ í 1. mgr. kemur: eða einkaleyfishafi.
- b. 2. mgr. fellur brott.

c. 3. mgr. orðast svo:

Ákvæði 1. mgr. eiga við um forgangsrétt skv. 1. mgr. 6. gr. ef beiðni um endurveitingu er lögð fram innan tveggja mánaða frá lokum frests skv. 1. mgr. 6. gr. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um frest til málshöfðunar skv. 3. mgr. 25. gr.

d. Við bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Ákvæði 1. og 2. mgr. eiga við um yfirfærslu alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar skv. 31. gr. Ákvæðin eiga einnig við um slíkar umsóknir þegar umsækjandi hefur glatað rétti af þeirri ástæðu að frestir hafa ekki verið virtir gagnvart viðtökuyfirvöldum, alþjóðlegum nýnæmisrannsóknaryfirvöldum, yfirvöldum sem framkvæma alþjóðlega forathugun á einkaleyfishæfi eða alþjóðaskrifstofunni.

9. gr.

Á eftir X. kafla laganna kemur nýr kafli, X. kafli a, **Evrópsk einkaleyfi**, með átján nýjum greinum, og breytist greinatala samkvæmt því:

a. (75. gr.)

Evrópskt einkaleyfi merkir einkaleyfi sem veitt er af Evrópsku einkaleyfastofunni (EPO) í samræmi við evrópska einkaleyfasamninginn (EPC) frá 5. október 1973. Evrópsk einkaleyfisumsókn merkir umsókn í samræmi við ákvæði evrópska einkaleyfasamningsins.

Evrópskt einkaleyfi getur tekið til Íslands.

Umsókn um evrópskt einkaleyfi skal lögð inn hjá Evrópsku einkaleyfastofunni eða Einkaleyfastofunni sem er viðtökuaðili umsóknar hér á landi. Einkaleyfastofan framsendir umsóknina til Evrópsku einkaleyfastofunnar í samræmi við nánari reglur sem iðnaðarráðherra setur í reglugerð. Hlutunarumsókn fyrir evrópskt einkaleyfi skv. 76. gr. evrópska einkaleyfasamningsins verður þó einungis lögð inn hjá Evrópsku einkaleyfastofunni.

Ákvæði þessa kafla gilda um evrópsk einkaleyfi og evrópskar einkaleyfisumsóknir sem taka til Íslands.

b. (76. gr.)

Evrópskt einkaleyfi telst veitt þegar Evrópska einkaleyfastofan birtir tilkynningu um veitinguna. 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.

c. (77. gr.)

Evrópskt einkaleyfi öðlast aðeins gildi hér á landi ef umsækjandi, innan tilskilins frests frá þeim degi sem Evrópska einkaleyfastofan hefur birt tilkynningu um veitingu einkaleyfis eða tekið ákvörðun um að staðfesta einkaleyfið í breyttri útgáfu, leggur inn hjá Einkaleyfastofunni íslenska þýðingu á kröfum einkaleyfisins ásamt íslenskri eða enskri þýðingu á öðrum hlutum einkaleyfisins hafi evrópskt einkaleyfi verið veitt eða staðfest í breyttri útgáfu á þýsku eða frönsku. Umsækjandi skal innan sama frests greiða Einkaleyfastofunni tilskilið gjald fyrir útgáfu. Frestur samkvæmt framangreindu verður ákveðinn í reglugerð sem iðnaðarráðherra setur.

Einkaleyfisgögn skv. 1. mgr. eru öllum aðgengileg. Gögnin verða þó aldrei aðgengileg fyrr en Evrópska einkaleyfastofan hefur birt einkaleyfisumsóknina.

Þegar gögn skv. 1. mgr. hafa verið afhent, gjald greitt og Evrópska einkaleyfastofan hefur birt tilkynningu um veitingu einkaleyfis, eða ákvörðun sína um að staðfesta evrópska einkaleyfið í breyttri útgáfu, skal Einkaleyfastofan birta auglýsingu þess efnis. Eintak af einkaleyfinu skal þegar að því loknu vera fáanlegt hjá Einkaleyfastofunni.

d. (78. gr.)

Ákvæði 1. mgr. 72. gr. um endurveitingu réttinda eiga einnig við um fresti varðandi þýðingar og greiðslu gjalda skv. 1. mgr. 77. gr.

Einkaleyfastofan skal birta auglýsingu ef orðið er við beiðni um endurveitingu réttinda.

Hafi einhver í góðri trú byrjað að hagnýta uppfinningu hér á landi í atvinnuskyni, eða gert verulegar ráðstafanir til þess eftir að liðinn er frestur skv. 1. mgr. 77. gr. en áður en auglýsing um endurveitingu er birt, eiga ákvæði 2. og 3. mgr. 74. gr. við um rétt til hagnýtingar.

e. (79. gr.)

Ákvæði 4. tölul. 1. mgr. 52. gr. um ógildingu eiga einnig við um evrópsk einkaleyfi svo framarlega sem verndarsvið einkaleyfis hefur verið rýmkað eftir að einkaleyfið var veitt skv. 76. gr.

f. (80. gr.)

Ákvörðun Evrópsku einkaleyfastofunnar um að takmarka, fella niður eða ógilda evrópskt einkaleyfi hefur sömu áhrif á evrópska einkaleyfið hér á landi. Einkaleyfastofan skal birta auglýsingu þess efnis.

g. (81. gr.)

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.

Sé árgjald ekki greitt skv. 1. mgr., sbr. 41. gr., fellur einkaleyfið úr gildi. Árgjald fyrir fyrsta gjaldár eftir veitingu fellur þó ekki í gjalddaga fyrr en fjórum mánuðum eftir að einkaleyfið var veitt.

h. (82. gr.)

Frá því að umsókn fær umsóknardag hjá Evrópsku einkaleyfastofunni hefur hún áhrif hér á landi eins og um landsbundna umsókn væri að ræða. Hafi umsækjandi krafist forgangsréttar í samræmi við evrópska einkaleyfasamninginn gildir sá forgangsréttur einnig hér á landi.

Evrópsk einkaleyfisumsókn, sem birt hefur verið skv. 93. gr. evrópska einkaleyfasamningsins, telst þekkt, sbr. 2. másl. 2. mgr. 2. gr., og er lögð að jöfnu við umsóknir sem birtar eru skv. 22. gr. Það sama gildir um alþjóðlega einkaleyfisumsókn skv. 3. mgr. 153. gr. evrópska einkaleyfasamningsins ef Evrópska einkaleyfastofan leggur birtingu hennar að jöfnu við birtingu skv. 93. gr. evrópska einkaleyfasamningsins.

i. (83. gr.)

Ef umsækjandi afhendir Einkaleyfastofunni íslenska þýðingu á kröfum umsóknar eins og hún var birt af hálfu Evrópsku einkaleyfastofunnar skal þýðingin gerð aðgengileg almenningsi. Einkaleyfastofan skal birta tilkynningu þess efnis í ELS-tíðindum.

Eftir að slík tilkynning hefur verið birt og umsókn hefur leitt til veitingar evrópsks einkaleyfis hér á landi er unnt að beita ákvæðum er varða brot á einkaleyfisrétti. Í slíkum tilvikum nær einkaleyfisverndin þó aðeins til þess sem fram kemur bæði í kröfum umsóknar, eins og þær voru birtar, og kröfum einkaleyfis eins og það var veitt eða því breytt. Ákvæði 57. gr. eiga ekki við í framangreindum tilvikum heldur er aðeins skylt að greiða bætur fyrir tjón skv. 2. mgr. 58. gr.

j. (84. gr.)

Hafi umsækjandi dregið til baka evrópska einkaleyfisumsókn eða tilnefningu Íslands í slíkri umsókn, eða líta ber svo á samkvæmt evrópska einkaleyfasamningnum, og hafi umsókn ekki verið tekin til frekari meðferðar skv. 121. gr. evrópska einkaleyfasamningsins, hefur það sömu áhrif og þegar umsóknin er dregin til baka hér á landi.

Höfnun evrópskrar einkaleyfisumsóknar hefur sömu áhrif og höfnun umsóknar hér á landi.

k. (85. gr.)

Samræmist þýðingar skv. 77. og 83. gr. ekki textanum á því tungumáli sem notað var við málsmeðferð hjá Evrópsku einkaleyfastofunni tekur einkaleyfisverndin aðeins til þess sem tilgreint er í báðum textunum.

Í ógildingarmálum skal texti á tungumáli málsmeðferðar hjá Evrópsku einkaleyfastofunni ráða.

l. (86. gr.)

Afhandi einkaleyfishafi eða umsækjandi Einkaleyfastofunni leiðréttu þýðingu á einkaleyfi skv. 77. gr. og greiði tilskilið gjald fyrir útgáfu leiðréttrar þýðingar skal sú þýðing koma í stað þeirrar sem áður var afhent. Þegar leiðrétting hefur verið afhent og gjald greitt birtir Einkaleyfastofan auglýsingu þess efnis svo framarlega sem upphaflega þýðingin er aðgengileg. Þegar auglýsing hefur verið birt skal eintak af leiðréttu þýðingunni vera aðgengilegt almenningi og fánlegt hjá Einkaleyfastofunni.

Afhandi umsækjandi leiðréttu þýðingu á umsókn skv. 83. gr. birtir Einkaleyfastofan auglýsingu þess efnis og hefur hina leiðréttu þýðingu aðgengilega almenningi. Eftir birtingu auglýsingar kemur hin leiðréttu þýðing í stað hinnar upphaflegu.

Sá sem hefur í góðri trú notað uppfinninguna í atvinnuskyni hér á landi, eða hefur gert verulegar ráðstafanir til þess þegar hin leiðréttu þýðing hlýtur gildi, og notkunin braut ekki á rétti umsækjanda eða einkaleyfishafa samkvæmt fyrri þýðingu, hefur rétt til hagnýtingar í samræmi við 2. og 3. mgr. 74. gr.

m. (87. gr.)

Ákvörðun Evrópsku einkaleyfastofunnar um að endurveita einkaleyfishafa eða umsækjanda réttindi, sem hann hefur glatað þar eð hann virti ekki tilskilinn frest, gildir einnig hér á landi.

Sá sem í góðri trú byrjar að hagnýta uppfinningu í atvinnuskyni hér á landi, eða hefur gert verulegar ráðstafanir til þess eftir að réttindamissir hefur átt sér stað en áður en Evrópska einkaleyfastofan hefur endurveitt réttindin og birt tilkynningu þess efnis, hefur rétt til hagnýtingar í samræmi við 2. og 3. mgr. 74. gr.

n. (87. gr. a.)

Sá sem í góðri trú byrjar að hagnýta uppfinningu, sem lýst er í birtri evrópskri einkaleyfisumsókn eða einkaleyfi, í atvinnuskyni hér á landi, eða hefur gert verulegar ráðstafanir til þess eftir að ákvörðun áfrýjunarnefndar Evrópsku einkaleyfastofunnar liggur fyrir en áður en úrskurður æðri áfrýjunarnefndar Evrópsku einkaleyfastofunnar skv. 112. gr. a í evrópska einkaleyfasamningnum er birtur, hefur rétt skv. 2. og 3. mgr. 74. gr.

o. (88. gr.)

Teljist evrópsk einkaleyfisumsókn, sem lögð hefur verið inn hjá einkaleyfayfirvöldum aðildarríkis, dregin til baka vegna þess að umsóknin hefur ekki verið framsend Evrópsku einkaleyfastofunni innan tilskilins frests skal Einkaleyfastofan, ef umsækjandi krefst þess, líta svo á að henni hafi verið breytt í landsbundna umsókn hér á landi svo framarlega sem:

1. krafan er sett fram við einkaleyfayfirvöld, þar sem umsóknin var lögð inn, innan þriggja mánaða eftir að umsækjanda var tilkynnt að hún teldist dregin til baka,
2. krafan berst Einkaleyfastofunni innan tuttugu mánaða frá umsóknardegi eða, ef forgangsréttar er krafist, frá forgangsréttardegi og
3. umsækjandi greiðir, innan frests sem ákveðinn er af iðnaðarráðherra, umsóknargjald og afhendir íslenska þýðingu af umsókninni í samræmi við ákvæði reglugerðar.

Ef umsókn uppfyllir formkröfur Evrópsku einkaleyfastofunnar skal hún tekin gild að því leyti.

p. (89. gr.)

Ákvæði 9., breyttrar 60. og 131. gr. evrópska einkaleyfasamningsins og bókun með samningnum um lögsögu og viðurkenningu ákvarðana varðandi rétt til að fá veitt evrópskt einkaleyfi (bókun um viðurkenningu) skulu hafa lagagildi hér á landi.

