



**Ákvörðun Hugverkastofunnar  
í niðurfellingarmáli  
nr. 8/2021<sup>1</sup>  
15. desember 2021**

Þann 18. ágúst 2015 lagði Stripadvisor ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins STRIPADVISOR (orðmerki) nr. V0097730. 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 birt í ELS-tíðindum<sup>2</sup> 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.). Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 22. september 2021, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna beiðni og honum veittur frestur til 22. nóvember 2021 til þess að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 26. nóvember 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>3</sup>

#### 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.).<sup>4</sup>

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. c. vml. er unnt að fella niður skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef merki:

- 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,

<sup>1</sup> 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.

<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> Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á [www.hugverk.is](http://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.

<sup>4</sup> 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.



- 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.

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkstofunnar, sbr. 28. gr. c. vml., 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.

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 STRIPADVISOR (orðmerki), sbr. skráning nr. V0097730, var skráð hér á landi þann 31. janúar 2016 og því ljóst að það hefur verið skráð lengur en fimm ár. Eiganda merkisins ber því að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess á tímabilinu 31. janúar 2016 fram til 13. september 2021 fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 35.

Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkis hans varðar.

Beiðni um að skráning vörumerkisins STRIPADVISOR (orðmerki) verði felld úr gildi er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar frá dagsetningu beiðinnar, þ.e. 13. september 2021, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml. Merkið verður fellt úr gildi í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.

### Ákvörðunarorð

Skráning merkisins STRIPADVISOR (orðmerki) nr. V0097730 skal felld úr gildi frá 13. september 2021.

f.h. Hugverkastofunnar

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

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Varðar: Kröfu um niðurfellingu skráningar nr. V0097730 STRIPADVISOR  
Eigandi: Stripadvisor ehf., Lækjargötu 4, 101 Reykjavík  
Okkar tilvísun: E1092IS00

Vísað er til skráningar vörumerkisins STRIPADVISOR (orðmerki), nr. V0097730 í flokki 35, í eigu Stripadvisor ehf., Lækjargötu 4, 101 Reykjavík.

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton, MA 02464, Bandaríkjunum, leggjum við hér með inn

### **KRÖFU UM NIÐURFELLINGU SKRÁNINGAR**

framangreinds vörumerkis fyrir alla skráða þjónustu í flokki 35, 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 STRIPADVISOR hafi verið notað hér á landi s.l. 5 ár fyrir skráða þjónustu.

Einnig er vísað til 2. mgr. 28. gr. c. vml. þar sem segir að hver sem er geti farið fram á niðurfellingu skráningar.

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