

Ár 2025, fimmtudaginn 20. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 3/2022:

**Lögstofa Steinbergs
Finnbogasonar
f.h. Stripadvisor ehf.
gegn
TripAdvisor LLC,
Bandaríkjunum
vegna
ákvörðunar
Hugverkastofunnar frá 15.
desember 2021, um
niðurfellingu skráningar
vörumerkisins
STRIPADVISOR (orðmerki)
nr. V0097730.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0097730, dags. 18. ágúst 2015, lagði Stripadvisor ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins STRIPADVISOR (orðmerki).

Óskað var skráningar fyrir samansöfnun margvíslegra vara (þó ekki flutningur á þeim) til hagsbóta fyrir aðra, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt í flokki 35. Merkið var skráð þann 31. janúar 2016 og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2016.

Með erindi, dags. 13. september 2021, barst beiðni frá Árnason Faktor ehf. f.h. TripAdvisor LLC, Bandaríkjunum, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1.mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Byggðist beiðnin á því að merkið hefði ekki verið notað í samræmi við 25. gr. vml.

Nánari útlistun á málsástæðum TripAdvisor LLC er að finna í fylgiskjali með ákvörðun Hugverkastofunnar sem er birt á vef stofnunarinnar. Engar athugasemdir bárust frá Stripadvisor ehf. við niðurfellingarbeiðni TripAdvisor LLC.

Þann 15. desember 2021 tók Hugverkastofan ákvörðun í málinu, sbr. niðurfellingarmál nr. 8/2021. Með vísan til þess að engar athugasemdir hefðu borist frá eiganda merkisins og þess að hann beri

sjálfur hallan af skorti á sönnun hvað notkun merkisins varðar, var skráning merkisins STRIPADVISOR (orðmerki) nr. V0097730 felld úr gildi frá 13. september 2021.

Með áfrýjun, dags. 14. febrúar 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar og krafðist þess að hún yrði felld úr gildi. Umboðsmaður varnaraðila skilaði greinargerð sinni í málinu þann 19. ágúst 2022.¹

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort fella beri úr gildi skráningu vörumerkisins STRIPADVISOR (orðmerki), sbr. skráning nr. V0097730.

Merki áfrýjanda, STRIPADVISOR, var skráð áður en lög nr. 71/2020, um breytingu á vörumerkjalögum tóku gildi. Samkvæmt 2. mgr. 39. gr. breytingarlaganna var einungis mögulegt að fá vörumerki, sem skráð var fyrir gildistöku þeirra laga felld niður ef slík niðurstaða hefði verið möguleg á grundvelli vörumerkjalaga fyrir þær breytingar sem urðu með breytingarlögunum. Þess er þó ekki krafist að beiðandi í niðurfellingarmáli sýni fram á lögvarða hagsmuni eins og skilyrt var samkvæmt eldri lögum.

Samkvæmt þágildandi 30. gr. a. vml., sbr. 9. gr. laga nr. 44/2012, gat hver sá sem hafði lögmætra hagsmuna að gæta eftir að merki hafði verið skráð, og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felldi skráningu úr gildi ef vörumerki hafði verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Til að ákvæðið ætti við þurftu skilyrði 28. gr. vml. að vera uppfyllt.

Í 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. vml. var mælt fyrir um að unnt væri að fella skráningu úr gildi m.a. með ákvörðun Hugverkastofunnar ef vörumerki hefði ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml. Samkvæmt þágildandi 25. gr. vml. mátti ógilda skráningu m.a. með ákvörðun Hugverkastofunnar ef eigandi hafði ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það væri skráð fyrir eða ef slík notkun hefði ekki átt sér stað í fimm ár samfellt.

Fyrir áfrýjunarnefnd hefur umboðsmaður áfrýjanda vísað til þess að ákvörðun Hugverkastofunnar hafi verið andstæð verndarákvæðum stjórnarskrár og skort stjórnskipulegt gildi. Er það einkum byggt á því að Hugverkastofan hafi ranglega byggt á eldri vml., þrátt fyrir að tilskipun

¹ Greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar sem og greinargerð varnaraðila fylgja úrskurði þessum.

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436, frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki hafi tekið gildi þegar vörumerkið STRIPADVISOR var skráð. Á þeim grundvelli og með vísan í umrædda tilskipun byggir umboðsmaður áfrýjanda á því að ekki hafi átt að miða hið fimm ára notkunartímabilsins við skráningardag merkisins, hinn 31. janúar 2016, heldur þann dag er niðurstaða fékkst í andmælamáli áfrýjanda og varnaraðila, þ.e. þann 18. september 2021 þegar þriggja mánaða frestur til að bera úrskurð áfrýjunarnefndar í andmælamálinu undir dómstóla lauk.

