



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 1/2021¹
10. júní 2021**

Þann 11. janúar 2001 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að A-Max



Technology B.V., Hollandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 746839, **MAX**, 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 birt í ELS- tíðindum² þann 19. júlí 2002.

Núverandi eigandi er A-Max Technology (China) Ltd., Kína.

Með erindi, dags. 27. október 2020, barst beiðni frá G.H. Sigurgeirssyni Intellectual Property f.h. GoPro, Inc., Bandaríkjunum, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 30. október 2020, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna beiðni og honum veittur frestur til 30. janúar 2021 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 10. febrúar 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

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.).⁴

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:

¹ Ákvarðanir í niðurfellingarmálum þar sem málsmeðferð hófst eftir 1. september 2020 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. c. vml. fá sér málsnúmer til aðgreiningar frá ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli eldri málsmeðferðar.

² Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

³ Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um fylgiskjöl að ræða er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

⁴ 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.



- a. 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,
- b. hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- c. 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.

Í 1. mgr. 25. gr. vml. kemur fram að hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið 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 er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkstofunnar.

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.

Hin alþjóðlega skráning hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2002 og því er ljóst að merkið hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber því að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 27. október 2015 fram til 27. október 2020 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 **MAX** verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðninnar, þ.e. 27. október 2020, 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 MAX (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 746839, skal felld úr gildi frá 27. október 2020.

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, 27. október 2020

Efni: Krafa um niðurfellingu vörumerkjaskráningar MAX (orð- og myndmerki) nr. IR 746839 (V0040993)

Til GH Intellectual Property („GH IP“) hefur leitað GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, California 94402, Bandaríkjunum, („beiðandi“) og falið undirritaðri að koma á framfæri



kröfu um að skráning alþjóðlega vörumerkisins **MAX** nr. IR 746839 (V0040993) í eigu A-Max Technology (China) Ltd., 2/F Aerospace Micromotor Bldg., No. 7, Rd #2, Hi-Tech Industrial Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Kína („varnaraðili“) verði felld niður í heild hér á landi, á grundvelli a-liðar 1. mgr. 28. gr. c laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. og 25. gr. sömu laga, sbr. og 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020. Nánar tiltekið er um að ræða eftirfarandi vörumerki („vörumerkið“):



Skráningarnúmer: IR 746839 (V0040993)

Eigandi: A-Max Technology (China) Ltd.

Vörur- og þjónusta:

9: Electric apparatus and instruments; portable or non-portable apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; computer software and hardware; video display cards; video graphics accelerator cards; video capture cards; TV tuner cards; TV tuner capture cards; computer mainboards; computer system motherboards; fax/modem cards, internal/external modems; audio sound cards; sound systems with sound cards, speakers, amplifiers, computer systems, PC

barebone systems, computer peripherals, all aforesaid goods being for other than household purposes.

Hér á eftir fer rökstuðningur beiðanda:

I.

Beiðandi byggir kröfu sína um niðurfellingu vörumerkisins á a-lið 1. mgr. 28. gr. c laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vörumerkjälög“), sbr. einnig 25. gr. sömu laga, og 39. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um vörumerki. Í 1. mgr. 28. gr. c vörumerkjälaga segir að unnt sé að fella niður skráningu vörumerkis í heild eða að hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef uppfyllt er eitthvert skilyrði sem sett eru í a-c lið 1. mgr. ákvæðisins. Í a-lið 1. mgr. 28. gr. c segir að unnt sé að fella niður skráningu merkis ef það hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. laganna innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað. Tilgangur ákvæðisins er meðal annars sá að koma í veg fyrir að skráður réttihafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. c vörumerkjälaga getur hver sem er farið fram á niðurfellingu skráningar.

Krafa beiðanda um niðurfellingu skráningar vörumerkisins byggir á því að varnaraðili hafi frá skráningardegi ekki notað vörumerkið hér á landi til að auðkenna þær vörur sem það er skráð fyrir með þeim hætti sem lög áskilja. Skráning merkisins var birt hér á landi þann 19. júlí 2002, en alþjóðlegur skráningardagur þess er 25. október 2000. Í öllu falli telur beiðandi ljóst að varnaraðili hefur ekki notað vörumerkið í fimm ár samfleytt fyrir tilgreindar vörur sem það er skráð fyrir, líkt og áskilið er í 25. gr. vörumerkjälaga. Varnaraðili hefur því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. vörumerkjälaga og því ber að fella skráninguna niður í heild sinni.

Í 5. gr. vörumerkjälaga 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, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða ef merki sé notað í auglýsingum, eða á viðskiptaskjölum eða merki sé notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. 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 ákvæðið afmarki hvað skuli teljast notkun vörumerkis svo hægt sé að sýna fram á að notkun þess hafi sannanlega hafist. Í þessu samhengi er

aukinheldur bent á dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (*Flugstoðir ohf. gegn Hilmari Friðriki 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 dómi sínum þann 23. september 2009 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 með samfelldum hætti á undanförunum fimm árum hið minnsta, fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir. 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



niðurfellingu skráningar vörumerkisins **MAX** í heild, sbr. skráningu nr. IR 746839 (V0040993).

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.

Virðingarfyllst,
f.h. Huldu Árnadóttur lögmanns

María Kristjánsdóttir lögmaður