

Lög

um breytingu á lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991, með síðari breytingum, lögum um vörumerki, nr. 47/1968, með síðari breytingum, og lögum um hönnunarvernd, nr. 48/1993.

I. KAFLI

Breyting á lögum um einkaleyfi.

1. gr.

3. másl. 1. mgr. 6. gr. laganna orðast svo: Iðnaðarráðherra getur ákveðið að umsóknir, sem lagðar eru inn í ríkjum sem ekki eru aðilar að Parísarsáttmálanum, geti orðið grundvöllur forgangsréttar samkvæmt þessari grein.

2. gr.

2. mgr. 6. gr. laganna fellur brott.

3. gr.

13. gr. laganna orðast svo:

Umsókn um einkaleyfi má ekki breyta á þann hátt að sótt sé um einkaleyfi fyrir einhverju því sem ekki kom fram í umsókninni þegar hún var lögð inn.

4. gr.

14. gr. laganna fellur brott.

5. gr.

19. gr. laganna orðast svo:

Þegar umsóknin er í samræmi við settar reglur og ekkert er því til fyrirstöðu að veita einkaleyfi og fyrir liggur samþykki umsækjanda við texta væntanlegs einkaleyfis tilkynna einkaleyfayfirvöld umsækjanda að unnt sé að veita einkaleyfi gegn tilskilinni greiðslu fyrir útgáfu á einkaleyfisskjali.

Eftir að einkaleyfayfirvöld hafa sent tilkynningu skv. 1. mgr. er ekki heimilt að breyta einkaleyfiskröfum þannig að umfang verndar samkvæmt einkaleyfinu verði víðtækara.

Greiða skal útgáfugjald innan tveggja mánaða frá tilkynningu einkaleyfayfirvalda skv. 1. mgr. Sé gjaldið ekki greitt skal umsóknin afskrifuð. Umsóknin verður þó tekin til meðferðar að nýju ef umsækjandi greiðir útgáfugjaldið og tilskilið endurupptökugjald innan fjögurra mánaða frá því að frestur rann út.

Uppfinningamaður, sem sjálfur sækir um einkaleyfi, getur, innan þess frests sem um ræðir í 3. mgr., farið fram á að hann verði undanþeginn greiðslu á útgáfugjaldi. Einkaleyfayfirvöld geta orðið við slíkri beiðni ef telja má að umsækjandi eigi í verulegum erfiðleikum með að greiða gjaldið. Ef slíkri beiðni er synjað telst greiðsla, sem innt er af hendi innan tveggja mánaða frá synjun, vera greidd á réttum tíma.

6. gr.

20. gr. laganna orðast svo:

Þegar skilyrðum 19. gr. er fullnægt skulu einkaleyfayfirvöld veita einkaleyfi og útbúa einkaleyfisbréf. Jafnframt skal auglýsa veitingu einkaleyfisins.

Frá þeim tíma sem veiting einkaleyfis er auglýst skal vera hægt að fá hjá einkaleyfayfirvöldum eintök af lýsingu, einkaleyfiskröfum og ágripi þess. Þar skal koma fram hver sé uppfinningamaður og umsækjandi.

7. gr.

21. gr. laganna orðast svo:

Hver sem er getur borið upp við einkaleyfayfirvöld andmæli gegn veittu einkaleyfi. Andmæli skulu vera skrifleg og rökstudd og þurfa að berast einkaleyfayfirvöldum innan níu mánaða frá því að veiting einkaleyfis var auglýst.

Andmæli geta aðeins byggst á því að einkaleyfi hafi verið veitt þrátt fyrir að:

1. skilyrði 1. og 2. gr. hafi ekki verið uppfyllt,
 2. uppfinningu sé ekki lýst svo skýrt og greinilega að fagmaður geti á grundvelli lýsingarinnar útfært uppfinninguna,
 3. efni einkaleyfisins sé víðtækara en umsóknin í þeirri mynd sem hún var lögð inn.
- Einkaleyfayfirvöld skulu auglýsa að andmæli hafi borist.

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 22. gr. laganna:

a. 1. og 2. mgr. orðast svo:

Frá og með þeim degi, sem einkaleyfi er veitt, skulu umsóknargögnin vera öllum aðgengileg.