Umboðsmaður áfrýjanda vísar til þess að frá 18. júní 2022 hafi áfrýjandi verið í reglulegum samskiptum við Hugverkastofuna, m.a. vegna alþjóðlegrar skráningar áfrýjanda, og hefði stofnuninni því átt að vera ljóst að starfsemi var og er í fyrirtækinu. Þá upplýsti áfrýjandi að hann hafi skilað inn gögnum til skattayfirvalda á ári hverju um starfsemi fyrirtækisins og haldið úti vefsíðunni www.stripadvisor.is. Kæfur varnaraðila hafi hins vegar hamlað eðlilegum framgangi og vexti fyrirtækisins.

Varnaraðili vísar til þess í greinargerð sinni að lög nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki hafi tekið gildi 1. september 2020, en í þeim hafi m.a. falist ein breyting sem mál þetta varðar, þ.e. að merki séu á grundvelli núgildandi vörumerkjatalaga skráð eftir birtingu og eftir að andmælafrestur er liðinn, í stað þess að þau séu skráð fyrir birtingu og andmælafrest eins og var fyrir lagabreytinguna. Á grundvelli 39. gr. laga nr. 71/2020 hafi skráningardagsetning STRIPADVISOR verið 31. janúar 2016. Með breytingarlögunum hafi vörumerkjatilskipunin verið innleidd í íslensk lög en fram að þeim tíma hafði hún ekkert vægi hér á landi. Þá vísar varnaraðili til þess að engin gögn um notkun merkisins STRIPADVISOR hafi verið lögð fram í málinu og engu breyti þó áfrýjandi hafi einhverja virka starfsemi eða gilda skráningu í fyrirtækjaskrá.

Í 39. gr. laga nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki kemur fram að gildistími eldri umsókna, þ.e. sem bárust stofnuninni fyrir gildistöku laganna, og skráninga haldist óbreyttur. Þar með verður að ganga út frá því að umrædd lög hafi engin áhrif á skráningardagsetningu merkja sem skráð voru fyrir gildistöku laganna þann 1. september 2020. Þá er auk þess vísað til þess í sama ákvæði að einungis sé hægt að fá vörumerki felld niður á grundvelli niðurfellingar hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli laga um vörumerki fyrir breytingar þær sem gerðar voru með lögunum.

Tilskipanir Evrópusambandsins hafa ekki bein réttaráhrif hér á landi. Úr ágreiningi þessum verður því að leysa á grundvelli íslenskra vörumerkjalaga.

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. Ekki er fallist á það með umboðsmanni áfrýjanda að dómur þessi hafi ekki fordæmisgildi í málinu.

Merkið STRIPADVISOR (orðmerki), sbr. skráning nr. V0097730, var skráð hér á landi þann 31. janúar 2016. Áfrýjandi ber því í samræmi við ofangreint sönnunarbyrði fyrir því að sýna fram á notkun þess á tímabilinu 31. janúar 2016 fram til 13. september 2021 fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 35.

Með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út, eða merki sé notað í auglýsingum, bréfhaugum eða á annan sambærilegan hátt, sbr. 5. gr. þágildandi vml.

Áfrýjandi hefur ekki lagt fram nein gögn í málinu sem sýna fram á að merkið STRIPADVISOR hafi verið notað í atvinnustarfsemi. Skráning í fyrirtækjaskrá og lénaskráning uppfyllir ekki kröfur vörumerkjalaga um notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þá getur ágreiningur aðila um skráningarhæfi og krafa um niðurfellingu ekki talist gild ástæða í skilningi þágildandi 25. gr. vml. fyrir því að notkun á merkinu hafi ekki átt sér stað.

Ber því að fallast á ákvörðun Hugverkastofunnar og fella niður skráningu á merki áfrýjanda, STRIPADVISOR (orðmerki), sbr. skráningu nr. V0097730.

Úrskurð þennan kváðu upp Áslaug Björgvinsdóttir lögmaður og varaformaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds lögmaður.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar, í máli nr. 8/2021 frá 15. desember 2021, um að fella úr gildi skráningu merkisins STRIPADVISOR (orðmerki), sbr. skráningu nr. V0097730, er staðfest.