Ákvæði evrópska einkaleyfasamningsins, sem vísað er til í 1. mgr., og þargreind bókun eru prentuð sem fylgiskjöl I og II með lögum þessum.

q. (89. gr. a.)

Ákvæði laga þessara um varðveislu líffræðilegs efnis eiga ekki við um evrópsk einkaleyfi.

r. (90. gr.)

Iðnaðarráðherra skal í reglugerð setja nánari ákvæði um framkvæmd þessa kafla.

10. gr.

Ákvæði 1., 2., 3., 4., 6. og 8. gr. laga þessara öðlast þegar gildi. Ákvæði a–m-liðar og o–r-liðar 9. gr. öðlast ekki gildi fyrir en evrópski einkaleyfasamningurinn hefur öðlast gildi hér á landi í samræmi við 169. gr. samningsins og birt er auglýsing um að Ísland hafi gerst aðili að honum. Ákvæði 5. gr., 7. gr. og n-liðar 9. gr. öðlast ekki gildi fyrir en breytingar, sem gerðar voru á evrópska einkaleyfasamningnum árið 2000, hafa öðlast gildi og birt er auglýsing um að Ísland hafi gerst aðili að breytingunum.

Ef annað er ekki tiltekið hér á eftir eiga lög þessi við um einkaleyfisumsóknir sem fengið hafa umsóknardag fyrir gildistöku laga þessara, sem og einkaleyfi sem veitt voru fyrir gildistöku laga þessara.

Ákvæði 4. gr. laga þessara tekur til alþjóðlegra einkaleyfisumsókna þar sem þrjátíu mánaða frestur til yfirfærslu, talið frá umsóknardegi eða forgangsréttardegi, rennur út við gildistöku laga þessara eða síðar enda hafi þær ekki verið yfirfærðar á þeim tíma.

Fylgiskjal I.

ÁKVÆÐI 9., 60. OG 131. GR. EVRÓPSKA EINKALEYFASAMNINGSINS

9. gr. *Ábyrgð.*

1. Um samningsbundna ábyrgð stofnunarinnar skulu þau lög gilda sem við eiga um hlut- aðeigandi samning.

2. Um ábyrgð stofnunarinnar utan samninga vegna tjóns sem hún veldur eða starfsmenn Evrópsku einkaleyfastofunnar í starfi sínu gilda ákvæði laga sambandslýðveldisins Þýskalands. Ef útibúið í Haag eða undirskrifstofa eða starfsmenn þar valda tjóni gilda ákvæði laga þess aðildarríkis að samningnum þar sem útibúið eða undirskrifstofan hefur aðsetur.

3. Kveða skal á um persónulega ábyrgð starfsmanna Evrópsku einkaleyfastofunnar gagnvart stofnuninni í starfsreglum þeirra eða ráðningarskilmálum.

4. Þeir dómstólar, sem fara með lögsögu til að leysa úr deilum skv. 1. og 2. mgr., eru:

- a. að því er varðar deilur skv. 1. mgr., valdbærir dómstólar í sambandslýðveldinu Þýskalandi nema kveðið sé á um dómstóla annars ríkis í samningi milli aðilanna;
- b. að því er varðar deilur skv. 2. mgr., annaðhvort valdbærir dómstólar í sambandslýðveldinu Þýskalandi eða valdbærir dómstólar í ríkinu þar sem útibúið eða undirskrifstofan hefur aðsetur.

60. gr.

Réttur til evrópsks einkaleyfis.

1. Rétt til að fá evrópskt einkaleyfi á uppfinningamaður eða sá sem hefur öðlast rétt hans. Ef uppfinningamaðurinn er launþegi ákvarðast rétturinn til evrópsks einkaleyfis af lögum ríkisins þar sem launþeginn starfar aðallega en ef ekki er unnt að ákvarða í hvaða ríki launþeginn starfar aðallega skal beita lögum ríkisins þar sem atvinnurekandinn hefur starfsstöðina sem launþeginn tengist.

2. Hafi tveir eða fleiri einstaklingar komið fram með uppfinningu, óháðir hvor eða hver öðrum, skal sá eiga rétt til að fá evrópskt einkaleyfi sem fyrst sækir um hann enda hafi fyrsta umsókn verið birt.

3. Í máli hjá Evrópsku einkaleyfastofunni skal litið svo á að umsækjanda sé heimilt að fara með réttinn til evrópsks einkaleyfis.

131. gr.

Samstarf um framkvæmd og löggjöf.

1. Sé eigi kveðið á um annað í samningi þessum eða landslögum skulu Evrópska einkaleyfastofan og dómstólar eða yfirvöld í aðildarríkjum að samningnum aðstoða hvert annað, þegar um er beðið, með upplýsingaskiptum eða með því að heimila skoðun gagna. Skilyrði

sem sett eru í 128. gr. gilda ekki um skoðunina þegar Evrópska einkaleyfastofan heimilar dómstólum, embættum saksóknara eða aðalréttindastofum á sviði iðnaðarhugverka að skoða gögn.

2. Þegar dómstólar eða önnur valdbær yfirvöld í aðildarríkjum að samningnum taka við beiðnum um vitnaleiðslu frá Evrópsku einkaleyfastofunni skulu þau leita nauðsynlegra upplýsinga eða gera aðrar ráðstafanir að lögum fyrir einkaleyfastofuna að svo miklu leyti sem þau fara með lögsögu.

Fylgiskjal II.

BÓKUN UM LÖGSÖGU
OG VIÐURKENNINGU ÁKVARÐANA
VARÐANDI RÉTT TIL AÐ FÁ VEITT EVRÓPSKT EINKALEYFI
(BÓKUN UM VIÐURKENNINGU)
(5. október 1973.)

I. KAFLI

Lögsaga.

1. gr.

1. Dómstólar aðildarríkja skulu í samræmi við 2.–6. gr. fara með lögsögu til að skera úr um kröfur gegn umsækjanda þar sem tilkall er gert til réttar til að fá veitt evrópskt einkaleyfi gagnvart einu eða fleirum þeirra aðildarríkja að samningnum sem tilnefnd eru í umsókn um evrópsk einkaleyfi.

2. Í bókun þessari nær hugtakið *dómstólar* yfir þau yfirvöld sem að landslögum í aðildarríki að samningnum hafa lögsögu til að skera úr um kröfur þær er um getur í 1. mgr. Hvert aðildarríki að samningnum skal tilkynna Evrópsku einkaleyfastofunni hver þau yfirvöld eru sem slík lögsaga er veitt og skal hún veita öðrum aðildarríkjum að samningnum upplýsingar þar um.

3. Í bókun þessari á hugtakið *aðildarríki að samningnum* við hvert það aðildarríki að samningnum sem hefur ekki beitt 167. gr. samningsins til að útiloka að bókunin eigi við.

2. gr.

Ef umsækjandi um evrópskt einkaleyfi hefur aðsetur eða aðalstarfsstöð í einu aðildarríkjanna að samningnum skal mál gegn honum, með fyrirvara um 4. og 5. gr., rekið fyrir dómstólum þess aðildarríkis að samningnum.

3. gr.

Ef umsækjandi um evrópskt einkaleyfi hefur aðsetur eða aðalstarfsstöð utan aðildarríkjanna að samningnum en aðilinn, sem gerir tilkall til réttar til að fá veitt evrópskt einkaleyfi, hefur aðsetur eða aðalstarfsstöð í einu aðildarríkjanna að samningnum, skulu dómstólar síðarnefnda ríkisins, með fyrirvara um 4. og 5. gr., einir fara með lögsögu.

4. gr.

Ef sótt er um evrópskt einkaleyfi á grundvelli uppfinningar sem launþegi hefur komið fram með skulu, með fyrirvara um 5. gr., dómstólar þess aðildarríkis að samningnum, þar sem lög ákvarða réttinn til evrópsks einkaleyfis skv. 2. másl. 1. mgr. 60. gr. samningsins, ef þeim er til að dreifa, einir hafa lögsögu í málum milli launþegans og atvinnurekanda hans.

5. gr.

1. Ef málsaðilar í deilu um réttinn til að fá evrópskt einkaleyfi veitt hafa gert með sér samkomulag, annaðhvort skriflega eða munnlega með skriflegri staðfestingu, þess efnis að dómstóll eða dómstólar í tilteknu aðildarríki að samningnum eigi að skera úr þess háttar deilu skal dómstóll eða dómstólar þess ríkis einir fara með lögsögu.

2. Séu málsaðilar launþegi og atvinnurekandi hans gildir 1. mgr. þó því aðeins að slíkt samkomulag sé heimilt samkvæmt landslögum þeim sem gilda um starfssamning þeirra á milli.

6. gr.

Í þeim málum, sem hvorki falla undir ákvæði 2.–4. gr. né 1. mgr. 5. gr., fara dómstólar sambandslýðveldisins Þýskalands einir með lögsögu.

7. gr.

Þegar kröfur þær sem um getur í 1. gr. eru gerðar fyrir dómstólum í aðildarríki að samningnum skal hann án kröfu úrskurða hvort þeir fari með lögsögu skv. 2.–6. gr. eða ekki.

8. gr.

1. Ef mál er höfðað á grundvelli sömu kröfu og milli sömu aðila fyrir dómstólum í fleiri en einu aðildarríki að samningnum skal dómstóll, þar sem málið er síðar höfðað, án kröfu afsala sér lögsögu til þess dómstóls þar sem það var fyrr höfðað.

2. Fari svo að brigður séu bornar á lögsögu dómstólsins, þar sem málið var fyrr höfðað, skal dómstóll, þar sem það var síðar höfðað, fresta málsmeðferð þar til hinn dómstóllinn kveður upp fullnaðarúrskurð.

II. KAFLI

Viðurkenning.

9. gr.

1. Ef tekin hefur verið í einhverju aðildarríki að samningnum fullnaðarákvörðun um réttinn til að fá veitt evrópskt einkaleyfi gagnvart einu eða fleirum þeirra aðildarríkja sem tilnefnd eru í umsókninni um evrópskt einkaleyfi skal, með fyrirvara um 2. mgr. 11. gr., viðurkenna þá ákvörðun án þess að til þurfi að koma sérstök málsmeðferð í öðrum aðildarríkjum að samningnum.

2. Málskot er óheimilt um lögsögu dómstólsins, sem kvað upp úrskurð þann sem viðurkenna ber, svo og um réttmæti slíkra úrskurða.

10. gr.

1. mgr. 9. gr. á ekki við ef:

- a. umsækjandi um evrópskt einkaleyfi, sem hefur ekki haft uppi mótæmi gegn kröfu, sýnir fram á að skjalið, sem réttarhöldin voru hafin með, hafi ekki verið kynnt honum eins og vera ber og í tæka tíð svo að hann geti haft uppi varnir eða
- b. umsækjandi sýnir fram á að úrskurðurinn fari í bága við annan úrskurð, kveðinn upp í aðildarríki að samningnum í máli milli sömu aðila, enda hafi þau málaferli hafist fyrr en hin þar sem úrskurðurinn, sem viðurkenna ber, var kveðinn upp.

11. gr.

1. Í samskiptum aðildarríkja að samningnum skulu ákvæði bókunar þessarar ganga frammar hverjum þeim ákvæðum annarra samninga um lögsögu eða viðurkenningu dóma sem kunna að vera gagnstæð þeim.

2. Bókun þessi skal ekki hafa áhrif á framkvæmd samninga milli aðildarríkis að samningnum og ríkis sem er óbundið af bókuninni.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta felur í sér breytingar á lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991, með síðari breytingum. Meginhluti þess varðar breytingar vegna væntanlegrar aðildar Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum. Aðrar breytingar eru tilkomnar m.a. vegna ákvæða samstarfs-samningsins um einkaleyfi (PCT-samningsins) og samræmingar við þróun framkvæmdar á alþjóðavettvangi. Enn fremur eru lagðar til breytingar í þeim tilgangi að auka á skýrleika og gæta samræmis innan einkaleyfalaganna.

Eins og fyrr hefur komið fram felur frumvarpið í sér breytingar vegna væntanlegrar aðildar Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum. Ráðgert er að samhliða frumvarpi þessu verði lögð fyrir Alþingi tillaga til þingsályktunar varðandi aðild Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum frá 1973, breytingarsamningnum við hann frá árinu 2000 og Lundúna-samningnum frá árinu 2000 varðandi þýðingar sem breyta einnig samningnum, sbr. skýringar hér á eftir. Samningar þessir verða fylgiskjöl með þingsályktunartillögunni.