Þegar liðnir eru 18 mánuðir frá umsóknardegi eða þeim degi, sem krafist er forgangsréttar frá, sbr. 6. gr., skulu umsóknargögnin vera öllum aðgengileg, jafnvel þótt einkaleyfi hafi ekki verið veitt. Hafi verið tekin ákvörðun um að afskrifa eða hafna umsókninni má þó ekki veita aðgang að umsóknargögnunum nema umsækjandi krefjist endurupptöku, áfrýi ákvörðun um höfnun eða krefjist endurveitingar réttinda skv. 72. eða 73. gr.

b. 5. mgr. orðast svo:

Hafi skjal að geyma viðskiptaleyndarmál sem ekki varðar uppfinningu þá sem sótt er um einkaleyfi fyrir eða veitt hefur verið einkaleyfi fyrir geta einkaleyfayfirvöld, ef þess er óskað og sérstakar ástæður eru fyrir hendi, ákveðið að skjalið í heild eða að hluta verði ekki gert aðgengilegt almenningi. Hafi slík beiðni verið sett fram verður skjalið ekki gert aðgengilegt fyrir en tekin hefur verið ákvörðun þar að lútandi eða liðinn er áfrýjunarfrestur vegna þeirrar ákvörðunar. Áfrýjun hefur í för með sér frestun á framkvæmd ákvörðunar.

c. 7. mgr. orðast svo:

Þrátt fyrir ákvæði 6. mgr. getur umsækjandi farið fram á að sýni af örveruræktinni skuli aðeins afhent sérfræðingum þar til einkaleyfi hefur verið veitt eða þar til endanlega hefur verið úrskurðað um umsókn án þess að hún hafi leitt til einkaleyfis. Iðnaðarráðherra setur reglur um frest til að setja slíka beiðni fram og hverjir teljast skuli sérfræðingar í þessu samhengi.

9. gr.

23. gr. laganna orðast svo:

Einkaleyfayfirvöld skulu tilkynna einkaleyfishafa um fram komin andmæli og gefa honum kost á að tjá sig um þau.

Einkaleyfayfirvöldum er heimilt að taka andmælamála til meðferðar þó að einkaleyfi sé fallið eða muni falla úr gildi skv. 51. eða 54. gr., andmælin séu dregin til baka eða andmælandi falli frá eða glati hæfi sínu til að fara með slík mál.

Einkaleyfayfirvöld geta lýst einkaleyfi ógilt, ákveðið að það skuli standa óbreytt eða í

breyttu formi. Fallist einkaleyfayfirvöld á að einkaleyfi verði breytt og fyrir liggur að einkaleyfishafi sé því sammála skal breyta einkaleyfisskjali í samræmi við áorðnar breytingar eftir að einkaleyfishafi hefur greitt tilskilið gjald fyrir endurútgáfu leyfisins. Hjá einkaleyfayfirvöldum skal vera hægt að fá eintök af endanlegri gerð einkaleyfisskjalsins.

Sé einkaleyfishafi ekki sammála því að einkaleyfi verði breytt eða hann greiðir ekki tilskilið gjald fyrir útgáfu nýs einkaleyfisskjals telst einkaleyfið fallið úr gildi.

Þegar fyrir liggur endanleg ákvörðun í andmælamáli skal úrskurðurinn auglýstur.

10. gr.

24. gr. laganna orðast svo:

Umsækjandi getur skotið endanlegum ákvörðunum einkaleyfaskrifstofunnar er varða einkaleyfisumsóknir til áfrýjunarnefndar. Ef einkaleyfi hefur verið lýst ógilt eða ef einkaleyfaskrifstofan telur að einkaleyfi geti staðið í breyttri mynd eftir úrskurð í andmælamáli getur einkaleyfishafi skotið þeim ákvörðunum til áfrýjunarnefndar. Ef einkaleyfi skal standa óbreytt eða telji einkaleyfaskrifstofan að einkaleyfi geti staðið í breyttri mynd þrátt fyrir löglega fram borin andmæli getur andmælandi skotið þeim ákvörðunum til áfrýjunarnefndar. Falli andmælandi frá málskoti sínu er eigi að síður heimilt að taka það til umfjöllunar ef sérstakar ástæður mæla með því.

