



Ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 1/2020 1. apríl 2020

Þann 30. júní 2000 lagði Árni Björnsson f.h. Infineum International Limited, Bretlandi, inn umsókn um skráningu vörumerkisins INFINEUM, sbr. umsókn nr. 2326/2000. Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 1 og 4. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. september 2000, sbr. skráning nr. 1162/2000.

Með erindi, dags. 15. október 2019, barst krafa frá GH Sigurgeirssyni Intellectual Property f.h. Illumina, Inc., Bandaríkjunum, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi fyrir tilgreindar vörur í flokki 1 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. 24. október 2019, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 24. desember 2019 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 13. janúar 2020, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

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 Hugverkastofan 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, INFINIUM, nr. V0111426, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 1 og 9 en merkinu hafi verið synjað skráningar að svo stöddu fyrir tilgreindar vörur í flokki 1 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 Hugverkastofan 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 Hugverkastofunnar 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 Hugverkastofunnar 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,

¹ Krafa beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



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 INFINEUM, skráning nr. 1162/2000, verði felld úr gildi að hluta er tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins INFINEUM, sbr. skráning nr. 1162/2000, skal felld úr gildi fyrir tilgreindar vörur í flokki 1.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar 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.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. október 2019

Efni: Krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkjaskráningar INFINEUM (orðmerki) nr. 1162/2000 (V0038497)

Til GH Sigurgeirssonar Intellectual Property („GH IP“) hefur leitað Illumina, Inc., („beiðandi“) og falið undirritaðri að koma á framfæri kröfu um að vörumerkið INFINEUM sbr. skráning nr. 1162/2000 (V0038497) í eigu Infineum International Limited, 1220 Parkview, Arlington Business Park, Theale Reading RG7 4SA, Bretlandi („varnaraðili“) verði afmáð úr vörumerkjaskrá að hluta fyrir tilgreindar vörur í flokki 1, á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 25. 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 („vörumerkið“):

INFINEUM

Skráningarnúmer: 1162/2000 (V0038497)

Eigandi: Infineum International Limited

Vörur- og þjónusta:

- 1: Efni til nota í iðnaði; efnafræðileg íblöndunarefni í eldsneyti og smurningsefni.
- 4: Olíur; feiti; smurolíur; eldsneyti.

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

I.

Lögmætir hagsmunir

Beiðandi byggir kröfu sína um stjórnarsýslulega niðurfellingu vörumerkisins á 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjalög“), sbr. einnig 25. og 28. gr. sömu laga, og 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um vörumerki. Samkvæmt ákvæðinu er þeim sem *lögmætra hagsmuna* hafa að gæta heimilt að fara fram á að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu. Beiðandi telur ótvírætt að hann hefur lögmæta hagsmuni af því að skorið sé úr um kröfu hans um stjórnarsýslulega niðurfellingu, sbr. eftirfarandi rökstuðning:

Vörumerkjaumsókn

Beiðandi vísar til umsóknar sinnar nr. V0111426, dags. 7. nóvember 2018 um skráningu vörumerkisins INFINIUM (orðmerki) í neðangreindum vöru- og þjónustuflokkum:

- Flokkur 1: Hvarfmiðlar, magngreiningar, ensím, efnafræðilegar blöndur, lífsýni af gerðinni vefir manna eða líkamsvökvar manna, vefir dýra og líkamsvökvar dýra, örveruræktanir, vefir plantna og kimmingar til notkunar í vísindum og rannsóknum, ekki til notkunar í lækisfræðilegum tilgangi; hvarfmiðlasett sem samanstanda aðallega af kringum, hvarfmiðlar, undirstöðuefni ensíma, jafnalausnir, efnafræðilegar blöndur, líffræðilegar efnablöndur af gerðinni vefir manna eða líkamsvökvar manna, vefir dýra og líkamsvökvar dýra, örveruræktanir, vefir plantna og ensím til notkunar í vísindum og rannsóknum, ekki til notkunar í lækisfræðilegum tilgangi.
- Flokkur 9: Vísindabúnaður, tæki og áhöld fyrir vísindalegar-, lyfjafræðilegar- og lækisfræðilegar rannsóknir; arfgerðagreining og genatjáning (e. microarrays), skrár til kortlagningar og útbúnaður tengdur greiningu á kjarnsýru fyrir vísindalegar-, lyfjafræðilegar- og lækisfræðilegar rannsóknir; tölvuvélbúnaður og tölvuhugbúnaður til notkunar ásamt eftirlitsbúnaði fyrir sjúklinga, til móttöku, vinnslu, útsendingar og sýningar á gögnum á sviði kjarnsýru raðgreiningar, arfgerðargreiningar, lækisfræðilegrar greiningar, dýralækisfræðilegrar greiningar, klínískrar greiningar, lækisfræðilegrar rannsóknar, dýralækisfræðilegrar rannsóknar, greiningar rannsóknar, klínískrar rannsóknar, lyfjaþróunar, lyfjaþróunar rannsóknar, lækisfræðilegar rannsóknir á rannsóknarstofu (e. medical laboratory research), dýralækisfræðilegra vísinda og rannsókna, lífsvísinda, líffræði, örverufræði, líftækni, landbúnaðar, réttarrannsóknar, matvælaöryggis, víðerfðamengjafræði, og erfðafræði.