**Um aðdraganda að gerð frumvarpsins og aðild Íslands
að evrópska einkaleyfasamningnum.**

Umræða um aðild Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum frá 1973 (European Patent Convention, skammstafað EPC) hefur átt sér stað um nokkurn tíma. Meðal þess má nefna að árið 1994, í kjölfar heimsóknar forstjóra Einkaleyfastofunnar til Evrópsku einkaleyfastofunnar (European Patent Office, skammstafað EPO), tók Evrópska einkaleyfastofan saman minnisblað um helstu atriði er vörðuðu hugsanlega aðild Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum.

Árið 1997 unnu Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson, lagaprófessorar við Háskóla Íslands, álitserð varðandi aðild Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum og hvort aðildin færi hugsanlega í bága við ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar. Í álitserð sinni komust þeir að þeirri niðurstöðu að aðildin færi ekki í bága við stjórnarskrána.

Í júní 2001 skipaði iðnaðarráðherra nefnd til að kanna áhrif aðildar Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum. Í nefndina voru skipuð Sveinn Þorgrímsson frá iðnaðar- og viðskiptaráðuneytunum, Elín R. Jónsdóttir frá Einkaleyfastofunni, Guðmundur G. Haraldsson frá Háskóla Íslands, Gunnar Örn Harðarson frá Samtökum um vernd eignarréttinda á sviði

iðnaðar (SVESI), Jón L. Arnalds frá Félagi umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa og Ólafur Helgi Árnason frá Samtökum iðnaðarins. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að kostir aðildar Íslands væru ráðandi og að engin veigamikil atriði mæltu á móti aðild. Jafnframt gerði nefndin tillögu til iðnaðarráðherra um að hafinn yrði undirbúningur að aðild Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum með gerð frumvarps vegna nauðsynlegra breytinga á lögum og aðildarumsóknar í kjölfar þess. Í tengslum við vinnu nefndarinnar var Magnúsi Fjalari Guðmundssyni hagfræðingi falið að gera úttekt á fjárhagslegum áhrifum aðildar á rekstur Einkaleyfastofunnar.

Á fundi ríkisstjórnarinnar 29. nóvember 2002 var tekin ákvörðun um að Ísland skyldi gerast aðili að evrópska einkaleyfasamningnum og þar með Evrópsku einkaleyfastofnuninni (European Patent Organisation). Í kjölfar þess var hafinn undirbúningur að aðild Íslands. Í apríl 2003 réð iðnaðarráðuneytið Ólöfu Vigdís Ragnarsdóttur lögfræðing til að vinna að drögum að frumvarpi vegna aðildarinnar. Auk Ólafar komu eftirfarandi aðilar að vinnu við frumvarpið: Ásta Valdimarsdóttir, forstjóri Einkaleyfastofunnar, Elín R. Jónsdóttir, deildarstjóri einkaleyfadeildar Einkaleyfastofunnar, Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfræðingur einkaleyfadeildar Einkaleyfastofunnar, og Jón Ögmundur Þormóðsson, skrifstofustjóri í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytunum.

Vegna breytingartillagna á evrópska einkaleyfasamningnum árið 2000 unnu Norðurlöndin saman að breytingum á norrænni löggjöf um evrópsk einkaleyfi. Íslensk einkaleyfayfirvöld tóku þátt í þeirri vinnu sem nýttist vel við gerð þessa frumvarps. Frumvarpið er í öllum meginatriðum samhljóða löggjöf um evrópsk einkaleyfi annars staðar á Norðurlöndum.

Evrópski einkaleyfasamningurinn.

Evrópski einkaleyfasamningurinn var undirritaður árið 1973 og gekk í gildi árið 1977 (hér á eftir nefndur samningurinn). Með samningnum var Evrópska einkaleyfastofnunin, sem hefur höfuðstöðvar í München, sett á laggirnar. Undir stofnunina heyra framkvæmdaráð, skipað fulltrúum og varafulltrúum aðildarríkjanna, og Evrópska einkaleyfastofan sem sér um veitingu evrópskra einkaleyfa. Innan Evrópsku einkaleyfastofunnar eru starfræktar eftirfarandi deildir og nefndir til að sjá um málsmeðferð samkvæmt samningnum: móttökudeild, nýnæmisrannsóknardeildir, rannsóknardeildir, andmæladeildir, lögfræðideild, áfrýjunarnefndir og æðri áfrýjunarnefnd.

Markmið evrópska einkaleyfasamningsins er að styrkja samvinnu meðal Evrópuríkja varðandi vernd uppfinninga. Með því að veita einkaleyfi á grundvelli sameiginlegrar málsmeðferðar er unnið að því markmiði. Með einni umsókn á ensku, þýsku eða frönsku er unnt að fá einkaleyfi í einu eða fleiri aðildarríkjum. Segja má að evrópskt einkaleyfi sé ígildi margra landsbundinna einkaleyfa sem þarf að staðfesta í hverju landi til að það öðlist gildi. Evrópskt einkaleyfi, sem hefur verið staðfest í aðildarríki, veitir sömu réttindi og einkaleyfi veitt í viðkomandi landi. Eftir veitingu evrópska einkaleyfisins er einkaleyfið, að undanskildu andmælaferlinu, áfrýjun og rétti einkaleyfishafa til að fá einkaleyfi takmarkað eða fellt niður frá upphafi (ex tunc), ekki lengur í umsjá Evrópsku einkaleyfastofunnar. Frá veitingu er því að meginreglu til aðeins unnt að láta reyna á einkaleyfið fyrir dómstólum þeirra landa sem það hefur verið staðfest í.

Hinn 1. ágúst 2003 voru aðildarríki samningsins 27, m.a. öll fimmtán ríki Evrópusambandsins og auk þess Sviss, Liechtenstein, Tékkland, Slóvakía, Búlgaría, Eistland, Tyrkland, Kýpur, Mónakó, Slóvenía, Ungverjaland og Rúmenía. Árið 2004 er ráðgert að Pólland,

Litháen, Lettland og Malta bætist við. Af Norðurlöndunum eru það aðeins Ísland og Noregur sem eiga ekki aðild að evrópska einkaleyfasamningnum.

Kostnaðurinn við að fá evrópskt einkaleyfi hefur verið talinn samsvara því að fá landsbundið einkaleyfi í þremur ríkjum. Til samanburðar má nefna að í heiminum er að meðaltali sótt um einkaleyfi í níu ríkjum fyrir hverja uppfinningu þannig að ljóst má telja að umtalsvert hagræði geti hlotist af evrópska kerfinu.

Þó svo að íslenskir aðilar hafi getað sent umsóknir til Evrópsku einkaleyfastofunnar er nú talið rétt að Ísland skipi sér í sess með nágrannaríkjum með aðild að samningnum. Með frumvarpinu er talið að viðskiptaumhverfi og samkeppnisstaða fyrirtækja hér á landi verði bætt. Aðilum verður gert kleift að öðlast réttindi í mörgum ríkjum með einu einkaleyfi þar sem gilda samræmdar reglur um útgáfu og meðferð.

Breytingar á evrópska einkaleyfasamningnum árið 2000.

Eins og fyrr hefur komið fram er evrópski einkaleyfasamningurinn frá árinu 1973. Samningurinn hefur síðan þá tekið nokkrum breytingum. Árið 2000 voru lagðar til viðamiklar breytingar á samningnum sem voru samþykktar á ráðstefnu 7. júní 2001 (hér eftir nefndur EPC 2000). Ný framkvæmdareglugerð var samþykkt árið 2002. Hvorki breytingarnar á samningnum né framkvæmdareglugerðin hafa öðlast gildi. Til að breytingar á samningnum öðlist gildi þarf tiltekinn fjöldi aðildarríkja að fullgilda breytingarnar og gera þarf breytingar á landsrétti. Nánar tiltekið taka EPC 2000 og framkvæmdareglugerðin 2002 fyrst gildi tveimur árum eftir að fimmtán aðildarríki hafa fullgilt breytingarnar eða á fyrsta degi þriðja mánaðar frá þeim tíma að öll aðildarríki að samningnum hafa fullgilt breytingarnar eftir því hvort tímamarkið verður fyrr.

Með breytingum á samningnum árið 2000 var m.a. stefnt að því að gera lagaumhverfið sveigjanlegra. Í því skyni voru ýmis ákvæði úr samningnum færð í framkvæmdareglugerðina. Þá var framkvæmdaráði Evrópsku einkaleyfastofnunarinnar fengið vald til breytinga á framkvæmdareglugerðinni án þess að boða þurfi til sérstakrar ráðstefnu aðildarríkjanna. Enn fremur var framkvæmdaráðinu fengið vald til að breyta ákveðnum greinum samningsins að því tilskildu að um samræmingu væri að ræða við ákvæði alþjóðlegra samninga eða löggjöf Evrópubandalagsins um einkaleyfi.

Breytingartillögurnar á samningnum árið 2000 fólu einnig í sér ýmsar efnislegar breytingar. Má þar nefna hlutverk æðri áfrýjunarnefndar, ákvæði er gerir mögulegt að öðlast einkaleyfi á notkun þekktra efna og efnasambanda til framleiðslu á lyfi til lækninga á sjúkdómum sem ekki var þekkt að efnið gæti verkað á og ákvæði sem gerir einkaleyfishafa kleift að óska eftir því við Evrópsku einkaleyfastofuna að einkaleyfi verði takmarkað eða fellt niður.

Í frumvarpinu er tekið tillit til þeirra breytinga sem samþykktar voru á evrópska einkaleyfasamningnum árið 2000 þar sem stefnt er að því að Ísland verði aðili að breytingasamningnum í tengslum við aðild að evrópska einkaleyfasamningnum.

Lundúnasamningurinn (samningur um beitingu 65. gr. evrópska einkaleyfasamningsins um veitingu evrópskra einkaleyfa).

Mikill hluti kostnaðar við að sækja um einkaleyfi felst í þýðingum. Evrópska einkaleyfastofnunin hefur á síðustu árum komið fram með tillögur sem draga eiga úr þessum kostnaði. Á ráðstefnu, sem haldin var í London í október árið 2000, voru lagðar til breytingar á 65. gr. evrópska einkaleyfasamningsins sem varðar þýðingu á lýsingum. Samningurinn, sem undir-

ritaður var af átta aðildarríkjum á ráðstefnunni, svonefndur Lundúnasamningur (Agreement on the Application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents – the London Agreement), felur í sér breytingu á fyrrnefndri 65. gr. Aðild að Lundúnasamningnum er valkvæð fyrir aðila að evrópska einkaleyfasamningnum. Með því að gerast aðilar að samningnum fallast aðildarríki á að víkja í heild eða að hluta frá kröfum um þýðingar á einkaleyfum. Samningurinn felur í sér að aðildarríki, sem hafa sama opinbert tungumál og eitt af opinberum tungumálum Evrópsku einkaleyfastofunnar, falla frá kröfum til þýðingar að hluta. Þau aðildarríki sem hafa ekki ensku, frönsku eða þýsku sem opinbert tungumál, velja eitt af fyrrnefndum tungumálum Evrópsku einkaleyfastofunnar og falla frá kröfum til þýðinga á lýsingu einkaleyfis ef einkaleyfi hefur verið veitt á því tungumáli eða þýtt á það. Aðildarríkjum er hins vegar heimilt að krefjast þýðingar á einkaleyfiskröfum á opinbert mál viðkomandi ríkis.

Þegar samningurinn hefur verið fullgiltur af tíu aðildarríkjum mun hann taka gildi og er þá talið líklegt að þýðingarkostnaðurinn muni lækka stórlega eða um u.þ.b. 50%. Stefnt er að því að undirrita og fullgilda Lundúnasamninginn fyrir Íslands hönd í tengslum við aðild að evrópska einkaleyfasamningnum.

Áhrif aðildar að evrópska einkaleyfasamningnum.

a. Almenn.

Þróun og breytingar í einkaleyfamálum hafa verið miklar undanfarna áratugi. Þær hafa einkennst af stórauðni svæðisbundnu og alþjóðlegu samstarfi og samræmingu reglna. Því hafa orðið til alþjóðleg kerfi til hagræðis þeim sem sækjast eftir verndun uppfinninga sinna. Evrópska einkaleyfastofan er ein af þremur helstu stofnunum í heiminum sem veita einkaleyfi. Hinar tvær eru bandaríska einkaleyfastofan og japanska einkaleyfastofan. Evrópska einkaleyfastofan hefur náð traustri fótfestu og hefur notkun kerfisins verið og er enn í stöðugum vexti.

Markmið Evrópsku einkaleyfastofunnar er að styrkja nýsköpun, auka samkeppni og efla hagvöxt í þágu íbúa Evrópu. Að því markmiði er unnið með veitingu einkaleyfa fyrir öll aðildarríkin á grundvelli samræmdra reglna.