Ef beiðni um endurupptöku skv. 3. mgr. 15. gr. eða 3. mgr. 19. gr. er hafnað eða orðið er við beiðni um yfirfærslu umsóknar skv. 18. gr. getur umsækjandi skotið slíkum ákvörðunum til áfrýjunarnefndar. Ef beiðni um yfirfærslu umsóknar er hafnað getur sá sem setti beiðnina fram skotið ákvörðuninni til áfrýjunarnefndar.

Ef beiðni skv. 5. og 8. mgr. 22. gr. er hafnað getur sá sem sett hefur slíka beiðni fram skotið ákvörðuninni til áfrýjunarnefndar.

11. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 25. gr. laganna:

a. 1. mgr. orðast svo:

Þegar ákvörðun skv. 24. gr. er áfrýjað skal það tilkynnt áfrýjunarnefnd í síðasta lagi tveimur mánuðum eftir að einkaleyfayfirvöld tilkynna viðkomandi um ákvörðunina. Innan sama frests skal greiða tilskilið áfrýjunargjald. Sé það ekki gert skal vísa áfrýjuninni frá.

b. 3. mgr. orðast svo:

Dómsmál vegna þeirra ákvarðana einkaleyfaskrifstofunnar, sem skjóta má til áfrýjunarnefndar, verður ekki höfðað fyrir en fyrir liggur niðurstaða áfrýjunarnefndar, sbr. þó 52. og 53. gr. Dómsmál vegna þeirrar ákvörðunar áfrýjunarnefndar að hafna einkaleyfisumsókn eða lýsa einkaleyfi ógilt skal höfða innan tveggja mánaða frá því að viðkomandi var tilkynnt um ákvörðunina.

12. gr.

26. gr. laganna orðast svo:

Sé umsókn, sem almenningur hefur haft aðgang að, endanlega hafnað eða hún afskrifuð skal birta auglýsingu um það.

13. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 31. gr. laganna:

a. Í stað 2. og 3. másl. 1. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Enn fremur skal umsækjandi afhenda þýðingu á umsókninni að því marki sem ákveðið er í reglugerð.

b. 3. mgr. orðast svo:

Hafi umsækjandi greitt þau gjöld, sem krafist er, innan þess frests sem um getur í 1. og 2. mgr. má leggja inn tilskilda þýðingu innan tveggja mánaða viðbótarfrests gegn því að greitt sé ákveðið viðbótargjald áður en sá frestur rennur út.

14. gr.

3. mgr. 33. gr. laganna orðast svo:

Þótt umsókn hafi ekki verið yfirfærð koma ákvæði 22. gr. til framkvæmda um leið og umsækjandi hefur uppfyllt skyldur sínar skv. 31. gr. með því að leggja inn þýðingu á umsókninni til einkaleyfayfirvalda.

15. gr.

34. gr. laganna orðast svo:

Einkaleyfi verður ekki veitt á grundvelli alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar eða henni hafnað fyrr en liðinn er frestur samkvæmt reglugerð nema umsækjandi hafi samþykkt að tekin verði ákvörðun um umsóknina innan þess frests.

16. gr.

35. gr. laganna orðast svo:

Án samþykkis umsækjanda mega einkaleyfayfirvöld ekki veita einkaleyfi á grundvelli alþjóðlegrar einkaleyfisumsóknar né gera hana opinbera fyrr en umsóknin hefur verið gerð opinber af Alþjóðahugverkastofnuninni eða 20 mánuðir eru liðnir frá alþjóðlegum umsóknardegi eða forgangsréttardegi sé forgangsréttar krafist.

17. gr.

46. gr. laganna orðast svo:

Þegar hagnýting einkaleyfðrar uppfinningar er háð einkaleyfi sem annar á getur eigandi fyrrnefnda einkaleyfisins fengið nauðungarleyfi til að hagnýta uppfinningu þá sem vernduð er með síðarnefnda einkaleyfinu teljist fyrrnefnda uppfinningin marka mikilvægt tæknilegt framfaraskref sem hefur verulega efnahagslega þýðingu.

Hafi verið veitt nauðungarleyfi skv. 1. mgr. til að hagnýta einkaleyfða uppfinningu á einkaleyfishafi þeirrar uppfinningar rétt á að fá nauðungarleyfi með sanngjörnum kjörum til að hagnýta hina uppfinninguna.