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Selma Hafliðadóttir, formaður
Arnarhvoli við Lindargötu
101 Reykjavík

Reykjavík, 14. febrúar 2022

Áfrýjun á niðurstöðu Hugverkastofunnar

Hinn 7. janúar 2022 barst mér niðurstaða Hugverkastofunnar við kröfu umbj. míns dags. 21. desember 2021 um endurupptöku á ákvörðun um niðurfellingu vörumerkis Stripadvisor ehf. þar sem kröfunni var hafnað og staðfest fyrri niðurstaða um að skráning vörumerkisins umbj. míns STRIPADVISOR (orðmerki) nr. V0097730 skyldi felld úr gildi sbr. ákvörðun Hugverkastofunnar dags. 15. desember 2021.

Málsatvik

Í frávísunarkröfu umbj. míns dags. 14. október 2021 kemur fram að borist hafi hinn 22. september 2021 ódagsett krafa Árnason Faktor ehf. f.h. TripAdvisor LLC í Bandaríkjunum um niðurfellingu skráningar á vörumerkinu STRIPADVISOR (nr. V0097730) á grundvelli a-liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 25. gr. sömu laga. Kom þar fram að „[h]elstu rök fyrir kröfu um niðurfellingu skráningarinnar [væru] þau að framangreind skráning [uppfyllti] ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun merkisins hér á landi.“ Krafan var gerð á grundvelli niðurfellingar-ákvæðis a-liðar 1. mgr. 28. gr. c vml., sbr. 25. gr. sömu laga, þ.e.a.s. að skráning STRIPADVISOR uppfyllti ekki skilyrði 25. gr. vml. um notkun hér á landi en í greininni kemur fram að „[e]f eigandi að skráðu vörumerki hefur 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 samfellt, [megi] fella niður skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.“

Kom þar m.a. fram að í byrjun ársins 2015 var umbj. minn, einkahlutafélagið Stripadvisor ehf., stofnað utan um viðskiptahugmynd íslenskra frumkvöðla um markaðssetningu á vöru og þjónustu veitta af öðrum. Er félagið hafði verið stofnað og skráð með lögfullum hætti hófu fyrirsvarsmenn þess undirbúning að starfseminni. Hinn 18. ágúst 2015 sótti félagið um vörumerkið STRIPADVISOR (orðmerki) í flokki 35, en merkið var álitnið ákjósanlegt og standa í sterkum tengslum við vöru og þjónustu að baki viðskiptahugmyndinni. Auk þess féll innihaldslýsing vöruflokksins að viðfangsefni félagsins. Var vörumerki umbj. míns skráð hér á landi 31. janúar 2016.

Undirbúningur og áætlanagerð umbj. míns hófst strax í kjölfar stofnunar félagsins og kynning hófst fyrir völdum lykilfjárfestum. Greinilegur áhugi var fyrir verkefninu og fullar forsendur fyrir fjárhagslegum framgangi þess. Hinn 15. apríl 2016 andmælti TripAdvisor LLC hins vegar skráningu vörumerkis umbj. míns einkum á forsendum sem vörðuðu ruglingshættu og frægðar merkis hans. Með úrskurði, dags. 20. desember 2017, staðfesti Hugverkastofan rétt umbj. míns til vörumerkisins. Með erindi, dags. 15. febrúar 2018, tilkynnti Árnason Faktor ehf, f.h. TripAdvisor LLC um áfrýjun til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á svið iðnaðar sem með úrskurði, dags. 18. júní 2021, staðfesti niðurstöðu Hugverkastofunnar. TripAdvisor LLC bar hins vegar ekki málið undir dómstóla, í samræmi við ákvæði 3. mgr. 63. gr. vml. nr. 45/1994, en kaus þess í stað að krefjast niðurfellingar á skráningu vörumerkis umbj. míns á grundvelli 1. mgr. 28. gr. c, sbr. 25. gr. vörumerkjalaga. Var nú byggt á þeim rökum að vörumerki umbj. míns hafi ekki verið notað fyrir skráða þjónustu síðastliðin fimm ár.

Í ljósi 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2436, frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki (vörumerkjatilskipunin), um skilgreiningu skráningardags, ákvað umbj. minn að bíða með alþjóðlega skráningu vörumerkisins þar til niðurstaða fengist í máli því sem lýst er hér að ofan. Í kjölfar úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda, og að liðnum fresti til að bera málið undir dómstóla, sótti umbj. minn um alþjóðlega skráningu vörumerkis hjá Evrópsku hugverkastofunni (EUIPO) í gegnum Hugverkastofuna og Alþjóða hugverkastofuna (WIPO). Þrátt fyrir að frumkvöðlar í Evrópu hafi í greinanlegum mæli sett af stað verkefni sem líkjast einum anga verkefnis umbj. míns telst heildarhugmynd hans enn öröskuð. Aukinn kraftur hafði verið settur í verkefnið með þá ætlunin að setja vöruna á markað.

Grundvallaratriði málsins

1. Lykilforsenda málsins er sú að andlag þrætuefnis tilheyrir eignarréttindum, sbr. m.a. 4. gr. vörumerkjalaga (vml.), og meðferð slíkra réttinda, takmörk þeirra og réttindavernd fer eftir ófrávíkjanleganlegum skilyrðum 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár Íslands.
2. Af fyrsta lið leiðir að hvers konar skerðingar á réttindum varnaraðila eru óheimilar nema í algjörum undantekningatilvikum og að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
 - 2.1. Að almenningsþörf krefjist þess.
 - 2.2. Að skerðingin byggir á skýrum og afdráttarlausum lagafyrirmælum.
 - 2.3. Að fullt verði komi fyrir.
3. Túlkun Hugverkastofunnar á forsendum í dómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 er röng hvað varðar sönnunarbyrði enda byggir dómurinn á því að það hafi staðið stefnda í málinu nær að afla gagna sem hann hafði sjálfur undir höndum. Fyrir lá að engar hindranir eða afsökunarástæður hafi truflað stefnda í málinu við að nýta vörumerki sitt í viðeigandi vörflokkum. Aðgerðarleysi stefnda hafi því bent til þess að að vörumerki hans hafi þjónað málamyndatilgangi en ekki viðskiptalegum. Hinn

tilvísaði dómur hefur hvorki fordæmisgildi í almennum né sérstöku tiliti. Málsatviki eru með öllu ósambærileg og enging fordæmisgefandi tengsl eru á milli þrætuefna önnur en þau að auknar sönnunarkröfur verði lagðar á þann aðila sem byggir á málamyndasjónarmiðum. Það á einmitt við um sóknaraðila, TripAdvisor LLC.

4. Stripadvisor ehf., varnaraðili í málinu, eignaðist réttindi sín við samþykki Hugverkastofunnar og skráningu vörumerkisins hinn 31. janúar 2016. Þá þegar hófst hann handa við kostnaðarsaman undirbúning að þeim viðskiptalega tilgangi sem vörumerki hans þjónaði.
5. Allt frá skráningu vörumerkis varnaraðila hefur TripAdvisor LLC, sóknaraðili í málinu, með ólögmætum hætti og handahófskenndum aðferðum, nýtt sér málsmeðferðarreglur vml. án þess að hafa af því raunhæfa viðskiptalega eða lögvarða hagsmuni. Framganga sóknaraðila í öllu málinu hefur snúist um tilraunir til að tefja og eyðileggja verkefni varnaraðila, tefja það og þannig hindrað varnaraðila í að hefja starfsemin sína og um leið að nota vörumerki sitt.
6. TtripAdvisor LLC hefur beitt sér gegn varnaraðil með þeim hætti sem að ofan er lýst allt frá ágústmánuði 2016. Á sama tíma hefur varnaraðila verið ómögulegt að hefja óhefta notkun merkis síns enda til staðar tiltekin óvissa varðandi skuldbindingargildi því tengdu.
7. Málsmeðferð í vörumerkjamáli hvort heldur er á stjórnslu- eða dómstigi felur óumdeilanlega í sér gilda ástæðu fyrir drætti á að hefja starfsemi í skilningi a-liðar 1. mgr. 25. gr., sbr. 28. gr. c vml. Að öðrum kosti mætti sérhver borgari, með aðferðum sem sóknaraðili hefur fundið upp, gera það að áhugamáli sínu að koma í veg fyrir notkun vörumerkja með ómálefnanlegum hætti.
8. Sönnunarbyrði um gilda ástæðu fer eftir almennum reglum um sönnun. Það eitt að Hugverkastofa telji varnaraðila hafa af gáleysi misst af svarfresti samsvarar ekki sönnunarskortu enda verður að líta til þess að hinar gildu ástæður finnast í málsgögnum Hugverkastofunnar sjálfar. Í samræmi við rannsóknarskyldu bar Hugverkastofu að líta til þeirra við afgreiðslu málsins. Önnur niðurstaða samræmist ekki tilgangi vml. og hinum viðskiptalegu markmiðum sem lögin stefna að.
9. Sóknaraðili í málinu er bandarískt fyrirtæki og er því mótmælt að þess lensk fyrirtæki geti átt aðild að máli hér á landi. Aðild tekur mið af íslenskum lögum og evrópskum fyrirmælum og standa utan lögsögu sóknaraðila. Með orðalaginu „hver sem er“ í 2. mgr. 28. gr. vml. er varla átt við aðra en þá sem hafa lögvarða hagsmuni í samræmi við tilgang laga og heyra um leið undir lögsögu íslenskra yfirvalda, beint eða á grundvelli þjóðréttarlegra samninga. Slíku er ekki til að dreifa í tilviki sóknaraðila. Bandarísk fyrirtæki eru einfaldlega ekki aðilar að samninunum og falla því ekki undir þá. Hér má benda á seinni mgr. 72. gr. stjórnarskrár sem heimilar skerðingar á eignarréttindum útlendinga umfram íslenskra borgara.
10. Tímamark það sem markar upphaf hins fimm ára notkunarleysis hefur nýlega litið dagsins ljós. Eins og ljóst er er tilgangur vml. sá að samræma reglur á Evrópu-svæðinu en um notkunarleysi er sérstaklega fjallað í 2. mgr. 16. gr. Evrópu-tilskipunarinnar eins og segir í frumvarpi, að 22. gr. laga nr. 71/2020 sem innleiddu

