

**Ákvörðun Einkaleyfastofunnar
nr. 7/2019
18. febrúar 2019**

Þann 19. ágúst 2009 lagði Árnason Faktor ehf. f.h. Genzyme Corporation, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ILUMERNA, sbr. umsókn nr. 2284/2009. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2009, sbr. skráning nr. 705/2009.

Núverandi eigandi er PTC Therapeutics, Inc., Bandaríkjunum.

Með erindi, dags. 4. október 2018, barst krafa frá Patice f.h. Sun Pharma Global FZE, Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Með erindi, dags. 9. október 2018, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 9. desember 2018 til þess að skila inn greinargerð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 13. desember 2018, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a 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, ILUMETRI, nr. V0107307, hér á landi fyrir 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.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum 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.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur t.d. 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 merkisins ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Krafa um að skráning vörumerkisins ILUMERNA verði felld úr gildi er því tekin til.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins ILUMERNA, nr. 705/2009 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.