



**Ákvörðun Hugverkastofunnar**  
**nr. 9/2020**  
**30. desember 2020**

Þann 28. desember 2007 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að World Trading Partners I/S, Danmörku, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 944 773, Fireball, 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 og þjónustu í flokkum 32, 33 og 35.<sup>1</sup> Merkið var birt í ELS-tíðindum<sup>2</sup> þann 15. mars 2008.

Núverandi eigandi er PROISTANBUL DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Tyrklandi.

Með erindi, dags. 10. júlí 2020, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Sazerac Brands, LLC, Bandaríkjunum, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á notkunarleysi með vísan til 1. mgr. 25. gr., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.<sup>3</sup>

Með erindi, dags. 16. júlí 2020, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og honum veittur frestur til 16. október 2020 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 22. október 2020, var tilkynnt að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>4</sup>

#### Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að krafa þessi barst í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Samkvæmt þágildandi 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í þágildandi 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 lagt inn umsókn um skráningu merkisins FIREBALL, nr. V0117890, hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokkum 32 og 33. Með vísan til fyrirbyggjandi umsóknar 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

<sup>1</sup> Samkvæmt tilkynningu frá WIPO sem barst 4. maí 2018 var flokkur 35 felldur niður.

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

<sup>3</sup> Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögum, sbr. lög nr. 71/2020, er að ákvæði 25. gr. hefur verið útfært nánar, 1. tl. 2. mgr. 28. gr. er nú a-liður 1. mgr. 28. gr. c og 30. gr. a hefur verið felld brott.

<sup>4</sup> Krafa beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um fylgiskjöl að ræða er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



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, 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 og er krafa um að skráning vörumerkisins Fireball, sbr. alþjóðleg skráning nr. 944 733, verði felld úr gildi því tekin til greina.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Fireball, sbr. alþjóðleg skráning nr. 944 773, skal felld úr gildi.

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.

Verði skráning merkis felld niður í heild eða að hluta verður tilkynning þar að lútandi birt í Hugverkátíðindum. Skráningin verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
Reykjavík

Tilv. yðar

Tilv. okkar

Reykjavík, dags.  
10.7.2020

Varðar: Krafa um ógildingu alþjóðlegrar skráningar nr. 944773 Fireball

**Aðild:**

Til mín hafa leitað Sazerac Brands, LLC, 10101 Linn Station Road, Suite 400, Louisville, Kentucky 40223, Bandaríkjunum og farið þess á leit að beiðni þessi verði lögð fram hjá Hugverkastofunni.

**Kröfur:**

Hér með er þess krafist að alþjóðleg skráning nr. **944773 Fireball** verði felld úr gildi.

**Gagnaðili:**

Proistanbul Dis Ticaret Limited Sirketi, til heimilis að Burcu Sokak No:10 Kat:4 Daire:10, Kagithane, Istanbul, Tyrklandi.

**Framlögð gögn:**

- 1) Afrit af umsókn beiðanda um skráningu vörumerkisins FIREBALL dags. 30. júní 2020, sbr. umsókn nr. V0117890
- 2) Skjáskot af vefsíðu ÁTVR

**Málavextir, málsástæður og lagarök:**

Beiðandi lagði inn umsókn um vörumerkið FIREBALL fyrir áfenga drykki í 32. og 33. flokki, sbr. fskj. nr. 1. Jafnframt hefur hann notað vörumerki sitt hér á landi fyrir áfenga drykki um árabil, sbr. m.a. skjáskot á fskj. nr. 2. Varan er framleidd af Arcus AS með leyfi beiðanda.

Vörumerkið **Fireball** var skráð hér á landi árið 2008 fyrir áfenga drykki í 32. og 33. flokki. Beiðandi hefur ekki fundið þess stað að merkið hafi verið notað fyrir þær vörur sem merkið er skráð fyrir og krafist er afskráningar vegna notkunarleysis. Eigandi merkisins hefur sönnunarbyrðina fyrir því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009, í máli nr. 437/2008.

Vísað er til 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 (vml.) en tilgangur ákvæðisins er m.a. sá að koma í veg fyrir að eigandi merkis geti haldið rétti sínum til merkisins, og þar með útilokað notkun annarra, ef eigandi notar það ekki í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu innan fimm ára frá skráningardegi. Vísað er til 1. tl. 2. mgr. 28. gr. og 30. gr. a. vml. Hér með fylgir tilskilið gjald skv. gjaldskrá Hugverkastofunnar og rökstuðningur fyrir kröfunni í samræmi við 13. gr. reglugerðar nr. 310/1997 með síðari breytingum.

Beiðandi hefur lögmeeta hagsmuni af kröfunni, þar sem hann hefur lagt inn umsókn um vörumerkið FIREBALL og hefur auk þess notað vörumerkið FIREBALL í rekstri sínum. Hagsmunir hans standa til þess að öðlast skráningu í samræmi við meðfylgjandi afrit af umsókn og notkun hans hingað til.

#### **Áskilnaður:**

Beiðandi áskilur sér rétt til þess á síðari stigum máls þessa að leggja fram frekari gögn, málsástæður og lagarök til stuðnings kröfunni, óháð því hvort gagnaðili kýs að nýta sér þann rétt að koma sjónarmiðum sínum að vegna framkominnar beiðni um ógildingu.

Virðingarfyllt,

  
Magnús Hrafn Magnússon, hrl.