breytingar á 25. gr. vml.. Þar er skilgreint nákvæmlega hvernig skuli skilgreina skráningardag þegar andmæli fara fram eftir skráningu vörumerkis. Þar segir að reikna skuli fimm ára tímabilið út frá þeim degi þegar ekki er lengur hægt að andmæla tilteknu vörumerki eða þegar ekki er lengur hægt að áfrýja tiltekinni niðurstöðu vegna andmæla eða áfrýjun hefur verið dregin til baka. Er þannig skýrt skilgreint að eiganda vörumerkis beri ekki skylda til að hefja notkun á vörumerki sínu fyrr en fimm ár eru liðin frá því að ljóst varð að hann fengi vörumerkið sannanlega skráð. Rétt er að geta þess að umrætt fimm ára tímamark frá lokum skráningarferlis tekur ekki tillit til þess ef að farið er fram á niðurfellingu eða ógildingu á tilteknu vörumerki, enda er hægt að fara fram á slíkt hvenær sem er á líftíma vörumerkis. Þannig er hér gert ráð fyrir því að fimm ára tímamarkið byrji ekki að líða fyrr en við lok skráningarferlis vörumerkis, hvort sem því lýkur með niðurstöðu í andmælamáli fyrir Hugverkastofunni, niðurstöðu áfrýjunarnefndar eða dómstóla eða þegar andmæli eru dregin til baka.

11. Mið hliðsjón af því sem rakið var undir sérstökum liðum hér að ofan, lagaskilum verður ekki hjá því litið að varnaraðili hefur verið beittur órétti í málinu enda er sú niðurstaða sem kemur fram í úrskurði Hugverkastofunnar andstæð verndar-ákvæðum stjórnarskrár og er því úrskurðurinn í raun ógildur þar sem hann skortir stjórnskipulegt gildi.

Lagarök

Í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vörumerki, nr. 45/1997 sem lagt var fram á 150. löggjafarþingi 2019-2020 kemur fram að ákvæði 25. gr. vml. er byggt á 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436, frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki (vörumerkjatilskipun). Í 2. mgr. 16. gr. ESB tilskipunarinnar er fjallað um hvernig skilgreina skuli skráningardag þegar andmæli fara fram eftir skráningu vörumerkis, en þar kemur m.a. fram að eiganda vörumerkis beri ekki skylda til að hefja notkun á vörumerki sínu fyrr en fimm ár eru liðin frá því að ljóst varð að hann fengi vörumerkið sannanlega skráð. Gert er ráð fyrir því að fimm ára tímamarkið byrji ekki að líða fyrr en við lok skráningarferlis vörumerkis sem lýkur við niðurstöðu í andmælamáli fyrir Hugverkastofunni, niðurstöðu áfrýjunarnefndar eða dómstóla. Vörumerki umbj. míns var skráð hjá Hugverkastofunni hinn 31. janúar 2016 en var andmælt af sama aðila og nú fer fram á niðurfellingu á skráning vörumerkisins umbj. míns.