18. gr.

49. gr. laganna orðast svo:

Nauðungarleyfi verður eingöngu veitt þeim sem ekki hefur með samningi tekist að fá nytjaleyfi með sanngjörnum kjörum og ætla má að sé fær um að hagnýta uppfinninguna á sanngjarnan og viðunandi hátt og í samræmi við leyfið.

Nauðungarleyfi hindrar ekki að einkaleyfishafi sjálfur hagnýti uppfinninguna eða veiti öðrum nytjaleyfi.

Aðilaskipti að nauðungarleyfi eru aðeins heimil í tengslum við aðilaskipti að atvinnurekstri þeim sem leyfið er hagnýtt í eða til stóð að hagnýta það. Enn fremur gildir fyrir nauðungarleyfi sem veitt er skv. 1. mgr. 46. gr. að aðilaskipti að nauðungarleyfinu skulu fara fram um leið og aðilaskipti að því einkaleyfi sem háð er einkaleyfi í eigu annars aðila.

Nauðungarleyfi varðandi hálfleiðaratækni verður aðeins veitt til opinberrar hagnýtingar, sem ekki er viðskiptalegs eðlis, eða til að koma í veg fyrir athæfi sem dómstóll eða stjórnvald hefur talið samkeppnishamlandi.

19. gr.

50. gr. laganna orðast svo:

Héraðsdómur Reykjavíkur sker úr um hvort nauðungarleyfi skuli veitt, að hvaða marki hagnýta má uppfinninguna, hve hátt endurgjald skuli greitt einkaleyfishafa og önnur skilyrði nauðungarleyfis. Breytist aðstæður verulega getur dómstóllinn að kröfu annars hvors aðila fellt leyfið úr gildi eða ákveðið nýja skilmála.

20. gr.

4. tölul. 1. mgr. 52. gr. laganna orðast svo:

4. verndarsvið einkaleyfisins hefur verið rýmkað eftir að einkaleyfayfirvöld tilkynntu umsækjanda skv. 19. gr. að unnt væri að veita einkaleyfi.

21. gr.

60. gr. laganna orðast svo:

Hagnýti einhver uppfinningu í atvinnuskyni án heimildar eftir að umsóknargögn hafa verið gerð almenningi aðgengileg, og leiði umsóknin til veitingar einkaleyfis, verður ákvæðum um einkaleyfisskerðingu beitt eftir því sem við getur átt, að undanskildum ákvæðum 57. gr. Áður en einkaleyfi er veitt nær einkaleyfisverndin aðeins til þess sem leiða má bæði af einkaleyfiskröfum eins og þær voru þegar umsóknin var gerð almenningi aðgengileg og af einkaleyfinu eins og það var veitt eða því breytt skv. 3. mgr. 23. gr.

Aðili, sem hagnýtir sér uppfinningu, sbr. 1. mgr., er aðeins skyldur til greiðslu skaðabóta að því marki sem um ræðir í 2. mgr. 58. gr. fyrir tjón sem leiðir af skerðingu sem átt hefur sér stað áður en veiting einkaleyfis var auglýst skv. 20. gr.

22. gr.

1. másl. 1. mgr. 63. gr. laganna orðast svo: Sá sem höfðar mál til ógildingar einkaleyfi eða um yfirfærslu á rétti til einkaleyfis eða til að öðlast nauðungarleyfi skal tilkynna það einkaleyfayfirvöldum.

23. gr.

Á eftir 64. gr. laganna kemur ný grein, 64. gr. a, sem orðast svo:

Taki einkaleyfi til aðferðar við framleiðslu nýrrar afurðar ber að líta svo á að sama afurð, sem framleidd er af öðrum en einkaleyfishafa, hafi verið framleidd með einkaleyfðu aðferðinni, nema annað verði sannað.

Við sönnunarfærslu fyrir hinu gagnstæða skal virða réttmæta hagsmuni aðila til að vernda framleiðslu- og viðskiptaleyndarmál.

24. gr.

Á eftir IX. kafla laganna kemur nýr kafli, IX. kafli a, **Viðbótarvernd**, með einni nýrri grein, 65. gr. a, sem orðast svo:

Reglugerð ESB-ráðsins nr. 1768/1992 um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd lyfja, 6. liður í viðauka 17 við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, fylgir lögum þessum og telst hluti af þeim. Ákvæði reglugerðarinnar skulu hafa lagagildi hér á landi.