Hátæknisamfélag í nútímapjóðfélagi krefst öflugs og trausts einkaleyfakerfis sem nýta má til umbunar og verndar fyrir þá sem vinna að nýsköpun og þróun. Íslenskt atvinnu- og viðskiptalíf er hér engin undantekning. Íslenskt viðskiptaumhverfi er orðið mun alþjóðlegra en áður og landfræðileg mörk hafa stöðugt minna gildi. Á síðustu árum hefur Ísland tekið þátt í og fylgt þróun einkaleyfamála sem hefur verið í takt við þróun íslensks atvinnulífs og aukið mikilvægi rannsókn- og þróunarstarfs í landinu. Líta má á aðild að evrópska einkaleyfasamningnum sem framhald á þeirri þróun.

Telja má að aðild að evrópska einkaleyfakerfinu hafi jákvæð áhrif á skipan og framkvæmd einkaleyfamála í aðildarríkjum þess. Þá er ekki eingöngu átt við hagræðingu við meðferð umsókna heldur einnig varðandi samræmda vernd og samræmda framkvæmd. Þá er einnig mikið hagræði af samstarfi við öflun og miðlun upplýsinga á þessu sviði.

b. Verkefni og hlutverk Einkaleyfastofunnar.

Hlutverk Einkaleyfastofunnar við veitingu einkaleyfa mun breytast nokkuð við aðild að evrópska einkaleyfasamningnum. Evrópska einkaleyfastofan veitir einkaleyfi fyrir öll aðildarríki sín. Búast má við því að meiri hluti allra einkaleyfa hér á landi verði einkaleyfi frá

Evrópsku einkaleyfastofunni. Ýmis ný verkefni munu tengjast útgáfu evrópsku einkaleyfanna hér á landi og draga mun úr verkefnum sem tengjast útgáfu landsbundinna einkaleyfa.

Verkefni Einkaleyfastofunnar munu því breytast. Jafnframt mun aðildin hafa áhrif á rekstur Einkaleyfastofunnar. Einkaleyfayfirvöld í aðildarríkjum hafa ekki tekjur af evrópskum einkaleyfisumsóknum. Tekjur þeirra byggjast á útgáfugjöldum og árgjöldum fyrir veitt einkaleyfi en helmingur þeirra árgjalda renna til aðildarríkjanna. Gera má því ráð fyrir að tekjur dragist verulega saman í 3–5 ár eftir aðild að evrópska einkaleyfasamningnum en aukist síðan eftir það þegar Einkaleyfastofan fær hluta árgjalda af einkaleyfum og útgáfugjöld.

Helstu nýmæli.

Helstu nýmæli, sem fram koma í frumvarpinu, felast í eftirfarandi:

- a. Afnumin er sú takmörkun varðandi einkaleyfishæfi þekktra efna og efnasambanda sem nota á við lækningaaðferðir að um fyrstu læknisfræðilegu notkun þurfi að vera að ræða (1. gr.).
- b. Sett eru lágmarksskilyrði sem umsókn þarf að uppfylla til að hún fái umsóknardag (2. gr.).
- c. Heimilt verður að yfirfæra alþjóðlega einkaleyfisumsókn til Íslands innan 31 mánaðar frá alþjóðlegum umsóknardegi eða forgangsréttardegi, sé forgangsréttar krafist, í stað 30 mánaða (4. gr.).
- d. Skýrt er tekið fram að einkaleyfishafi geti óskað eftir takmörkun einkaleyfis (5. gr.).
- e. Ákvæði um að dómstólar geti ógilt einkaleyfi í heild eða hluta er gert skýrara (6. gr.).
- f. Sömu skilyrði gilda um endurveitingu réttinda vegna árgjalda og um endurveitingu réttinda vegna annarra tilvika (8. gr.).
- g. Ákvæði 72. gr. um endurveitingu réttinda eiga einnig við um forgangsrétt skv. 1. mgr. 6. gr. (8. gr.).
- h. Nýjum kafla, X. kafla a, um evrópsk einkaleyfi, er bætt inn í lögina þar sem íslensk lög-gjöf er samræmd evrópska einkaleyfasamningnum, breytingum á samningnum árið 2000 og Lundúnasamningnum varðandi þýðingar og þannig skapaður lagagrundvöllur fyrir því að unnt sé að framfylgja ákvæðum samningsins hér á landi (9. gr.).

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Um 1. gr.

Í 4. mgr. 2. gr. laganna er að finna sérreglu varðandi nýnæmisskilyrði þekktra efna og efnasambanda sem nota á við lækningaaðferðir. Kemur fram að skilyrði í 1. mgr. 2. gr. um að uppfinningar skuli vera nýjar sé ekki því til fyrirstöðu að veitt verði einkaleyfi fyrir þekktu efni eða efnablöndum til notkunar við aðferðir þær sem nefndar eru í 3. mgr. 1. gr. (lækningaaðferðir) svo framarlega sem efnið eða efnablöndurnar eru ekki þekktar við einhverjar þessara aðferða. Einungis hefur því verið unnt að fá einkaleyfi fyrir þekktu efni eða efnablöndum til notkunar við lækningaaðferðir ef notkun efnisins er fyrsta læknisfræðilega notkun þess. Ef einhver uppgötvar síðar að unnt sé að nota efnið til lækninga á öðrum sjúkdómi (sbr. ensku: *second medical indication*) væri slíkt því ekki einkaleyfishæft samkvæmt ákvæðinu. Ákvæði sambærilegt 4. mgr. 2. gr. laganna er að finna í 5. mgr. 54. gr. evrópska einkaleyfasamningsins.

Á undanförunum árum hefur framkvæmdin víða breyst varðandi framangreind tilvik. Í framkvæmd hafa nú víða verið veitt einkaleyfi fyrir uppfinningu sem varða það þegar fundin er ný læknisfræðileg notkun þekktis efnis (sbr. ensku: *second medical indication*). 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.

Um 2. gr.

Í grein þessari er lagt til að tekið verði upp það nýmæli að kveðið verði á um tiltekin lágmarksskilyrði til þess að umsókn fái umsóknardag. Samsvarandi ákvæði varðandi lágmarksskilyrði til að umsókn fái umsóknardag er að finna í evrópska einkaleyfasamningnum og einnig í fleiri alþjóðasamningum.

Í 25. gr. d í framkvæmdareglugerð samningsins, sbr. samþykktar breytingar 2002, er kveðið á um slík lágmarksskilyrði. Gert er ráð fyrir að Einkaleyfastofan geti séð af umsóknargögnum að um umsókn sé að ræða. Það yrði í höndum Einkaleyfastofunnar að meta hvenær framangreint skilyrði væri uppfyllt.

Einnig verður að vera unnt að ráða af umsóknargögnum hver umsækjandi sé og hvar unnt sé að hafa samband við hann. Nafn og/eða símanúmer gæti í vissum tilvikum verið nóg til að uppfylla þetta skilyrði.

Þá rannsakar Einkaleyfastofan hvort umsóknargögn hafi að geyma lýsingu á uppfinningu, teikningar eða tilvísun til fyrri umsóknar umsækjanda. Ef umsókn hefur að geyma lýsingu eru líkur til þess að umsóknin fái umsóknardag. Hvort lýsingin uppfylli þær form- og efniskröfur sem gerðar eru til lýsinga í einkaleyfalögunum og hvort lýsingin sé svo skýr að fagmaður geti á grundvelli hennar útfært uppfinninguna varðar ekki veitingu umsóknardags. Vísi umsækjandi til fyrri umsóknar skal hann veita upplýsingar um hvar umsóknin var lögð inn, umsóknardag og umsóknarnúmer. Umsækjandi fær frest til að leggja inn afrit af fyrri umsókn sem nánar verður kveðið á um í reglugerð.

Einkaleyfastofan leggur mat á það hvort umsóknargögn nægi til að veita umsókn umsóknardag. Ef skilyrði 1. mgr. fyrir veitingu umsóknardags eru ekki talin uppfyllt er umsækjanda send tilkynning þess efnis og honum gefinn tveggja mánaða frestur til að bæta þar úr. Fresturinn miðast við dagsetningu tilkynningar um ágalla. Bæti umsækjandi úr ágöllum innan tveggja mánaða frestsins miðast umsóknardagur við þann dag sem lagfæringar bárust Einkaleyfastofunni. Ef ekki er bætt úr ágöllum innan frestsins er litið svo á að umsókn hafi ekki verið lögð inn. „Umsóknin“ hefur því engin réttaráhrif og þau gögn, sem umsækjandi hefur lagt inn, eru endursend, að því tilskildu að unnt sé að hafa samband við umsækjanda.

Um 3. gr.

Ekki er um efnislega breytingu að ræða heldur er lagt til að samræmd verði orðnotkun í einkaleyfalögum. Talað er um einkaleyfisskjal í öðrum ákvæðum einkaleyfalaganna fyrir það sama og orðið einkaleyfisbréf stendur fyrir í núgildandi 20. gr. laganna. Með einkaleyfisskjali er átt við einkaleyfið eins og það er útgefið og afhent einkaleyfishafa.

Um 4. gr.

Í greininni er fjallað um frest til yfirfærslu alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar til Íslands.

Í a-lið greinarinnar er lagt til að frestur til að yfirfæra alþjóðlega einkaleyfisumsókn til Íslands verði 31 mánuður í stað 30 mánaða samkvæmt gildandi lögum. Með þessari breytingu er verið að samræma íslenska löggjöf 107. gr. framkvæmdareglna evrópska einkaleyfasamningsins. Þó svo að slíkt sé ekki nauðsynlegt vegna aðildar að samningnum hafa mörg aðildarríki samstarfssamningsins um einkaleyfi (PCT-samningsins) tekið upp 31 mánaðar frest. Breytingin er talin vera til hagræðis fyrir umsækjendur þar sem sum ríki hafa 30 mánaða frest til yfirfærslu en önnur 31 mánuð sem veldur ákveðinni óvissu fyrir umsækjendur. Þannig má draga úr líkum á réttindamissi.

Lagt er til í b-lið að 2. mgr. verði felld brott. Áður var frestur til að yfirfæra alþjóðlega umsókn 20 mánuðir. Þá þurfti umsækjandi að leggja inn beiðni um alþjóðlega forathugun á einkaleyfishæfi innan 19 mánaða til að fá 30 mánaða frest til yfirfærslu. Eftir að 20 mánaða frestinum til yfirfærslu var breytt í 30 mánaða frest, sbr. 22. gr. samstarfssamningsins um einkaleyfi, gildir 19 mánaða fresturinn ekki lengur. Frestur til að leggja inn beiðni um alþjóðlega forathugun á einkaleyfishæfi uppfinningar er nú miðaður við dagsetningu alþjóðlegrar nýnæmisrannsóknarskýrslu eða við forgangsréttardag og hefur ekki áhrif á réttinn til yfirfærslu innan 30 mánaða.

Um 5. gr.

Um a-lið (40. gr. a).

Hér er um að ræða ákvæði sem felur í sér að einkaleyfishafi geti fengið einkaleyfi takmarkað hjá einkaleyfayfirvöldum. Einungis einkaleyfishafi hefur heimild samkvæmt ákvæðinu til að óska eftir takmörkun. Ákvæðið tekur bæði til einkaleyfa, sem veitt hafa verið af hálfu Einkaleyfastofunnar, og evrópskra einkaleyfa sem gilda hér á landi.

Samkvæmt 105. gr. a – 105. gr. c í EPC 2000 getur einkaleyfishafi m.a. óskað eftir því við Evrópsku einkaleyfastofuna að hún takmarki evrópskt einkaleyfi. Það kemur þó ekki í veg fyrir að einkaleyfishafi geti óskað eftir því við Einkaleyfastofuna að hún takmarki evrópskt einkaleyfi sem gildir hér á landi. Ákvörðun Evrópsku einkaleyfastofunnar gildir fyrir öll aðildarríki samningsins þar sem einkaleyfið er eða hefur verið í gildi en ákvörðun Einkaleyfastofunnar gildir einungis á Íslandi. Takmörkun einkaleyfis hefur áhrif frá birtingu tilkynningar (ex nunc).

Beiðni um takmörkun einkaleyfis verður að hafa að geyma efnislega takmörkun á einkaleyfiskröfum eins og þær voru upprunalega orðaðar eða síðar breytt. Ekki er leyfilegt að breyta orðalagi krafna í veittu einkaleyfi til þess eins að skýra efni þeirra. Lýsingu má einungis breyta samhliða breytingum á kröfum. Einkaleyfishafi þarf ekki að útskýra í beiðni sinni um takmörkun einkaleyfis ástæður fyrir takmörkuninni en hins vegar verður hann að útskýra greinilega með hvaða hætti hinar breyttu kröfur eru frábrugðnar fyrri kröfum.