Með bréfi Hugverkastofunnar frá 18. janúar 2019 var beiðanda tilkynnt að umsókn hans hefði synjað að svo stöddu á grundvelli 19. gr., sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, að hluta vegna ruglingshættu við eldri vörumerki, þ.e. skráningu var synjað að öllu leyti fyrir tilgreindar vörur í flokki 1. Synjun á skráningu vörumerkis beiðanda að hluta til var með vísan til vörumerkis varnaraðila 1162/2000 (V0038497). Ljóst er því að vörumerkið stendur í vegi fyrir umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins INFINIUM, sbr. umsókn nr. V0111426.

Um lögvarða hagsmuni sína á þessum grundvelli vísar beiðandi til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar nr. 1/2016 (EMPEDRADO), en þar var því slegið föstu að umsækjanda sem hefur verið synjað um skráningu á grundvelli ruglingshættu eigi lögmeðtra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu viðkomandi vörumerkis.

Samkvæmt framangreindu hefur beiðandi ótvíræða lögvarða hagsmuni af úrlausn kröfu sinnar um stjórnsýslulega niðurfellingu.

II.

Krafa um stjórnsýslulega niðurfellingu

Krafa beiðanda í máli þessu lýtur að því að vörumerkjaskráning nr. 1162/2000 (V0038497) INFINIUM í vörumerkjaskrá Hugverkastofu verði felld niður að hluta, þ.e. fyrir skráðar vörur í flokki 1, „Efni til nota í iðnaði; efnafræðileg íblöndunarefni í eldsneyti og smurningsefni.“

Samkvæmt 30. gr. a. vörumerkjalaga getur hver sá sem hefur lögmeðtra hagsmuna að gæta krafist þess að Hugverkastofan felli skráningu úr gildi ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt, enda sé krafan rökstudd. Í 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga. segir að hafi vörumerki verið skráð

andstætt ákvæðum vörumerkjalaga sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar. Í 1. tl. 2. mgr. 28. gr. er vísað til þess að skráningu megi fella úr gildi með ákvörðun Hugverkastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr., þar sem fjallað er um notkunarskyldu. Í 1. mgr. 25. gr. kveðið á um að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt megi meðal annars ógilda skráninguna með ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 29. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars sá að koma í veg fyrir að skráður réttthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

Eftirfarandi er rökstuðningur beiðanda fyrir stjórnarsýslulegri niðurfellingu:

Stjórnarsýsluleg niðurfelling á grundvelli notkunarleysis

Beiðandi byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir í flokki 1 með þeim hætti sem lög áskilja. Vörumerkið var skráð þann 1. september 2000. Í öllu falli telur beiðandi ljóst að varnaraðili hefur ekki notað vörumerkið í fimm ár samfleytt fyrir tilgreindar vörur í flokki 1, líkt og áskilið er í 25. gr. vörumerkjalaga. Beiðandi hefur raunar ekki fundið nein merki um notkun merkisins hér á landi fyrir vörur í flokki 1 frá skráningardegi þess. Varnaraðili hefur því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vörumerkjalaga og því ber að fella skráninguna úr gildi fyrir vörur í flokki 1.

Í 5. gr. vörumerkjalaga er að finna upptalningu á því hvað átt sé við með notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar kemur fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út eða ef merki sé notað í auglýsingum, bréfhásum eða á annan sambærilegan hátt. Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. *genuine use*), hún verður að auðkenna þá vöru og þjónustu sem skráningu tekur til og að henni verði að vera beint til neytenda á markaði, sbr. dóm ECJ í máli nr. C40/01 (Ansul-málið). Þetta er jafnframt áréttað í greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki, þar sem fram kemur að notkun vörumerkis „*verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu*“ til þess að uppfylla skilyrði laganna fyrir því að vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu haldi gildi sínu. Í þessu samhengi er aukinheldur bent á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (*Flugstoðir ohf. gegn Hilmarí Friðríki Foss*), þar sem fram kom að notkun vörumerkis þurfi að vera raunveruleg en ekki til málamynda og tengjast þeirri vöru og þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Þá hefur Evrópudómstóllinn ítrekað lagt áherslu á, m.a. í máli nr. T-409/07 (*Cohausz gegn OHIM*), að raunverulega notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum gögnum á þeim markaði sem um ræði. Málamyndanotkun (e. *token use*) í þeim tilgangi að viðhalda réttindum telst ekki vera raunveruleg notkun.

Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að vörumerkið hafi verið notað fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir í flokki 1. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. framangreindan dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

Með vísan til alls framangreinds telur beiðandi einsýnt að fallast verður á kröfu hans um stjórnslulega niðurfellingu vörumerkisins INFINEUM í að hluta, fyrir vörur í flokki 1, sbr. skráningu nr. 1162/2000 (V0038497).

Áskilinn er allur rétt til þess að koma að frekari gögnum, reifa sjónarmið og hafa uppi frekari málsástæður á síðari stigum þessa máls, eftir því sem tilefni kann að vera til.

Virðingarfyllt,
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns


María Kristjánsdóttir lögmaður