Umsókn um viðbótarvernd skal leggja inn skriflega til einkaleyfayfirvalda. Umsækjandi skal greiða tilskilið umsóknargjald.

Fyrir viðbótarvernd skal greiða tiltekið árgjald fyrir hvert gjaldár sem hefst eftir að einkaleyfið fellur úr gildi. Um árgjöld gilda að öðru leyti sömu reglur og um árgjöld af einkaleyfum.

Nánari reglur um umsóknir um viðbótarvernd, meðferð þeirra og rannsókn, skráningu viðbótarverndar og fleira skulu settar í reglugerð.

Viðurlagaákvæði 57. og 62. gr. eiga einnig við um viðbótarvernd.

25. gr.

1. mgr. 67. gr. laganna orðast svo:

Umsækjandi, einkaleyfishafi eða sá sem krafist hefur ógildingar á einkaleyfi getur skotið til áfrýjunarnefndar öðrum endanlegum ákvörðunum einkaleyfaskrifstofunnar en getið er í 24. gr. í síðasta lagi tveimur mánuðum eftir að honum var tilkynnt um ákvörðunina. Sama gildir um ákvarðanir skv. 42. gr. eða 1. og 2. mgr. 72. gr., svo og 73. gr. Aðrir, sem hagsmuna eiga að gæta, geta með sama hætti skotið umræddum ákvörðunum til áfrýjunarnefndar í síðasta lagi tveimur mánuðum eftir að hún var birt.

26. gr.

1. másl. 1. mgr. 69. gr. laganna orðast svo: Iðnaðarráðherra setur nánari reglur um einkaleyfisumsóknir og meðferð þeirra, um meðferð andmælamála, um skipulag og færslu einka-

leyfaskrár, um útgáfu og efni einkaleyfatíðinda, um skipulag og starfshætti einkaleyfaskrifstofu og áfrýjunarnefndar, svo og almennt um framkvæmd laga þessara.

27. gr.

2. mgr. 75. gr. laganna orðast svo:

Einkaleyfi fyrir lækningalyfjum er hægt að veita eftir 1. júní 1996 á grundvelli umsókna sem lagðar eru inn eftir 1. janúar 1995.

II. KAFLI

Breyting á lögum um vörumerki.

28. gr.

30. gr. laganna orðast svo:

Iðnaðarráðherra getur ákveðið að sá sem sótt hefur um skráningu vörumerkis í öðru ríki geti, innan tilskilins frests, lagt inn umsókn um skráningu sama merkis hérlendis með þeim áhrifum að umsóknin telst, hvað varðar merki er aðrir hafa sótt um skráningu á eða tekið í notkun, fram komin samtímis umsókninni í hinu erlenda ríki.

III. KAFLI

Breyting á lögum um hönnunarvernd.

29. gr.

2. málsl. 7. gr. laganna orðast svo: Iðnaðarráðherra getur ákveðið að umsóknir, sem lagðar eru inn í ríkjum sem ekki eru aðilar að Parísarsamþykktinni, skuli vera grundvöllur forgangsréttar samkvæmt þessari grein.

IV. KAFLI

Gildistökuákvæði.

30. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1996.

31. gr.

Lög þessi eiga við um einkaleyfisumsóknir sem lög nr. 17/1991 taka til og eru til meðferðar hjá einkaleyfayfirvöldum við gildistöku þessara laga. Hafi verið send tilkynning um að fallist sé á framlagningu umsóknar fyrir gildistöku þessara laga fer um meðferð þeirrar umsóknar eftir ákvæðum laganna fyrir breytingu.

Ákvæði 7. gr. laga þessara á ekki við um einkaleyfi sem veitt voru áður en lög þessi tóku gildi.

Ákvæði 13. og 14. gr. og 2. mgr. 19. gr. laga nr. 17/1991 eiga við um umsóknir sem lagðar voru inn fyrir gildistöku laga þessara.

Ákvæði 22. gr. laga þessara taka ekki gildi fyrir en 2. janúar 1998.

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1768/92 frá 18. júní 1992 um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd lyfja.

Samþykkt á Alþingi 3. maí 1996.