Í 2. mgr. er kveðið á um að ekki sé unnt að leggja inn beiðni skv. 1. mgr. sé einkaleyfi andlag fullnustugerðar, veðsetningar eða dómsmáls skv. 52. eða 53. gr. Með fullnustugerðum er einkum átt við aðfarargerðir (þar á meðal fjárnám), bráðabirgðagerðir (þ.e. kyrrsetningu, lögbann og löggeymslu), nauðungarsölu, gjaldþrotaskipti og opinber skipti á dánarbúum.

Í 3. mgr. kemur fram að einkaleyfishafi skuli greiða tilskilið gjald fyrir beiðni um takmörkun skv. 1. mgr. Ef einkaleyfishafi óskar eftir því við Einkaleyfastofuna að einkaleyfið verði takmarkað er nauðsynlegt að meta umbeðna takmörkun á einkaleyfinu, sbr. nánar 40.

gr. b (b-lið 5. gr.) í frumvarpi þessu. Slíkt mat getur krafist töluverðrar vinnu af hálfu Einkaleyfastofunnar og því eðlilegt að gjald sé tekið fyrir.

Um b-lið (40. gr. b).

Í 1. mgr. er fjallað um meðferð Einkaleyfastofunnar á beiðni um takmörkun einkaleyfis. Samkvæmt ákvæðinu skal Einkaleyfastofan ganga úr skugga um að beiðni uppfylli skilyrði 40. gr. a og að takmörkunin falli ekki undir tilvik 2.–4. tölul. 1. mgr. 52. gr. en 2. tölul. 1. mgr. 52. gr. tekur til þess að einkaleyfi, sem búið er að takmarka, verði að fjalla um uppfinn-inguna á þann hátt að fagmaður geti útfært hana. Einkaleyfastofan þarf því að ganga úr skugga um að nýjar kröfur séu skýrar. Af 3. tölul. 1. mgr. 52. gr. leiðir að takmörkunin má ekki hafa í för með sér að einkaleyfið taki til atriða sem ekki komu fram í upprunalegu umsókninni. Takmarkað einkaleyfi verður því að eiga sér stoð í umsókninni eins og hún var upphaflega lögð inn. Hvað varðar 4. tölul. 1. mgr. 52. gr. má ekki breyta einkaleyfiskröfum þannig að verndarsvið einkaleyfisins rýmki frá því að það var veitt.

Telji Einkaleyfastofan að eitthvað sé því til fyrirstöðu að fallast á framkomna beiðni skal einkaleyfishafa gefinn kostur á að tjá sig um málið eða bæta úr ágöllum. Ef einkaleyfishafi hvorki tjáir sig um málið né gerir nauðsynlegar ráðstafanir eða telji Einkaleyfastofan, að fengnu svari einkaleyfishafa, enn eitthvað mæla á móti því að beiðnin verði samþykkt og hafi einkaleyfishafi fengið tækifæri til að tjá sig um það atriði skal beiðninni hafnað. Sé beiðni um takmörkun hafnað stendur einkaleyfið óbreytt.

Í 2. mgr. er kveðið á um meðferð ef ekkert er því til fyrirstöðu að samþykkja beiðni einkaleyfishafa skv. 40. gr. a. Einkaleyfið er þá takmarkað í samræmi við beiðnina, tilkynning birt um ákvörðunina í ELS-tíðindum og nýtt einkaleyfisskjal útbúið. Útgáfa á nýju, breyttu einkaleyfisskjali og birting tilkynningar um takmörkun er háð því að einkaleyfishafi greiði tilskilið gjald fyrir endurútgáfu leyfisins.

Í 3. mgr. kemur fram að takmörkun einkaleyfis skv. 2. mgr. hafi áhrif frá birtingu tilkynningar um breytinguna (ex nunc).

Í 4. mgr. er kveðið á um að einkaleyfishafa sé skylt að upplýsa dómara í ógildingarmáli um framlagða beiðni um takmörkun á einkaleyfi. Þessi upplýsingaskylda gagnvart dómstólum á ekki einungis við þegar beiðni um takmörkun hefur verið lögð inn til Einkaleyfastofunnar heldur á hún einnig við þegar beiðni um takmörkun hefur verið lögð inn til Evrópsku einkaleyfastofunnar.

Í 5. mgr. er kveðið á um að einkaleyfishafi geti skotið til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að hafna beiðni um takmörkun einkaleyfis. Ákvæðið er að mörgu leyti sambærilegt við 67. gr. einkaleyfalaganna en samkvæmt þessu ákvæði er það einungis einkaleyfishafi sem getur skotið fyrrgreindri endanlegri ákvörðun Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndar.

Um 6. gr.

Í 52. gr. einkaleyfalaga er fjallað um ógildingu einkaleyfa fyrir dómstólum. Með frumvarpinu er lögð til sú breyting að tekið verði fram að unnt sé að ógilda einkaleyfi í heild eða að hluta með dómi. Ekki er um efnislega breytingu að ræða þar eð fram kom í greinargerð frumvarps til einkaleyfalaga, nr. 17/1991, að slíkt væri heimilt. Tekin eru af öll tvímæli um að dómstólar geti einnig takmarkað verndarsvið einkaleyfis með breytingum á kröfum. Bent skal á að einkaleyfishafi getur að eigin frumkvæði lagt til takmörkun á einkaleyfinu. Greininni svipar efnislega til 3. mgr. 138. gr. EPC 2000.

Um 7. gr.

Í þessari grein eru lagðar til breytingar á 54. gr. laganna.

Í a-lið er lagt til að á eftir orðunum „skulu þau lýsa einkaleyfið niður fallið“ í 1. mgr. komi: í heild. Í 1. mgr. 54. gr. laganna kemur fram að einkaleyfayfirvöld skuli lýsa einkaleyfið niður fallið ef einkaleyfishafi fellur frá einkaleyfi sínu með skriflegri yfirlýsingu til þeirra. Þrátt fyrir að það komi ekki fram í ákvæðinu sjálfu kemur fram í athugasemdum við 54. gr. frumvarps til einkaleyfalaga, nr. 17/1991, að unnt sé að falla frá einkaleyfi í heild eða að hluta. Nú er samkvæmt frumvarpinu lagt til að einungis verði unnt að falla frá einkaleyfi í heild skv. 54. gr. Ástæða þess er einkum sú að skv. 5. gr. frumvarps þessa er bætt við lögum nýjum greinum, 40. gr. a og 40. gr. b, þar sem kveðið er á um heimild einkaleyfishafa til að óska eftir því við Einkaleyfastofuna að hún takmarki verndarsvið einkaleyfis. Þar er m.a. tekið fram að ákveðin skilyrði þurfi að vera uppfyllt til að takmörkun einkaleyfis nái fram að ganga og einnig er tekið fram að fyrir beiðni um takmörkun skuli einkaleyfishafi greiða tilskilið gjald. Samkvæmt framangreindum ákvæðum skal Einkaleyfastofan yfirfara framlagða beiðni um takmörkun einkaleyfis. Meðal þess þarf að kanna hvort um efnislega takmörkun sé að ræða sem getur krafist töluverðrar vinnu af hálfu Einkaleyfastofunnar og því eðlilegt að gjald sé tekið fyrir. Þá er einnig kveðið á um það í 40. gr. b (b-lið 5. gr.) í frumvarpi þessu, verði einkaleyfið takmarkað samkvæmt beiðni einkaleyfishafa, að Einkaleyfastofan skuli birta tilkynningu um ákvörðunina og útbúa nýtt einkaleyfisskjal eftir að einkaleyfishafi hefur greitt tilskilið gjald fyrir endurútgáfu þess. Í 54. gr. er hins vegar hvorki kveðið á um formlega athugun á beiðni um niðurfellingu einkaleyfis að hluta né gjald fyrir takmörkun einkaleyfis eða útgáfu nýs einkaleyfisskjals gegn greiðslu tilskilins gjalds. Þar eð takmörkun einkaleyfis krefst fyrrgreindrar athugunar og er háð tilteknum skilyrðum sem ekki eiga við um niðurfellingu þykir rétt að þetta ákvæði taki einungis til niðurfellingar einkaleyfis í heild.

Í b-lið er lagt til að í ákvæðinu komi fram frá hvaða tíma niðurfelling einkaleyfis skv. 54. gr. hefur áhrif en samkvæmt einkaleyfalögum kemur það einungis fram í greinargerð. Niðurfelling einkaleyfis skv. 54. gr. hefur áhrif frá birtingu tilkynningar (ex nunc).

Um 8. gr.

Í greininni eru lagðar til breytingar á 72. gr. einkaleyfalaganna, m.a. að sameina 1. og 2. mgr. 72. gr. í eina málsgrein. Breytingarnar eru í samræmi við 122. gr. EPC 2000 og 85. gr. b í framkvæmdareglugerð samningsins eins og henni var breytt árið 2002.

Í a-lið er lagt til að bæði umsækjandi og einkaleyfishafi geti lagt fram beiðni um endurveitingu réttinda skv. 1. mgr. Samkvæmt einkaleyfalögum getur einkaleyfishafi aðeins farið fram á endurveitingu þegar réttindi hafa glatast vegna vangoldinna árgjalda. Í frumvarpinu er hins vegar lagt til að einkaleyfishafi og umsækjandi hafi sömu möguleika til að fara fram á endurveitingu hvort sem réttindi glatast vegna vangoldinna árgjalda eða annarra tilvika. Gert er ráð fyrir að ákvæði 72. gr. einkaleyfalaganna eigi við um evrópsk einkaleyfi eftir því sem við á, þar á meðal um þýðingar og gjöld, sbr. d-lið 9. gr. (78. gr.) frumvarps þessa.

Lagt er til í b-lið að 2. mgr. 72. gr. einkaleyfalaganna verði felld brott. Með breytingunni er stefnt að samræmingu heimilda til endurveitingar þannig að um árgjöld gildi sömu frestir og kveðið er á um í nügildandi 1. mgr. 72. gr. Skv. 41. gr. einkaleyfalaganna er heimilt að greiða árgjöld með tilskilinni hækkun innan sex mánaða frá gjalddaga. Þá er mögulegt skv. 2. mgr. 72. gr. að greiða árgjöld sex mánuðum síðar að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Því

hefur verið mögulegt að greiða árgjöld allt að tólf mánuðum eftir gjalddaga. Með hliðsjón af framangreindum breytingum á 72. gr. lengist sá tími úr tólf mánuðum í átján mánuði.

Í gildandi lögum er ákvæði þess efnis að endurveiting eigi ekki við um 1. mgr. 6. gr. einkaleyfalaganna. Lagt er til í c-lið að tilvísun til 1. mgr. 6. gr. einkaleyfalaganna verði felld brott þannig að umsækjandi geti lagt fram beiðni um endurveitingu forgangsréttar svo framarlega sem hann hafi gert allt sem með sanngirni mátti af honum krefjast til að virða frestinn og að beiðnin sé lögð fram innan tveggja mánaða frá lokum þess frests sem getið er um í 6. gr. einkaleyfalaganna. Forgangsrétturinn er því áfram tólf mánuðir en ef skilyrðum til endurveitingar er fullnægt er þó mögulegt að leggja inn umsókn sem byggist á forgangsrétti allt að fjórtán mánuðum frá forgangsréttardegi.

Lagt er til í d-lið að kveðið verði á um að 72. gr. einkaleyfalaganna eigi við um yfirfærslu alþjóðlegra einkaleyfisumsókna skv. 31. gr. Þrátt fyrir að framkvæmdin hafi verið með þessum hætti þykir rétt að taka það skýrt fram. Í d-lið er einnig kveðið á um að 72. gr. eigi við um alþjóðlegar einkaleyfisumsóknir sem yfirfærðar eru til Íslands þegar umsækjandi hefur glatað rétti vegna þess að frestir hafa ekki verið virtir gagnvart viðtökuyfirvöldum, alþjóðlegum nýnæmisrannsóknaryfirvöldum, yfirvöldum sem framkvæma alþjóðlega forathugun á einkaleyfishæfi og alþjóðaskrifstofunni. Tekið skal fram að alþjóðaskrifstofan starfar á vegum Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO). Þetta ákvæði er í samræmi við 2. mgr. 48. gr. samstarfssamningins um einkaleyfi (PCT) og reglu 82 a (á ensku 82 bis) í reglum með samningnum.

Um 9. gr.

Í greininni er lagt til að bætt verði við lögum nýjum kafla, X. kafla a, sem beri heitið Evrópsk einkaleyfi og geymi átján nýjar greinar. Kaflinn fjallar um evrópsk einkaleyfi og gildi þeirra hér á landi. Með 9. gr. er skapaður lagagrundvöllur fyrir því að unnt sé að framfylgja ákvæðum samningsins hér á landi.

