

## Ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 12/2019 7. maí 2019

Þann 18. júní 2013 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Novartis AG, Sviss, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 118 994, ILLUMIN-I, 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 9. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2013.

Með erindi, dags. 27. nóvember 2018, barst krafa frá G. H. Sigurgeirssyni f.h. Illumina Inc., Bandaríkjunum, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. og 2. mgr. 28. gr. laganna. Krafan byggði á annars vegar á því að merkið hefði verið skráð andstætt ákvæðum laga, þ.e. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og hins vegar að merkið hefði ekki verið notað í samræmi við 1. mgr. 25. gr. laganna.

Með erindi, dags. 3. desember 2018, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 3. mars 2019 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 8. mars 2019, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>1</sup>

### 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, ILLUMINA, nr. V0107387, hér á landi fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 1, 5, 9, 10 og 42 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu fyrir hluta af tilgreindum vörum í flokkum 9 og 10 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.

---

<sup>1</sup> Greinargerð málsaðila fylgir ákvörðun við birtingu á [www.els.is](http://www.els.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar

*Merki skráð andstætt ákvæðum laga, sbr. 1. mgr. 28. gr. vml.*

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða

Beiðandi heldur því fram að merkið ILLUMIN-I hafi verið skráð andstætt ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem merki beiðanda, ILLUMINA, hafi verið í notkun hér á landi frá árinu 2006 og á þeim tíma er merki eiganda var til meðferðar árið 2013. Þessu til stuðnings leggur beiðandi tvær fréttir frá árinu 2006 og erlenda fréttatilkynningu einnig frá árinu 2006. Enn fremur bendir beiðandi á að hann hafi stofnað dótturfélag hér á landi árið 2010 sem ber heitið Illumina Iceland, sem ber, að hans mati enn frekari vott um notkun vörumerkisins hér á landi.<sup>2</sup>

Til þess að unnt sé að taka til efnislegrar skoðunar hvort að skráning merkisins ILLUMIN-I hafi verið skráð andstætt ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. verður að gera þá kröfu að sýnt sé fram á notkun eldra merkis fyrir umsóknardag þess merkis sem hér um ræðir hér á landi. Þrátt fyrir að framlögð gögn sýni mögulega fram á notkun merkisins hér á landi á árinu 2006 sýna þau hvorki fram á samfellda notkun þess frá þeim tíma né notkun árið 2013 þegar tilkynning barst um að óskað væri eftir að merkið ILLUMINI-I gildi hér á landi. Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið ILLUMIN-I hafi ekki verið skráð andstætt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þrátt fyrir firmaskráninguna ILLUMINA ICELAND þar sem ekki hafi verið um að ræða starfsemi tengda þeim vörum sem merki eiganda er skráð fyrir. Með vísan til framangreinds er krafa beiðanda ekki tekin til greina á þessum grundvelli.

---

<sup>2</sup> Félagið er nú afskráð



*Notkunarleysi, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml.*

Beiðandi fer fram á niðurfellingu merkisins með vísan til þess að notkunarskyldu þess skv. 1. mgr. 25. gr. vml. hafi ekki verið fullnægt.

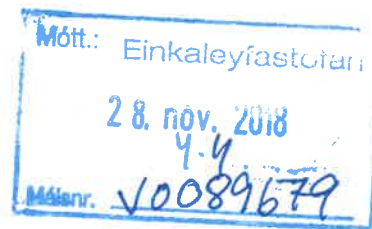
Unnt er að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml, sbr. 1. tl. 1. mgr. 28. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi 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 ILLUMIN-I verði felld úr gildi er því tekin til greina með vísan til 1. mgr. 25. gr. vml.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins ILLUMIN-I (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 118 994, skal felld úr gildi

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.



Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 27. nóvember 2018

**EFNI: Krafa um stjórnáslulega niðurfellingu skráningar vörumerkisins ILLUMIN-E nr. V0089679**

Illumina Inc., eigandi umsóknar um skráningu vörumerkisins ILLUMINA, umsóknarnúmer: V0107387, (hér eftir „**beiðandi**“) hefur falið undirritaðri að setja fram kröfu um stjórnáslulega niðurfellingu skráningar vörumerkisins ILLUMIN-I, skráningarnúmer V0089679 í eigu Novartis AG (hér eftir „**eigandi**“). Krafan er sett fram á grundvelli 1. mgr. og 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 7. gr., 6. tl. 1. mgr. 14. gr., 1. mgr. 25. gr. og 30. gr. a. sömu laga, sbr. og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997, með síðari breytingum. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki:

ILLUMIN-I

**Skráningarnúmer:** V0089679

**Eigandi:** Novartis AG

**Heimilisfang:** CH-4002 Basel, CH

**Vöru- og þjónustuflokkar:**

9 Modules for surgical microscopes.

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

I.