Lög um vörumerki nr. 45/1997 byggja á þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands og réttarþróun í öðrum löndum, eins og fram kom í framsögu formanns iðnaðarnefndar Alþingis um heildarendurskoðun á vörumerkjarétti á 121. löggjafarþingi. Frumvarpið bæri að afgreiða þar sem það fjallaði um alþjóðlega skráningu vörumerkja sem Íslandi bæri að fylgja. Þar væri „að finna nýmæli sem heimilar að vörumerki verði afmáð eftir kröfu þess sem lögmætra hagsmuna á að gæta ef sýnt er fram á að starfsemi eiganda

vörumerkisins hafi lagst af. Eðlilegt er að afmá vörumerki ef starfsemi eiganda hefur verið lögð niður og oft [væru] þar miklir hagsmunir í húfi. Hins vegar [verði] að gera ríkar kröfur til sönnunar á því að starfsemi hafi raunverulega lagst af.“¹ Hugverkastofan snýr þeirri sönnunarbyrði hins vegar við í niðurstöðu sinni og segir:

„Þegar krafa um niðurfellingu byggir á notkunarleysi, ýmist á því að merki hafi ekki verið notað í fimm ár frá því það var skráð eða í fimm ár samfleytt, snýst sönnunarbyrði í málinu við, þ.e. það er eiganda merkisins að sýna fram á að merkið hafi sannarlega verið notað. Hvort Hugverkastofan hefur haft vitneskju eða ekki um notkun tiltekins merkis hefur ekki vægi við mat á því heldur þarf eigandi að leggja fram sannanir fyrir notkun eða rökstyðja að hvaða leyti aðstæður hafa ekki leýft það að merki hafi ekki verið tekið í notkun eða notkun á því legið niðri. Afar algengt er í málum sem þessum að eigandi svari ekki kröfu um niðurfellingu merkis sem byggir á notkunarleysi.“

Eftir að úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á lá fyrir 18. júní á síðasta ári hefur fulltrúi fyrirtækisins Stripadvisor ehf. verið í reglulegum samskiptum við Hugverkastofuna, m.a. vegna alþjóðlegrar skráningar fyrirtækisins og einnig greitt gjald til Hugverkastofunnar vegna þeirrar umsýslu. Hugverkastofunni var því fullljóst, eins og fram kemur að ofan, að starfsemi var – og er - í fyrirtækinu. Auk þess hefur fyrirtækið skilað inn gögnum til skattayfirvalda á ári hverju um starfsemi fyrirtækisins, heldur m.a. úti vefsíðunni www.stripadvisor.is, auk annarri starfsemi. Það hefur hins vegar komið fram að kærur TripAdvisor LLC hafa hamlað eðlilegum framgangi og vexti fyrirtækisins, enda hefur starfsemi Stripadvisor ehf. litast tölvvert á því að hafa þurft að verjast þeim með tilheyrandi kostnaði um sex ára skeið. Að halda því fram að það sé ekki starfsemi í fyrirtækinu verða í því samhengi að teljast fullyrðingar sem eigi ekki við rök að styðjast.

Frávísunarkrafa umbj. míns vegna kröfu um niðurfellingu vörumerkisins sem barst með erindi Hugverkastofunnar hinn 22. september 2021 byggði þó á ákvæðum núverandi ákvæða 25. gr. vml. sem byggt er á 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436, frá 16. desember 2015. Tók sú ESB tilskipun gildi áður en vörumerki umbj. míns var skráð hér á landi. Virðist sem Hugverkastofan taki undir að núverandi ákvæði laga séu skýr, skilgreina skuli skráningardag þegar andmæli fara fram þannig að eiganda vörumerkis beri ekki skylda til að hefja notkun á vörumerki sínu fyrr en fimm ár eru liðin frá lok skráningarferlis vörumerkis sem lýkur við niðurstöðu í andmælamáli fyrir Hugverkastofunni, niðurstöðu áfrýjunarnefndar eða dómstóla. Hins vegar virðist Hugverkastofan telja að núverandi lagaákvæði eigi ekki við vegna kröfu um niðurfellingu sem lögð var fram í september á síðasta ári. Horfa eigi til þess hvenær merkið var skráð, þ.e. 31. janúar 2016. Þá hafi verið í gildi önnur