Um a-lið (75. gr.).

Í greininni er m.a. að finna skilgreiningu á evrópsku einkaleyfi, ákvæði um móttöku og framsendingu evrópskrar einkaleyfisumsóknar og ákvæði um gildissvið kafla þessa.

Í 1. mgr. er vísað til evrópska einkaleyfasamningsins, sem undirritaður var í München 5. október 1973 og gekk í gildi 7. október 1977, varðandi skilgreiningu á evrópsku einkaleyfi. Skv. 1. mgr. 2. gr. samningsins skulu einkaleyfi, sem veitt eru samkvæmt honum, bera heitið evrópsk einkaleyfi.

Aðild Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum hefur skv. 2. mgr. í för með sér að evrópskt einkaleyfi getur tekið til Íslands.

Í 3. mgr. er fjallað um hvar unnt sé að leggja inn evrópskar einkaleyfisumsóknir, svo og framsendingu þeirra. Viðtökuyfirvöld geta verið Evrópska einkaleyfastofan (European Patent Office eða EPO) eða Einkaleyfastofan, sbr. 75. gr. samningsins, nema þegar um er að ræða hlutunarumsókn, sbr. 76. gr. samningsins, en þá verður umsókn einungis lögð inn hjá Evrópsku einkaleyfastofunni.

Öllum, þar á meðal erlendum aðilum, er heimilt að leggja inn evrópska einkaleyfisumsókn hjá Einkaleyfastofunni svo framarlega sem ákvæði laga eða reglugerða aðildarríkja að samningnum kveða ekki á um annað, sbr. 75. gr. samningsins.

Einkaleyfastofunni ber að framsenda evrópskar einkaleyfisumsóknir til Evrópsku einkaleyfastofunnar innan tilskilinna tímamarka. Að öðrum kosti telst umsóknin dregin til baka samkvæmt ákvæðum 77. gr. EPC 2000 og grein 25 a í framkvæmdareglugerð samningsins

en þar er um að ræða nýja reglu, sbr. samþykktar breytingar árið 2002. Nánar verður kveðið á um þetta í reglugerð sem iðnaðarráðherra setur. Teljist evrópsk einkaleyfisumsókn dregin til baka af framangreindri ástæðu getur umsækjandi lagt inn beiðni um að evrópsku einkaleyfisumsókninni verði breytt í landsbundna einkaleyfisumsókn, sbr. o-lið (88. gr.) þessarar greinar frumvarps þessa.

Ákvæði kafla þessa gilda um evrópsk einkaleyfi og evrópskar einkaleyfisumsóknir sem taka til Íslands.

Um b-lið (76. gr.).

Þessi grein á sér stoð í ákvæðum 2. og 97. gr. evrópska einkaleyfasamningsins. Skv. 3. mgr. 97. gr. EPC 2000 tekur ákvörðun um að veita evrópskt einkaleyfi ekki gildi fyrr en þann dag sem Evrópska einkaleyfastofan birtir tilkynningu um veitinguna. Í samræmi við 2. gr. samningsins hefur evrópskt einkaleyfi, sem öðlast hefur gildi hér á landi, sömu áhrif og einkaleyfi sem veitt er af Einkaleyfastofunni og gilda um það sömu reglur nema sérstaklega sé kveðið á um annað í lögum þessum.

Eins og að framan greinir er meginreglan sú að sömu reglur og um landsbundin einkaleyfi gilda um evrópskt einkaleyfi eftir að það hefur öðlast gildi hér á landi. Undantekning er þó varðandi andmæli og áfrýjun. Einkaleyfastofan kemur ekki að mati á því hvort evrópsk einkaleyfisumsókn uppfylli skilyrði fyrir veitingu heldur er það alfarið mat Evrópsku einkaleyfastofunnar. Andmæli verða því aðeins borin upp við Evrópsku einkaleyfastofuna. Sama gildir um áfrýjun þegar um er að ræða ákvarðanir sem teknar hafa verið af Evrópsku einkaleyfastofunni. Þær ákvarðanir verða ekki bornar undir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hér á landi.

Um c-lið (77. gr.).

Í þessari grein er fjallað um hvað þurfi að gera til að evrópskt einkaleyfi öðlist gildi hér á landi. Ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir gildistöku hér á landi er að umsækjandi skili inn þýðingu og greiði gjald innan tilskilins frests. Þótt hér sé fjallað um evrópskt einkaleyfi er hugtakið umsækjandi notað á því tímabili sem evrópska einkaleyfið hefur ekki öðlast gildi hér á landi. Í þessu sambandi skal einnig bent á að litið er svo á að reglur 12. gr. einkaleyfalaga um skyldu umsækjanda til að hafa umboðsmann eigi hér við.

Ákvæði 1. mgr. er byggt á 65. gr. evrópska einkaleyfasamningsins og samningi sem gerður var í Lundúnum 17. október 2000, hér eftir nefndur Lundúnasamningur. Tilgangur Lundúnasamningsins er að draga úr kostnaði vegna þýðinga á evrópskum einkaleyfum.

Lundúnasamningurinn hefur að geyma nýjar reglur um þýðingar. Skv. 2. mgr. 1. gr. samningsins skal sérhvert aðildarríki að honum, þar sem opinbert tungumál er ekki eitt hinna opinberu tungumála Evrópsku einkaleyfastofunnar, þ.e. enska, þýska eða franska, falla frá kröfum um þýðingar sem kveðið er á um í 1. mgr. 65. gr. evrópska einkaleyfasamningsins. Skilyrði er að evrópskt einkaleyfi hafi verið veitt á því opinbera tungumáli Evrópsku einkaleyfastofunnar, sem viðkomandi aðildarríki samþykkir, eða þýtt á það tungumál. Hins vegar er aðildarríki heimilt að krefjast þess að þýðing á einkaleyfiskröfum á opinbert mál viðkomandi ríkis skuli lögð fram.

Stefnt er að því að undirrita og fullgilda Lundúnasamninginn fyrir Íslands hönd í tengslum við aðild að evrópska einkaleyfasamningnum. Í samræmi við ákvæði Lundúnasamningsins er lagt til að heimilt verði að leggja fram enska þýðingu af texta einkaleyfis þegar einkaleyfi hefur verið veitt á öðrum tungumálum. Umsækjandi þarf þó jafnframt að afhenda íslenska þýðingu af kröfum einkaleyfis. Þegar evrópskt einkaleyfi hefur verið veitt á ensku þarf umsækjandi einungis að leggja fram íslenska þýðingu af kröfum einkaleyfisins. Taki Evrópska

einkaleyfastofan ákvörðun um að staðfesta einkaleyfið í breyttri útgáfu gilda sömu reglur um þýðingar varðandi hina breyttu útgáfu.

Umsækjandi skal greiða tilskilið gjald fyrir útgáfu. Verði einkaleyfinu síðar breytt þarf hann jafnframt að greiða fyrir útgáfu á breyttu einkaleyfi. Í reglugerð verður kveðið á um fjárhæð gjaldanna.

Gert er ráð fyrir því að í reglugerð iðnaðarráðherra sé ákveðinn frestur sá er umsækjandi hefur til að leggja fram þýðingu og greiða gjald skv. 1. mgr. Sá frestur verður ekki framlengdur. Fresturinn reiknast frá þeim degi sem Evrópska einkaleyfastofan birtir tilkynningu um veitingu einkaleyfis eða tekur ákvörðun um að staðfesta einkaleyfið í breyttri útgáfu. Skv. 65. gr. samningsins er það meginreglan að frestur til að leggja fram þýðingar eða greiða gjald skv. 1. mgr. sé þrjú mánuðir en aðildarríkjum er þó heimilt að hafa lengri frest. Rök kunna að vera fyrir því að hafa lengri frest hér á landi fyrir umsækjendur til að leggja fram þýðingar á kröfum þar eð takmarkaður fjöldi þýðenda er fyrir hendi hér á landi á sérhæfðum sviðum. Hins vegar skal þó bent á að skv. 99. gr. samningsins er andmælafræstur níu mánuðir frá birtingu tilkynningar Evrópsku einkaleyfastofunnar um veitingu einkaleyfis. Því styttist tíminn til andmæla hér á landi því lengri sem frestur til að leggja inn þýðingu verður. Tekið skal fram að ákvæði 15. gr. einkaleyfalaganna eiga ekki við í þessum tilvikum þar eð greinin fjallar um endurupptöku umsókna en ekki einkaleyfi. Í þessari grein er hins vegar verið að fjalla um evrópsk einkaleyfi og gildistöku þeirra hér á landi. Umsækjandi gæti þó lagt fram beiðni um endurveitingu skv. 72. gr. hafi hann glatað réttindum þar sem hann virti ekki framan­greindan frest.

Samkvæmt 2. mgr. skulu gögn skv. 1. mgr. vera öllum aðgengileg. Það á ekki við hafi Evrópska einkaleyfastofan ekki birt umsóknina. Á slíkt gæti reynt ef Evrópska einkaleyfastofan tilkynnir veitingu einkaleyfis innan átján mánaða eftir umsóknardag eða forgangs­réttardag og umsóknin hefur því ekki verið gerð öllum aðgengileg. Í slíkum tilvikum yrði umsóknin birt samtímis evrópska einkaleyfinu.

Samkvæmt 3. mgr. birtir Einkaleyfastofan fyrst auglýsingu um að gögn skv. 1. mgr. séu aðgengileg þegar ljóst er að einkaleyfið hefur verið veitt eða staðfest í breyttri útgáfu.

Um d-lið (78. gr.).

Greinin tekur á endurveitingu réttinda, auglýsingaskyldu og fornotkunarrétti.

Samkvæmt b-lið þessarar greinar frumvarpins eiga almenn ákvæði einkaleyfalaganna við um evrópsk einkaleyfi sem öðlast hafa gildi hér á landi nema annað sé tekið fram í lögnum. Evrópskt einkaleyfi öðlast gildi hér á landi eftir að einkaleyfishafi hefur fullnægt skilyrðum c-liðar (77. gr.) þessarar greinar varðandi þýðingar og gjöld. Af framangreindu leiðir að ákvæði 72. gr. einkaleyfalaga eiga við eftir að evrópska einkaleyfið hefur öðlast gildi hér á landi. Hins vegar gæti leikið vafi á hvort 72. gr. laganna ætti við um þýðingar og greiðslu gjalds þar eð evrópska einkaleyfið hefur ekki öðlast gildi hér á landi í þeim tilvikum. Lagt er til að einkaleyfishafa sé heimilt að óska eftir endurveitingu í þeim tilvikum og er það því sérstaklega tilgreint í greininni. Ekki er unnt að gagnálykta út frá greininni þannig að endur­veiting komi ekki til álita í öðrum tilvikum. Hvað varðar önnur efnisatriði greinarinnar vísast til 72. gr. einkaleyfalaganna.

Samkvæmt 2. mgr. skal Einkaleyfastofan birta auglýsingu þegar réttindi eru endurveitt á grundvelli 72. gr. einkaleyfalaganna.

Í 3. mgr. er fjallað um svokallaðan fornotkunarrétt en ákvæðið svarar efnislega til 2. og 3. mgr. 74. gr. gildandi laga.

Um e-lið (79. gr.).

Samkvæmt b-lið (76. gr.) greinarinnar gilda sömu reglur um evrópskt einkaleyfi, sem öðlast hefur gildi hér á landi, og einkaleyfi, veitt hér á landi, nema kveðið sé á um annað í lögnum. Í samræmi við framangreint gilda ákvæði 1. mgr. 52. gr. um evrópsk einkaleyfi. En skv. 4. tölul. 1. mgr. 52. gr. má ógilda einkaleyfi ef verndarsvið einkaleyfisins hefur verið rýmkað eftir að einkaleyfayfirvöld tilkynntu umsækjanda skv. 19. gr. einkaleyfalaganna að unnt væri að veita einkaleyfi. Vegna tilvísunar til 19. gr. er þörf á að taka það sérstaklega fram að 4. tölul. 1. mgr. 52. gr. einkaleyfalaganna eigi einnig við um evrópsk einkaleyfi, veitt af Evrópsku einkaleyfastofunni, hafi verndarsvið einkaleyfis verið rýmkað eftir birtingu tilkynningar um veitingu evrópsks einkaleyfis skv. b-lið 9. gr. frumvarpsins.

Framangreint samræmist ákvæðum 138. gr. evrópska einkaleyfasamningsins sem fjallar um grundvöll ógildingar samkvæmt lögum aðildarríkis.

Um f-lið (80. gr.).

Greinin fjallar um takmörkun, niðurfellingu eða ógildingunni á evrópsku einkaleyfi af hálfu Evrópsku einkaleyfastofunnar.

Ákvörðun Evrópsku einkaleyfastofunnar um að takmarka, fella niður eða ógilda evrópskt einkaleyfi hefur sömu áhrif hér á landi.

Greinin er byggð á 105. gr. a – 105. gr. c í EPC 2000 og 68. gr. EPC 2000.

Samkvæmt 68. gr. EPC 2000 getur Evrópska einkaleyfastofan takmarkað eða ógilt evrópskt einkaleyfi í kjölfar andmæla. Slík ákvörðun hefur áhrif frá upphafi (ex tunc).

Samkvæmt 105. gr. a – 105. gr. c í EPC 2000 getur einkaleyfishafi farið fram á að evrópskt einkaleyfi sé takmarkað eða það fellt niður. Slík ákvörðun Evrópsku einkaleyfastofunnar um að takmarka eða fella niður einkaleyfi hefur áhrif í öllum aðildarríkjum samningsins þar sem einkaleyfið hefur öðlast gildi. Ákvörðunin hefur gildi frá þeim tíma sem Evrópska einkaleyfastofan birtir tilkynningu um takmörkun eða niðurfellingu einkaleyfis.

Einkaleyfastofan skal birta auglýsingu hafi evrópskt einkaleyfi verið takmarkað, fellt niður eða ógilt. Ákvæðið er í samræmi við þá meginreglu að þriðji maður eigi að geta fylgst með stöðu allra einkaleyfa sem gerð hafa verið aðgengileg almenningi.

Um g-lið (81. gr.).

Greinin hefur að geyma ákvæði um greiðslu árgjalda af evrópskum einkaleyfum og afleiðingar þess að þau séu ekki greidd. Ákvæðið á stoð í 141. gr. evrópska einkaleyfasamningsins. Í 1. mgr. er kveðið á um að greiða þurfi árgjald af evrópsku einkaleyfi til Einkaleyfastofunnar til að einkaleyfið haldi gildi hér á landi. Árgjald þarf að greiða fyrir hvert gjaldár sem byrjar að líða eftir að Evrópska einkaleyfastofan tilkynnir ákvörðun um veitingu leyfisins. Árgjöld vegna umsókna um evrópsk einkaleyfi eru hins vegar greidd Evrópsku einkaleyfastofunni.

Samkvæmt 41. gr. einkaleyfalaga fellur árgjald í gjalddaga síðasta dag fyrsta almanaksánaðar í gjaldári. Sama viðmið kemur fram í 37. gr. framkvæmdareglna samningsins. Samkvæmt framansögðu er sá skilningur lagður í „ár“, í tengslum við árgjöld, að um sé að ræða gjaldár en ekki almanaksár. Greiðsla árgjalds fyrir fyrsta gjaldár eftir veitingu skal þó í fyrsta lagi falla í gjalddaga og berast Einkaleyfastofunni fjórum mánuðum eftir að Evrópska einkaleyfastofan birtir tilkynningu um veitingu evrópsks einkaleyfis.

Samkvæmt 3. mgr. 41. gr. einkaleyfalaganna er heimilt að greiða árgjald, með tilskilinni hækkun, innan sex mánaða frá gjalddaga. Sama gildir um árgjaldagreiðslur vegna evrópskra einkaleyfa. Verði árgjaldið ekki greitt innan þess frests verður evrópska einkaleyfið afskrifað

án undanfarandi tilkynningar. Bent skal á að einkaleyfishafi getur óskað endurveitingar skv. 72. gr. einkaleyfalaganna að uppfylltum skilyrðum þeirrar greinar.

Í 2. mgr. er fjallað um afleiðingar þess að árgjald sé ekki greitt. Skv. 51. gr. einkaleyfalaganna fellur einkaleyfi úr gildi, sé árgjald ekki greitt, frá og með byrjun þess gjaldárs sem ekki er greitt fyrir. Ákvæði 51. gr. gildir með sama hætti um evrópsk einkaleyfi.

Um h-lið (82. gr.).

Greinin hefur að geyma ákvæði um réttaráhrif evrópskra einkaleyfisumsókna hér á landi, bæði hvað varðar forgangsrétt og nýnæmi.

Ákvæði 1. mgr. er í samræmi við 66. og 139. gr. evrópska einkaleyfasamningsins. Í 66. gr. samningsins er kveðið á um að evrópsk einkaleyfisumsókn jafngildi landsbundinni umsókn hér á landi svo framarlega sem evrópsku einkaleyfisumsókninni hafi verið gefið umsóknarnúmer. Hafi umsækjandi krafist forgangsréttar í evrópskri einkaleyfisumsókn er lagt til að sá forgangsréttur gildi einnig hér á landi.

Í 2. mgr. er vísað til þess að við beitingu 2. másl. 2. mgr. 2. gr. einkaleyfalaga skuli evrópsk einkaleyfisumsókn, sem birt hefur verið af hálfu Evrópsku einkaleyfastofunnar skv. 93. gr. samningsins, lögð að jöfnu við umsóknir sem birtar eru skv. 22. gr. einkaleyfalaganna. Því telst efni evrópskrar einkaleyfisumsóknar, sem lögð hefur verið inn fyrir umsóknardag annarrar umsóknar, þekkt (nýnæmishindrandi) ef aðgangur hefur orðið almennur að fyrri umsókninni skv. 93. gr. samningsins.

Samkvæmt síðari málslið 2. mgr. er birting skv. 3. mgr. 153. gr. EPC 2000 lögð að jöfnu við birtingu skv. 22. gr. einkaleyfalaganna en skv. 3. mgr. 153. gr. EPC 2000 skal birting á alþjóðlegri einkaleyfisumsókn (PCT-umsókn þar sem Evrópska einkaleyfastofan er tilnefnd) koma í stað birtingar á evrópskri einkaleyfisumsókn ef umsóknin er birt á opinberu tungumáli Evrópsku einkaleyfastofunnar. Skal hennar þá getið í Einkaleyfatíðindum Evrópsku einkaleyfastofunnar (European Patent Bulletin).

Um i-lið (83. gr.).

Greinin hefur að geyma ákvæði um þá vernd sem evrópsk einkaleyfisumsókn getur notið á umsóknartímanum, svonefnda bráðabirgðavernd. Slík vernd kemur aðeins til greina ef umsókn leiðir til veitts einkaleyfis. Í 1. mgr. er tekið fram hvað umsækjandi þurfi að gera til að öðlast slíka bráðabirgðavernd og einnig hvaða skyldur hvíla á Einkaleyfastofunni. Í 2. mgr. kemur síðan fram í hverju verndin felst.

Greinin er byggð á ákvæðum 67. gr. evrópska einkaleyfasamningsins, þar sem kveðið er á um vernd á umsóknartíma, og 2. mgr. 69. gr. EPC 2000 sem fjallar um umfang verndar.

Í 1. mgr. kemur fram að umsækjandi þurfi að afhenda íslenska þýðingu á kröfum umsóknarinnar til að öðlast bráðabirgðavernd. Ákvæðið samræmist 3. mgr. 67. gr. samningsins þar sem aðildarríkjum, sem hafa ekki það tungumál, sem meðferð fór fram á, sem opinbert tungumál, er heimilað að skilyrða bráðabirgðavernd við þýðingu á mál viðkomandi ríkis. Þýðingin á að vera gerð aðgengileg almenningi og ber Einkaleyfastofunni að birta tilkynningu þess efnis.

Í 2. mgr. er kveðið á um umfang bráðabirgðaverndar. Fyrst kemur fram að verndin sé virk frá því að tilkynning hefur verið birt um að þýðing umsóknar sé aðgengileg, sbr. 1. mgr. Þá kemur fram að verndin nái þó aðeins til þess sem fram kemur bæði í kröfunum eins og þær voru í umsókn og eins og þær voru í veittu einkaleyfi eða eftir að það hefur verið takmarkað.

Í síðasta málslið 2. mgr. kemur fram sú takmörkun að á grundvelli bráðabirgðaverndar sé ekki unnt að beita refsíúrræðum skv. 57. gr. Enn fremur er aðeins unnt að dæma bætur að því marki sem það telst sanngjarnt, þ.e. skv. 2. mgr. 58. gr. Umfang bráðabirgðaverndar er að

Þessu leyti sambærilegt við vernd íslenskra umsókna frá þeim tíma sem þær eru gerðar aðgengilegar almenningi og þangað til veiting einkaleyfis er auglýst.

Um j-lið (84. gr.).

Greinin hefur að geyma ákvæði um áhrif þess hér á landi að evrópskri einkaleyfisumsókn, sem tekur til Íslands, er hafnað, hún dregin til baka eða líta ber svo á að hún hafi verið dregin til baka. Ákvæði greinarinnar er byggt á 4. mgr. 67. gr. evrópska einkaleyfasamningsins.

Í 66. gr. og 1.–3. mgr. 67. gr. samningsins er kveðið á um réttaráhrif evrópskrar einkaleyfisumsóknar í þeim aðildarríkjum að samningnum sem umsóknin tekur til. Í 4. mgr. 67. gr. samningsins er hins vegar kveðið á um hvaða áhrif endanleg höfnun á evrópskri einkaleyfisumsókn, sem og afturköllun á slíkri umsókn eða tilnefningu aðildarríkis í umsókn, hefur í þeim aðildarríkjum sem umsóknin tekur til.

Í 1. mgr. er fjallað um það tilvik þegar evrópsk einkaleyfisumsókn er dregin til baka, tilnefning á Íslandi í slíkri umsókn er dregin til baka eða líta ber svo á að umsóknin eða tilnefningin hafi verið dregin til baka. Hafi umsókn ekki verið tekin til frekari meðferðar, sbr. 121. gr. samningsins, hefur afturköllun umsóknar eða tilnefningar sömu áhrif og þegar umsókn er dregin til baka hér á landi. Áhrif afturköllunar eða tilnefningar verða því ekki virk fyrir en frestur til frekari meðferðar skv. 121. gr. samningsins er útrunninn. Tekið skal fram að í einkaleyfalögum er ekki að finna almenn ákvæði er kveða á um afturköllun umsókna. Umsækjandi getur þó afturkallað umsókn sína á hvaða stigi meðferðar sem er. Afturköllun umsóknar hefur þau áhrif að umsóknin er felld úr gildi.

Í 2. mgr. er fjallað um það þegar evrópskri einkaleyfisumsókn er endanlega hafnað af hálfu Evrópsku einkaleyfastofunnar. Slík höfnun hefur sömu áhrif og endanleg höfnun umsóknar hér á landi.

Um k-lið (85. gr.).

Greinin er byggð á 3. mgr. 70. gr. evrópska einkaleyfasamningsins. Hefur hún að geyma ákvæði um það hvaða texti evrópsks einkaleyfis/umsóknar skuli ráða hér á landi.

Samkvæmt 1. mgr. tekur einkaleyfisverndin aðeins til þess sem fram kemur bæði í þýðingu og þeim texta á því tungumáli sem notað var við málsmeðferð.

Í 2. mgr. er að finna takmörkun á reglunni í 1. mgr. Þannig er það aðeins texti á tungumáli málsmeðferðar hjá Evrópsku einkaleyfastofunni sem ræður þegar um ógildingarmál er að ræða.

Um l-lið (86. gr.).

Greinin fjallar um leiðréttingu á þýðingum sem lagðar eru inn skv. c-lið og i-lið 9. gr. frumvarpsins (77. og 83. gr.). Byggist greinin á 4. mgr. 70. gr. evrópska einkaleyfasamningsins.

Samkvæmt k-lið frumvarps þessa (85. gr.) ræðst einkaleyfisverndin af því sem bæði kemur fram í þýðingu og þeim texta á því tungumáli sem notað var við málsmeðferð. Skv. a-lið 4. mgr. 70. gr. samningsins ber aðildarríki, sem er með slíkt ákvæði í lögum, einnig að gefa umsækjanda eða einkaleyfishafa kost á að leggja inn leiðréttingu á þýðingu. Slík leiðrétting hefur þó ekki áhrif fyrir en umsækjandi eða einkaleyfishafi hefur uppfyllt þau skilyrði sem gilda um upprunalega þýðingu. Þá segir í b-lið 4. mgr. 70. gr. samningsins að aðildarríki, sem tekið hafa upp ákvæði 3. mgr., skuli einnig taka upp ákvæði um fornotkunarrétt. Í því felst að sá sem hefur í góðri trú hagnýtt uppfinninguna eða gert verulegar ráðstafanir til þess í viðkomandi ríki áður en leiðrétt þýðing öðlaðist gildi öðlast fornotkunarrétt þegar slík hagnýting var ekki brot á rétti umsækjanda eða einkaleyfishafa samkvæmt fyrri þýðingu.