**Lögmætir hagsmunir**

Samkvæmt 30. gr. a. laga nr. 45/1997 er þeim sem *lögmætra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu. Beiðandi telur ótvírætt að hann hafi lögmæta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnáslulega niðurfellingu. Beiðandi er líkt og fyrr greinir eigandi umsóknar um skráningu vörumerkisins ILLUMINA, umsóknarnúmer: V0107387. Með bréfi, dags. 15. mars 2018, hafnaði Einkaleyfastofa skráningu merkisins að svo stöddu fyrir allar tilgreindar vörur í flokkum 9 og 10 með vísan til ruglingshættu við vörumerkið ILLUMIN-I, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 (sjá **fylgiskjal nr. 1**). Ljóst er því að vörumerkið stendur í vegi fyrir umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins ILLUMINA í flokkum 9 og 10. Fyrir liggur staðföst framkvæmd Einkaleyfastofu í þá veru að hafi umsókn um skráningu vörumerkis verið synjað með vísan til ruglingshættu við þegar skráð vörumerki, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, eigi umsækjandi tvímælalaust lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu hins eldra merkis, sbr. t.d. ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 12/2018, 11/2018 og 1/2016.

## II.

### Merki skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga

Beiðandi byggir í fyrsta lagi á því að vörumerkið ILLUMIN-I hafi verið skráð andstætt ákvæðum laga nr. 45/1997 og því standi forsendur til að fella skráningu þess úr gildi, sbr. 1. mgr. 28. gr. laganna. Nánar tiltekið telur beiðandi að merkið hafi verið skráð andstætt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. þar sem fram kemur að vörumerki megi ekki skrá ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Vörumerkið ILLUMINA hefur verið í notkun hér á landi frá árinu 2006. Líkt og meðfylgjandi greinar bera með sér gerði beiðandi samstarfssamning við Íslenska erfðagreiningu á árinu 2006 sem felur í sér notkun á tækni sem beiðandi hefur þróað til að skima breytileika í erfðamenginu við þróun greiningarprófa (sjá **fylgiskjal nr. 2**). Tæknibúnaður auðkenndur með vörumerkinu ILLUMINA var samhliða settur upp í höfuðstöðvum Íslenskrar erfðagreiningar og er liður í þjónustuframboði fyrirtækisins á sviði skimana. Þá stofnaði beiðandi dótturfyrirtæki hér á landi árið 2010 sem ber heitið Illumina Iceland ehf. sem ber enn frekari vott um notkun vörumerkisins hér á landi (sjá **fylgiskjal nr. 3**).

Með vísan til þess að vörumerkið ILLUMINA var þegar í notkun hér á landi þegar sótt var um skráningu vörumerkisins ILLUMIN-I hér á landi þann 18. júní 2013 var hið síðar nefnda því skráð andstætt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. einnig 7. gr. sömu laga.

## III.

### Notkunarleysi

Beiðandi byggir í öðru lagi byggð á því að eigandi hafi ekki notað vörumerkið ILLUMIN-I með þeim hætti sem 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 áskilur og því standi forsendur til að fella skráningu þess úr gildi, sbr. 1. mgr. 28. gr. laganna.

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. má ógilda skráningu vörumerkis ef eigandi hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað það hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir. Vörumerkið ILLUMIN-I var skráð hjá WIPO 31. október 2011. Ísland var tilnefnt eftir á og er dagsetning tilnefningarinnar 6. maí 2013 og umsóknarinnar 18. júní 2013. Merkið var svo skráð hér á landi og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2013. Óháð því til hvaða dagsetningar er litið eru því liðin fimm ár frá skráningardegi viðkomandi vörumerkis.

Beiðandi hefur ekki fundið þess nokkurn stað að merkið hafi verið notað hér á landi fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir. Eigandi merkisins ber sönnunarbyrði fyrir því að svo hafi verið.<sup>1</sup> Í því sambandi ber að hafa hugfast að notkun í skilningi 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 þarf að vera raunveruleg (e. *genuine*). Til þess að notkun vörumerkis teljist raunveruleg þarf vörumerki að vera notað í samræmi við tilgang þess, það er til að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónusta annarra. Því til stuðnings vísast til þess að tilgangur 1. mgr. 25. gr. er auk annars sá að koma í veg fyrir að eigandi merkis geti haldið rétti til merkisins ef hann notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi.

<sup>1</sup> Sjá dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 sem varðaði vörumerkið ICEAVIA.

#### IV. Niðurlag

Með vísan til framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast beri á kröfu hans um stjórnábyrgðni niðurfellingu skráningar vörumerkisins ILLUMIN-I. Áskilinn er réttur til að koma að frekari gögnum og röksemdum á síðari stigum ef tilefni er til, óháð því hvort eigandi kys að tjá sig um framkomna beiðni eða ekki.

Tilskilið gjald samkvæmt 10. gr. reglugerðar nr. 818/2016 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. hefur þegar verið greitt.

Virðingarfyllst,  
f.h. beiðanda



Hulda Árnadóttir, lögmaður

Meðfylgjandi:

1. Bréf Einkaleyfastofu, dags. 15. mars 2018, þar sem umsókn um skráningu vörumerkisins ILLUMINA var að hluta hafnað að svo stöddu.
2. Umfjöllun í fjölmiðlum og á vefsíðu Íslenskrar erfðagreiningar frá árinu 2006 um samstarfssamning beiðanda og Íslenskrar erfðagreiningar.
3. Síða dótturfélags beiðanda, Illumina Iceland ehf., í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra.