



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 8/2022
17. október 2022**

Þann 6. maí 2013 lagði Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Monster, Inc., Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins MONSTER (orðmerki), nr. V0089272. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 9. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. ágúst 2013.

Með erindi, dags. 21. desember 2021, barst krafa frá Árnason Faktor f.h. CAPCOM CO., LTD., Japan, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 31. janúar 2022, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 31. mars 2022 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og með erindi stofnunarinnar, dags. 10. ágúst 2022, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Slík beiðni skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. og uppfylla þær kröfur sem koma fram í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.).²

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. c. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) er unnt að fella niður skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef merki:

- hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,
- hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- er notað af eiganda þess eða með samþykki hans með þeim hætti að villt getur um fyrir almenningi, m.a. að því er varðar eiginleika, gæði eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu.

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c. vml., hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið

¹ Greinargerð 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.

² Merki sem skráð voru fyrir 1. september 2020 verða samkvæmt 39. gr. laga nr. 71/2020 þó ekki felld niður eða takmörkuð nema slík niðurstaða hafi verið möguleg á grundvelli laganna eins og þau voru fyrir breytingar.



raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

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.

Merkið MONSTER (orðmerki), nr. V0089272 var skráð 31. júlí 2013 og því ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 21. desember 2016 fram til 20. desember 2021 fyrir tilgreindar vörur í flokki 9.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Beiðni um að skráning vörumerkisins MONSTER (orðmerki), V0089272, verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 21. desember 2021, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml.

Merkið verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins MONSTER (orðmerki), nr. V0089272, skal felld úr gildi frá 21. desember 2021.

f.h. Hugverkastofunnar

Hanna L. Karlsdóttir
Lögfræðingur

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 háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 21. desember 2021

Varðar: Kröfu um niðurfellingu skráningar nr. V0089272 MONSTER (orðmerki)
Eigandi: Monster, Inc., 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005, Bandaríkjunum
Okkar tilvísun: E1093IS00

Vísað er til skráningar vörumerkisins MONSTER (orðmerki), nr. V0089272 í flokki 9, í eigu Monster, Inc., 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005, Bandaríkjunum.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, CAPCOM CO., LTD, 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, Japan, leggjum við hér með inn

KRÖFU UM NIÐURFELLINGU SKRÁNINGAR

framangreinds vörumerkis fyrir allar skráðar vörur í flokki 9, með vísan til a-liðar. 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), sbr. 25. gr. sömu laga.

Helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar eru þau að framangreind skráning uppfyllir ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi. Engar upplýsingar liggja fyrir um að fyrrgreint vörumerki MONSTER hafi verið notað hér á landi s.l. 5 ár fyrir skráðar vörur.

Einnig er vísað til 2. mgr. 28. gr. c. vml. þar sem segir að hver sem er geti farið fram á niðurfellingu skráningar, sem og 5. mgr. 25. gr. vml. þar sem segir að hafi notkunarskyldu verið fullnægt fyrir hluta af þeim vörum eða þjónustu er vörumerkið var skráð fyrir skuli ógildingin ekki taka til þess hluta skráningarinnar.

Framangreint eru helstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar en við áskiljum okkur jafnframt rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

Beiðni þessari fylgir, skv. 1. mgr. 28. gr. d. vml. greiðsla gjalds að upphæð kr. 43.500,- skv. 12. gr. reglugerðar nr. 1050/2020 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

Virðingarfyllt
Arnason Faktor

María Kristín Gunnarsdóttir, ML