¹ <https://www.althingi.is/altext/121/05/r06171145.sgml>

ákvæði laga, þó tilskipun ESB hafi þegar tekið gildi. Úrskurða skuli á grundvelli 1. mgr. 25. gr. vml. eins og það var fyrir breytingu á ákvæðinu með lögum nr. 71/2020. Núverandi ákvæði laga séu þó skýr: tæma skuli öll réttarúrræði áður en merki telst skráð og notkun skuli hefjast. Hugverkastofan telur því að skilyrði um notkun skuli ekki byggja á ákvæðum núverandi vörumerkjalaga, sem byggja á ESB tilskipun frá 16. desember 2015, heldur á grundvelli eldri laga. Er þeirri túlkun harðlega mótmælt.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar felldi úrskurð sinn í fyrrgreindu andmælamáli 18. júní á síðasta ári. Í samræmi við 3. mgr. 63. gr. vml. fengu málsaðilar þriggja mánaða frest til að bera úrskurð áfrýjunarnefndarinnar undir dómstóla. Það var því ekki fyrr en sá frestur var liðinn, hinn 18. september 2021 sl., að vörumerki umbj. míns hefði loks talist formlega skráð. Krafa Árnason Faktor ehf. f.h. TripAdvisor LLC uppfyllir því ekki skilyrði a-liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. nr. 45/1997, sbr. 25. gr. sömu laga um stjórnsýslulega niðurfellingu skráningar vörumerkisins.

Kröfugerð

Þess er því hér með krafist að áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar felli úr gildi ákvörðun Hugverkastofunnar um niðurfellingu skráningar vörumerkisins STRIPADVISOR (orðmerki) nr. V0097730 enda er sú niðurstaða sem fram kemur í úrskurði Hugverkastofunnar andstæð verndarákvæðum stjórnarskrár og skortir því stjórnskipulegt gildi.

Virðingarfyllst,



Steinbergur Finnbogason, lögmaður

Hjálagt:

Frávísunarkrafa, dags. 14. október 2021

Ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 15. desember 2021

Krafa um endurupptöku, dags. 21. desember 2021

Ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 7. janúar 2021

Útprintun frá Skattinum vegna skila á ársreikningum

ISNIC vegna skráningar lénsins www.stripadvisor.is

Tölvuskeyti Hugverkastofunnar, dags. 23. september 2021

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
b.t. Selmu Hafliðadóttur
Neshaga 17
107 Reykjavík

Reykjavík, 19. ágúst 2022

Varðar: Mál 3/2022 - LSF lögmannspjónusta f.h. Stripadvisor ehf. gegn Árnason Faktor ehf. vegna ákvörðunar Hugverkastofu frá 7. janúar 2022 um að staðfesta fyrri ákvörðun sína frá 15. desember 2021 í máli nr. 8/2021 um að fella úr gildi skráningu vörumerkisins STRIPADVISOR (orðmerki), sbr. vörumerkjaskráning nr. V0097730.

Okkar tilvísun: E1092IS00

Frestur: 21. ágúst 2022

Vísað er til tölvupósta frá áfrýjunarnefnd dags. 21. júní og 15. júlí s.l. þar sem okkur er send greinargerð áfrýjanda og veittur frestur til 21. ágúst 2022 til að leggja inn okkar greinargerð í málinu.

Áfrýjunin byggir að stærstu leyti á framkvæmd og málsmeðferð Hugverkastofu, og teljum við það ekki okkar hlutverk að verja eða útskýra hana. Við bendum þó almennt séð á að framkvæmd stofnunarinnar í máli þessu hefur verið að fullu í samræmi við framkvæmd í öðrum málum, þ.m.t. hvað varðar lagabreytingar og gildistöku þeirra. Við bendum einnig á að vert gæti verið að veita Hugverkastofu tækifæri til innlagnar athugasemda varðandi þau atriði áfrýjunarinnar sem varða framkvæmd stofnunarinnar.

Hin áfrýjaða ákvörðun

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Hugverkastofu, dags. 15. desember 2021, og staðfest eftir beiðni áfrýjunda um endurupptöku var hafnað með ákvörðun dags. 7. janúar 2022, í máli nr. 8/2021, var komist að þeirri niðurstöðu að skráning merkisins STRIPADVISOR nr. V0097730 skyldi felld úr gildi frá 13. september 2021, þar sem ekki hefði verið sýnt fram á notkun merkisins innan 5 ára frá skráningu. Byggir ákvörðunin á 1. mgr. 25. gr. og 1. mgr. 28. gr. c. vörumerkjalaga nr 45/1997 (vml).

Ákvörðun Hugverkastofu er sem áður segir í fullu samræmi við framkvæmd stofnunarinnar í sambærilegum málum, þ.m.t. hvað varðar nýlegar lagabreytingar og gildistöku þeirra.

Lög nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki tóku gildi 1. september 2020, en í þeim fólst m.a. ein breyting sem varðar mál þetta, þ.e. að merki eru nú skráð eftir birtingu og eftir að andmælafrestur

er liðinn, í stað þess að vera skráð fyrir birtingu og andmælafrest. Notkunarskylda miðast sem áður við skráningardag.