Í 1. mgr. eru ákvæði um það tilvik þegar einkaleyfishafi leggur inn leiðréttingu á þýðingu skv. 77. gr. Sé gjald fyrir endurútgáfu greitt kemur leiðrétta þýðingin í stað þeirrar fyrri. Einkaleyfastofan birtir tilkynningu þess efnis.

Í 2. mgr. eru ákvæði um það tilvik þegar umsækjandi leggur inn leiðrétta þýðingu á kröfum umsóknar skv. 83. gr. Slík þýðing kemur í stað hinnar fyrri þegar Einkaleyfastofan hefur birt tilkynningu þess efnis.

Engin takmörk eru fyrir því hversu oft umsækjandi eða einkaleyfishafi getur afhent leiðrétta þýðingu.

Í 3. mgr. er fjallað um fornotkunarrétt, sbr. framangreint, og um rétt til hagnýtingar vísast til 2. og 3. mgr. 74. gr. einkaleyfalaga.

Um m-lið (87. gr.).

Í greininni er að finna ákvæði um áhrif endurveitingar Evrópsku einkaleyfastofunnar skv. 122. gr. evrópska einkaleyfasamningsins.

Samkvæmt 1. mgr. skal ákvörðun Evrópsku einkaleyfastofunnar um að endurveita réttindi með tilliti til evrópskra einkaleyfisumsókna og einkaleyfa, sem njóta verndar á Íslandi, jafnframt gilda hér. Í 122. gr. samningsins, sbr. síðari breytingar, er kveðið á um skilyrði þau sem umsækjandi eða einkaleyfishafi þarf að uppfylla til að Evrópska einkaleyfastofan endurveiti honum þann rétt sem hann hefur tapað.

Ákvæði 2. mgr. um fornotkunarétt er í samræmi við 5. mgr. 122. gr. EPC 2000.

Um n-lið (87. gr. a).

Í greininni er kveðið á um rétt til hagnýtingar í þeim tilvikum þegar ákvörðun áfrýjunarnefndar Evrópsku einkaleyfastofunnar er áfrýjað til æðri áfrýjunarnefndar. Greinin er tilkomin vegna breytinga sem gerðar voru á evrópska einkaleyfasamningnum árið 2000. Skv. 112. gr. a í EPC 2000 getur æðri áfrýjunarnefnd Evrópsku einkaleyfastofunnar í sérstökum tilvikum tekið ákvörðun um að vísa máli aftur til meðferðar áfrýjunarnefndar Evrópsku einkaleyfastofunnar.

Greinin er byggð á 6. tölul. 112. gr. a í EPC 2000 sem fjallar um rétt þriðja aðila, hafi hann hagnýtt eða gert verulegar ráðstafanir til hagnýtingar á uppfinningu sem hefur verið lýst í birtri evrópskri einkaleyfisumsókn eða einkaleyfi, frá því að ákvörðun áfrýjunarnefndarinnar lá fyrir og þar til ákvörðun æðri áfrýjunarnefndarinnar um að vísa málinu til nýrrar meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni er birt. Ákvæðið svarar efnislega til ákvæða 2. og 3. mgr. 74. gr. einkaleyfalaga.

Um o-lið (88. gr.).

Í greininni er fjallað um möguleika á því að breyta evrópskri einkaleyfisumsókn í landsbundna umsókn.

Í 1. mgr. greinarinnar kemur fram að unnt sé að vissum skilyrðum uppfylltum að breyta evrópskri einkaleyfisumsókn í landsbundna umsókn þegar umsóknin telst dregin til baka þar eð hún var ekki framsend Evrópsku einkaleyfastofunni innan tilskilins frests. Breyting í landsbundna umsókn getur einungis átt sér stað komi fram beiðni þess efnis frá umsækjanda og að uppfylltum skilyrðum 1.–3. tölul. 1. mgr.

Í samræmi við 3. mgr. 77. gr. EPC 2000 og 2. mgr. 25. gr. a í framkvæmdareglugerð samningsins, eins og þeim var breytt árið 2002, telst evrópsk einkaleyfisumsókn dregin til baka hafi umsóknin ekki verið framsend Evrópsku einkaleyfastofunni innan fjórtán mánaða frá umsóknardegi, eða forgangsréttardegi hafi forgangsréttar verið krafist. Skv. 135. gr. EPC 2000 má breyta evrópskri einkaleyfisumsókn í landsbundna umsókn teljist umsóknin hafa verið dregin til baka samkvæmt framangreindu.

Beiðni um að evrópskri einkaleyfisumsókn sé breytt í landsbundna umsókn skal lögð inn hjá þeim einkaleyfayfirvöldum sem veittu umsókninni viðtöku. Þau yfirvöld skulu síðan framsenda beiðni um breytingu, ásamt afriti af umsókninni um evrópskt einkaleyfi, til einkaleyfayfirvalda aðildarríkja sem umsækjandi tilgreinir í beiðninni. Ef beiðni er ekki send innan tuttugu mánaða frá umsóknardegi, eða forgangsréttardegi sé forgangsréttar krafist, hefur evrópska umsóknin ekki lengur réttaráhrif í viðkomandi aðildarríki, sbr. 135. gr. EPC 2000 og 102. gr. a í framkvæmdareglugerð samningsins.

Í samræmi við samninginn er kveðið á um það í 1. og 2. tölul. 1. mgr. að krafa um breytingu í landsbundna umsókn skuli sett fram innan þriggja mánaða eftir að umsækjanda var tilkynnt um að umsóknin teldist dregin til baka. Einnig kemur fram að krafan skuli berast Einkaleyfastofunni frá viðtökuyfirvöldum innan tuttugu mánaða frá þeim degi þegar umsóknin var afhent eða, ef forgangsréttar er krafist, frá forgangsréttardegi. Það fer eftir lögum viðkomandi aðildarríkis hvort unnt sé að fara fram á endurveitingu hafi tuttugu mánaða fresturinn ekki verið virtur.

Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. þarf umsækjandi, innan tilskilins frests, að greiða umsóknargjald og afhenda þýðingu á umsókninni í samræmi við ákvæði reglugerðar. Ákvæði 2. mgr. er í samræmi við 137. gr. samningsins.

Um p-lið (89. gr.).

Samkvæmt greininni hafa ákvæði 9., 60., og 131. gr. samningsins lagagildi hér á landi. Ákvæði 9. gr. samningsins fjalla um lögsögu dómstóla og hvaða lögum skuli beita í málum gegn Einkaleyfastofnun Evrópu. Í 60. gr. samningsins (EPC 2000) er fjallað um hvaða lögum skuli beita í málum um rétt starfsmanna með tilliti til evrópsks einkaleyfis og í 131. gr. samningsins er vikið að samstarfi Evrópsku einkaleyfastofunnar og dómstóla eða yfirvalda í aðildarríkjum um framkvæmd og löggjöf.

Þar að auki hafa ákvæði bókunar um viðurkenningu (bókun um lögsögu og viðurkenningu dómsúrskurða varðandi rétt til að fá veitt evrópskt einkaleyfi – Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in Respect of the Right to the Grant of a European Patent), sem fylgir samningnum, lagagildi hér á landi.

Um q-lið (89. gr. a).

Samkvæmt greininni gilda ákvæði 8., 22. og 56. gr. einkaleyfalaga um varðveislu líffræðilegs efnis ekki um evrópsk einkaleyfi. Hér á landi gilda tilteknar reglur um afhendingu sýnis af líffræðilegu efni vegna einkaleyfisumsókna sem orðnar eru aðgengilegar, svo og einkaleyfa sem Einkaleyfastofan hefur veitt. Hvað varðar einkaleyfi sem Einkaleyfastofunni hefur veitt skal sá sem óskar eftir sýni af líffræðilegu efni senda beiðni þess efnis til einkaleyfayfirvalda hér á landi sem meta samkvæmt gildandi reglum hvort viðkomandi eigi rétt á að fá afhent sýni. Telji einkaleyfayfirvöld ekkert því til fyrirstöðu gefa þau út vottorð til þeirrar stofnunar, sem varðveitir líffræðilega efnið, um afhendingu sýnishorns til viðkomandi. Skv. 7.–9. lið í reglu 28 í framkvæmdareglugerð með evrópska einkaleyfasamningnum er það hins vegar eingöngu Evrópska einkaleyfastofan sem gefur út vottorð um það að veita megi sýnishorn af líffræðilegu efni vegna evrópskra einkaleyfisumsókna, svo og evrópskra einkaleyfa sem veitt hafa verið. Ef óskað er eftir sýnishorni af líffræðilegu efni vegna evrópsks einkaleyfis sem öðlast hefur gildi hér á landi þarf viðkomandi því að fara fram á slíkt við Evrópsku einkaleyfastofuna sem metur beiðnina eftir þeim reglum sem um þessi mál gilda hjá henni.

Um r-lið (90. gr.).

Liðurinn þarfnast ekki skýringar.

Um 10. gr.

Í þessari grein er að finna reglur um lagaskil.

Í 1. mgr. kemur fram að gert er ráð fyrir þrenns konar tímasetningu varðandi gildistöku ákvæða:

- a. Ákvæði sem öðlast þegar gildi.
- b. Ákvæði sem öðlast ekki gildi fyrr en evrópski einkaleyfasamningurinn hefur öðlast gildi hér á landi í samræmi við 2. mgr. 169. gr. samningsins og birt er auglýsing um að Ísland hafi gerst aðili að honum.
- c. Ákvæði sem öðlast ekki gildi fyrr en breytingar, sem gerðar voru á evrópska einkaleyfasamningnum árið 2000, hafa öðlast gildi og birt er auglýsing um að Ísland hafi gerst aðili að breytingasamningnum.

Í 2. mgr. kemur fram til hvaða umsókna og einkaleyfa lögin taka. Lagt er til að ákvæði frumvarpsins nái til allra umsókna og einkaleyfa hér á landi að meginreglu til. Þessi leið er almennt talin til hagsbóta og einföldunar fyrir umsækjendur, eigendur einkaleyfaréttinda og einkaleyfayfirvöld.

Í 3. mgr. er sérstakt gildistökuákvæði varðandi frest til yfirfærslu alþjóðlegra einkaleyfisumsókna. Skv. 4. gr. frumvarpsins er frestur til yfirfærslu alþjóðlegra umsókna lengdur úr þrjátíu mánuðum í 31 mánuð. Sé þrjátíu mánaða fresturinn útrunninn fyrir gildistöku laganna er ekki hægt að nýta þennan aukamánuð til yfirfærslu. Ef hins vegar þrjátíu mánaða fresturinn rennur út sama dag og lög þessi öðlast gildi eða síðar tekur 31 mánaðar fresturinn til þeirra umsókna.

Fylgiskjal.

*Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:*

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

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar annars vegar vegna væntanlegrar aðildar Íslands að evrópska einkaleyfasamningnum og hins vegar vegna ákvæða samstarfssamningsins um einkaleyfi og samræmingar við þróun framkvæmdar á alþjóðavettvangi. Í frumvarpinu er bætt við nýjum kafla í gildandi lög sem fjallar um evrópsk einkaleyfi og skapaður laga-grundvöllur fyrir því að unnt sé að framfylgja ákvæðum einkaleyfasamningsins hér á landi. Breytingin felur í sér að umsóknir um evrópskt einkaleyfi eru veittar af Evrópsku einkaleyfastofunni (EPO) og skulu lagðar inn hjá Evrópsku einkaleyfastofnunin eða Einkaleyfastofunni sem viðtökuaðila umsóknar hér á landi. Einkaleyfastofan framsendir umsóknir til EPO. Árgjöld vegna umsókna eru greidd til EPO, en eftir veitingu fær Einkaleyfastofan 50% árgjalda og útgáfugjalda.

Tekjur Einkaleyfastofunnar eru af gjaldi fyrir einkaleyfi og vörumerki og gjaldi fyrir hönnunarvernd. Samkvæmt áætlun fjárlaga 2004 er gert ráð fyrir að tekjur af þessum gjöldum verði samtals 104,7 m.kr. á árinu 2004. Gjöldin standa undir útgjöldum Einkaleyfastofunnar. Verði frumvarpið að lögum má gera ráð fyrir að tekjur af gjaldi fyrir einkaleyfi lækki um 20% fram til 2010, eða um u.þ.b. 50 m.kr. á þessum árum. Samkvæmt því má gera ráð fyrir að tekjur Einkaleyfastofunnar lækki um u.þ.b. 7 m.kr. á ári, en Einkaleyfastofa hafi getu til að brúa bilið. Auk er þess er gert ráð fyrir að tekjur Einkaleyfastofu aukist eftir 2010 í kjölfar samningsins þegar stofnunin fær sinn hluta af árgjöldunum.