

Ákvörðun nr. 6/2018

12. júní 2018

Krafa um að skráning merkisins IGEMIDI, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 122 924 verði felld úr gildi.

Novartis AG, Sviss gegn CLAVIS PHARMA ASA, Noregi

Málavextir

Þann 7. ágúst 2012 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að CLAVIS PHARMA ASA, Parkveien 53 B, N-0256 Osló, Noregi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 122 924, IGEMIDI, færi fram á að skráningin gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2012.

Með erindi, dags. 3. janúar 2018, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Novartis AG, CH-4002 Basel, Sviss um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggði á 1. mgr. 25. gr. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.

Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 4. janúar 2018, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 4. maí 2018 til þess að tilnefna umboðsmann og skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 7. maí 2018, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, IGEMIE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 62 634, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 5 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati



Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnáslulega niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar. Krafa um að skráning vörumerkisins IGEMIDI verði felld úr gildi er því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins IGEMIDI, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 122 924 skal felld úr gildi.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar innan **tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.