Í 39. gr. breytingarlaganna nr. 71/2020 kemur skýrt fram að gildistími eldri umsókna og skráninga haldist óbreyttur, og þar með að merki með skráningardagsetningu eldri en 1. september 2020 teljist áfram skráð frá sama degi og þar með að notkunarskylda hefjist 5 ár frá þeim degi. Merkið STRIPADVISOR, sbr. skráning nr. V0097730, var skráð 31. janúar 2016 og var því komið á notkunarskyldu 31. janúar 2021.

Hugverkastofa hefur í fjölmörgum niðurfellingarmálum sem hafa hafist eftir 1. september 2020 tekið á þessum breytingum á sama hátt og í máli þessu.

Ljóst er að með umræddu ákvæði breytingalaganna urðu vörumerkjalögin hvað þetta varðar samræmd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436 frá 16. desember 2015, en áður en tilskipunin var tekin upp í íslensk lög hafði hún ekkert vægi hér á landi. Alþekkt er að nokkur ár taki að innleiða tilskipanir í íslensk lög, og er ómögulegt að fallast á þau rök að umrædd tilskipun hafi átt að gilda hér á landi frá og með gildistöku í ESB.

Svar við áfrýjunargreinargerð

Eins og áður sagði teljum við ekki okkar hlutverk að svara fyrir framkvæmd og ákvarðanir Hugverkastofunnar, sem eru að stærstum hluta grundvöllur áfrýjunarinnar. Við teljum einnig takmarkaða ástæðu til að svara sérstaklega þeim atriðum sem talin eru upp undir fyrirsögninni „Grundvallaratriði málsins“ og varða umbjóðanda okkar, eða almennum fullyrðingum og staðhæfingum um eignarétt, skerðingu réttinda, lögsögu sóknaraðila eða að niðurstaðan sé gegn stjórnarskrá. Við treystum áfrýjunarnefndinni fyllilega til að meta mikilvægi og réttmæti þeirra raka, eða skort þar á.

Við bendum hér á að engin gögn um notkun merkisins STRIPADVISOR fyrir þá þjónustu sem skráð er, „*Samansöfnun margvíslegra vara (þó ekki flutningur á þeim) til hagsbóta fyrir aðra, sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt*“ í flokki 35 hafa nokkurn tímann verið lögð fram í málinu. Engu breytir þar um að áfrýjandi, Stripadvisor ehf., hafi mögulega einhverja virka starfsemi eða gilda skráningu í fyrirtækjaskrá – sem reyndar er með atvinnugreinaflokkun á allt öðru sviði, eða upplýsingaþjónustu.

Frávísunarkrafa og endurupptökubeiðni áfrýjanda

Í áfrýjuninni er fjallað um frávísunarkröfu vegna kröfu umbjóðanda okkar um niðurfellingu skráningar nr. V0097730 STRIPADVISOR, sem áfrýjandi segist hafa lagt inn til Hugverkastofu 14. október 2021. Hugverkastofa fjallar um meinta frávísunarkröfu í ákvörðun sinni vegna endurupptökubeiðni, dags. 7. janúar 2022. Hugverkastofan fékk ekki umrædda frávísunarkröfu fyrr en eftir svarfrest áfrýjanda vegna niðurfellingarkröfunnar, og varð því ekki unnt að fallast á endurupptökubeiðni á þeim grundvelli að frávísunarkrafan hafi ekki fengið réttmæta málsmeðferð.

Endurupptökubeiðnin byggði einnig á því að notkunarskylda ætti ekki að teljast hafa verið hafin, þar sem málið ætti að falla undir ákvæði laganna eftir breytingu 1. september 2020. Hér að ofan var fjallað um skýr gildistökuákvæði breytingarlaganna, og Hugverkastofa fjallar einnig um í ákvörðun sinni um að taka endurupptökubeiðnina ekki til greina, að ljóst sé að notkunarskylda merkisins STRIPADVISOR, sbr. skráningu nr. V0097730, miðist við 5 ár frá skráningardeginum 31. janúar 2016.

Lokaorð

Með vísan til alls framangreinds förum við þess á leit við áfrýjunarnefndina að ákvörðun Hugverkastofu dags. 15. desember 2021 um að fella skráningu nr. V0097730 STRIPADVISOR úr gildi verði staðfest.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma að frekari rökum, athugasemdum eða gögnum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML