

Héraðsdómur Reykjavíkur

Dómur 31. mars 2026

Mál nr. E-3190/2025:

Stripadvisor ehf.

(Steinbergur Finnbogason lögmaður)

gegn

Hugverkastofunni

(Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir lögmaður)

Dómur

Málsmeðferð og dómkröfur aðila

- Mál þetta, sem dómtekið var 19. mars 2026, var höfðað 19. mars 2025 af Stripadvisor ehf., Lækjargötu 4, Reykjavík, gegn Hugverkastofunni, Katrínartúni 4, Reykjavík.
- Stefnandi krefst þess að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar hugverka-réttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 3/2022, kveðinn upp 20. febrúar 2025, þar sem staðfest var ákvörðun stefnda, Hugverkastofunnar, í máli nr. 8/2021 um að fella úr gildi skráningu merkisins STRIPADVISOR (orðmerki) nr. V0097730 frá 13. september 2021. Þá krefst stefnandi málskostnaðar.
- Stefndi krefst sýknu af kröfum stefnanda auk málskostnaðar en til vara að málskostnaður verði látinn niður falla.

Helstu málsatvik

- Stefnandi er einkahlutafélag og handhafi lénsins stripadvisor.is sem skráð var 18. desember 2014 í lénaskrá ISNIC. Þann 18. ágúst 2015 sótti stefnandi um skráningu vörumerkisins STRIPADVISOR (orðmerki) í flokki 35, þ.e.: „*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*“. Var vörumerkjaumsókn stefnanda tekin til skráningar þann 31. janúar 2016 og birt 15. febrúar 2016 undir skráningar-númerinu V0097730.
- Þann 15. apríl 2016 bárust Einkaleyfastofunni (nú Hugverkastofunni, sbr. lög nr. 32/2019) andmæli bandaríska félagsins Tripadvisor LLC, gegn skráningu vörumerkisins

STRIPADVISOR, sbr. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Andmæli Tripadvisor LLC lutu að því að skráningin væri of lík vörumerki félagsins, TRIPADVISOR, sem nyti ríkari verndar sem heimsþekkt merki, notkun annarra gæti haft í för með sér rugling af hálfu neytenda, tengingu við þjónustu Tripadvisor LLC og rýrnun á aðgreiningar-eiginleikum og orðspori vörumerkis þess félags, auk þess sem skráning stefnanda væri gerð í vondri trú, sbr. þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

- 6 Með úrskurði Einkaleyfastofunnar þann 20. desember 2017 í máli nr. 15/2017 var skráning merkisins STRIPADVISOR látin halda gildi sínu. Þrátt fyrir að sjón- og hljóðlíking væri talin vera með merkjunum STRIPADVISOR og TRIPADVISOR geri 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga þær kröfur að skilyrði 1. tl. og 2. tl. væru bæði uppfyllt. Með vísan til þess að ekki væri fyrir að fara þjónustulíkingu með merkjunum var ekki talin ruglingshætta með merkjunum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna. Krafa um að skráning merkisins STRIPADVISOR yrði felld úr gildi var því ekki tekin til greina.
- 7 Framangreindum úrskurði var skotið til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar af Tripadvisor LLC þann 15. febrúar 2018. Kvað áfrýjunarnefnd upp úrskurð sinn í máli nr. 6/2018 þann 18. júní 2021 og staðfesti úrskurð Einkaleyfastofu sem þá var orðin að Hugverkastofunni með lögum nr. 32/2019. Helstu niðurstöður áfrýjunarnefndar voru að tekið var undir niðurstöðu Hugverkastofunnar um að Tripadvisor LLC hefði öðlast vörumerkjarétt á merki sínu með notkun hér á landi til að auðkenna gagnvirkan upplýsingabanka á sviði ferðaþjónustu í flokki 39 og gagnvirkan upplýsingabanka um hótél og matsölustaði í flokki 43. Ekki var talið að þjónusta Tripadvisor LLC væri eiginleg ráðgjöf við rekstur eða ráðgjöf fyrir markaðsstarfsemi, sbr. flokk 35. Þá taldist ekki sýnt fram á að merki Tripadvisor LLC væri það vel þekkt að það nyti víðtækari verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Var því staðfestur úrskurður Hugverkastofunnar um að hafna andmælum gegn skráningu vörumerkis stefnanda.
- 8 Árið 2018 sótti Tripadvisor LLC um alþjóðlega skráningu vörumerkisins STRIPADVISOR í flokkum 41, 42 og 43. Þann 13. september 2021 krafðist Tripadvisor LLC niðurfellingar skráningar vörumerkis stefnanda STRIPADVISOR og bar því við að skráning vörumerkisins uppfyllti ekki skilyrði 25. gr. laganna um notkun merkisins hér á landi sl. fimm ár fyrir skráða þjónustu. Hugverkastofan tilkynnti stefnanda þann 22. september 2021 um framkomna kröfu og var veittur frestur til 22. nóvember 2021 til að skila inn greinargerð. Stefnandi lét málið ekki til sín taka og tók Hugverkastofan málið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna, sbr. tilkynningu Hugverkastofunnar 26.

nóvember 2021. Var niðurstaða Hugverkastofunnar með ákvörðun nr. 8/2021, dags. 15. desember 2021, sú að umrætt merki hafi verið skráð 31. janúar 2016 og því eldra en fimm ára. Eiganda merkisins bæri því að sýna fram á fimm ára samfellda notkun þess frá 31. janúar 2016 til 13. september 2021 fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 35. Þar sem engar athugasemdir hefðu borist frá stefnanda bæri hann sjálfur hallann af skorti á sönnun um notkun merkis hans og var skráning merkisins felld úr gildi frá 13. september 2021 að telja. Í ákvörðun Hugverkastofunnar var vakin athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. vörumerkjalaga geti aðilar máls áfrýjað ákvörðuninni innan tveggja mánaða frá dagsetningu hennar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

- 9 Stefnandi óskaði endurupptöku ákvörðunar Hugverkastofunnar þann 21. desember 2021 en með ákvörðun Hugverkastofunnar 7. janúar 2022 var endurupptökubeiðninni sýnað.
- 10 Þann 14. febrúar 2022 áfrýjaði stefnandi ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og gerði þær kröfur að áfrýjunarnefndin felldi úr gildi ákvörðun Hugverkastofunnar um niðurfellingu skráningar vörumerkisins STRIP-ADVISOR.
- 11 Áfrýjunarnefndin kvað upp úrskurð í málinu, nr. 3/2022, þann 20. febrúar 2025 þar sem staðfest var ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 8/2021 um að fella úr gildi skráningu merkisins. Í niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar var fjallað um þá málsástæðu stefnanda að með vísan til tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436 frá 16. desember 2015 hafi ekki átt að miða hið fimm ára notkunartímabil við skráningardag merkisins, hinn 31. janúar 2016, heldur þann dag er niðurstaða fékkst í andmælamáli stefnanda og TripAdvisor LLC, þ.e. 18. september 2021. Í þessu sambandi taldi áfrýjunarnefndin hins vegar að í 39. gr. laga nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki kæmi fram að gildistími eldri umsókna, þ.e. sem borist hefðu stofnuninni fyrir gildistöku laganna, og skráninga héldist óbreyttur. Þar með yrði að ganga út frá því að umrædd lög hefðu engin áhrif á skráningardagsetningu merkja sem skráð hefðu verið fyrir gildistöku laganna 1. september 2020. Þá var auk þess vísað til þess að í sama ákvæði væri einungis hægt að fá vörumerki felld niður á grundvelli niðurfellingar hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli laga um vörumerki fyrir breytingar þær sem gerðar hafi verið með lögnum. Fram kom að tilskipanir Evrópusambandsins hefðu ekki bein réttaráhrif hér á landi og yrði að leysa úr ágreiningnum á grundvelli íslenskra vörumerkjalaga. Stefnandi bæri sönnunarbyrði fyrir að hafa notað vörumerki sitt með áskildum hætti frá 31. janúar 2016 til 13. september 2021 fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 35, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6.

maí 2009 í máli nr. 437/2008. Með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi væri m.a. átt við að merki væri sett á vöru eða umbúðir, vara eða þjónusta auðkennd með merki væri boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki væri flutt inn eða út, eða merki væri notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt, sbr. 5. gr. þágildandi vörumerkjalaga. Var stefnandi ekki talinn hafa lagt fram nein gögn sem sýndu fram á að merkið hefði verið notað í atvinnustarfsemi. Skráning í fyrirtækjaskrá og lénaskráning var ekki talin fullnægjandi og ágreiningur aðila um skráningarhæfi eða krafa um niðurfellingu teldist ekki gild ástæða í skilningi þágildandi 25. gr. vörumerkjalaga fyrir því að notkun á merkinu hafi ekki átt sér stað. Var þannig fallist á ákvörðun Hugverkastofunnar og felld niður skráning á merkinu.

- 12 Við aðalmeðferð málsins gaf fyrirsvarsmáður stefnanda aðilaskýrslu. Verður vísað til framburðar hennar eftir því sem við á.

Helstu málsástæður stefnanda

- 13 Stefnandi byggir á því að skilyrði fyrir ógildingu skráningar á vörumerkinu STRIP-ADVISOR á grundvelli 25. gr., sbr. 28. gr. c, vörumerkjalaga hafi ekki verið fyrir hendi.
- 14 Í fyrsta lagi hafi stefnandi þegar hafið notkun á vörumerkinu STRIPADVISOR innan áskilins tíma, m.a. með undirbúningi markaðssetningar, sbr. 2. tl. 5. gr., sem og með notkun í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt, sbr. 4. tl. 5. gr. laganna. Þá beri firmanafn stefnanda nafn merkisins, stefnandi hafi komið sér upp vefsíðu með merkinu sem léni og notast hafi verið við merkið í bréfhaus vegna samskipta í tölvupósti félagsins, info@stripadvisor.is. Önnur markaðssetning vörumerkisins hafi verið í undirbúningi, m.a. með uppsetningu vefsíðunnar stripadvisor.is, fundað hafi verið um framtíðaráform vörumerkisins, t.a.m. fjármögnun rekstrar, viðskiptaáætlanir og frekari notkun vörumerkisins. Áskilnaður 5. gr. laganna hafi verið uppfylltur.
- 15 Stefnandi hafi því ekki getað fjárfest og hafið eiginlega notkun vörumerkisins af þeim krafti sem hann hefði viljað, vegna yfirvofandi hugsanlegrar afskráningar þess. Þetta hafi haft áhrif á framtíðaráform stefnanda enda hafi reynst erfitt að draga fjárfesta að verkefninu. Uppbygging vörumerkisins á þessum tíma hefði leitt hættu á gífurlegu fjártjóni hefði svo verið úrskurðað um afskráningu vörumerkisins.
- 16 Með lögum nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki hafi m.a. 16. gr. tilskipunar Evrópusambandsins 2015/2436 frá 16. desember 2015 verið innleidd í íslensk lög. Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. tilskipunarinnar reiknist fimm ára tímabilið til að hefja notkun

frá og með þeim degi er andmælameðferð í kjölfar skráningar lýkur. Túlka beri lög til samræmis við EES-rétt og skyldur Íslands samkvæmt EES-samningnum eins og unnt sé. Í ljósi tilskipunarinnar og síðari innleiðingar hennar í lög hafi gildar ástæður fyrir notkunarleysi skv. 25. gr. þágildandi vörumerkjalaga falist í töfum á skráningarferli sökum andmæla. Sé það bæði rökrétt og eigi sér fulla skírskotun til laganna, tilgangs þeirra og eðlis. Óbilgjarnt væri að ætlast til að stefnandi hæfi fulla notkun vörumerkis innan fimm ára frá skráningardegi, þegar málsmeðferð vegna andmæla gegn skráningu merkisins hafi þá verið til meðferðar og stefnandi hefði getað misst rétt sinn til vörumerkisins að þeirri meðferð lokinni. Það rúmist því innan undantekningarinnar um gildar ástæður fyrir notkunarleysi skv. 25. gr. laganna að andmælamála hafi verið rekið á tímabilinu og þar með *de facto* komið í veg fyrir notkun stefnanda á vörumerkinu. Því hafi skilyrði fyrir ógildingu vörumerkis stefnanda ekki verið fyrir hendi.

Helstu málsástæður stefnda

- 17 Stefnandi telur úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 3/2022 frá 20. febrúar 2025 þar sem staðfest hafi verið ákvörðun stefnda Hugverkastofunnar í máli nr. 8/2021, um að fella úr gildi skráningu merkisins STRIPADVISOR (orðmerki) nr. V0097730 frá 13. september 2021, hafi ekki verið haldin neinum þeim form- eða efnisannmörkum sem leitt gætu til ógildingar hans með dómi.
- 18 Stefnandi telji að skilyrði þágildandi 25. gr. vörumerkjalaga til ógildingar vörumerkisins, sbr. einnig a-lið 1. mgr. 28. gr. c laganna, hafi ekki verið uppfyllt og að hann hafi hafið notkun á vörumerkinu, sbr. 2. og 4. tl. 5. gr. laganna, innan fimm ára frá skráningardegi. Raunveruleg notkun í skilningi ákvæðanna þurfi hins vegar að vera í samræmi við tilgang vörumerkis. Vörumerkið þurfi að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu. Notkunin þurfi að hafa verið á markaði en ekki aðeins innri notkun. Notkunin þurfi að hafa verið sýnileg fyrir raunverulega eða hugsanlega viðskiptavinum vörunnar. Notkunin þurfi að hafa verið opinber og út á við í tengslum við atvinnustarfsemi með það fyrir augum að hagnast á því og tryggja sölugrundvöll fyrir þær vörur og þjónustu sem vörumerkinu hafi verið ætlað að auðkenna. Aðgerðir sem feli eingöngu í sér undirbúning notkunar merkis teljist ekki til almennrar notkunar í viðskiptalegum tilgangi.
- 19 Sú notkun sem stefnandi hafi tiltekið hafi ekki verið nægjanleg til að teljast til notkunar í atvinnustarfsemi í skilningi 5. gr. laganna. Engin gögn liggi fyrir um neina notkun. Stefnandi beri sönnunarbyrði fyrir áskilinni notkun og uppfylltum skilyrðum verndar.

- 20 Til vara byggi stefnandi á því að gildar ástæður hafi verið fyrir því að notkun hafi ekki átt sér stað á fimm ára tímabili frá skráningardegi vörumerkisins og vísi til 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436 frá 16. desember 2015 um að umrætt fimm ára tímabil, þar sem eiganda vörumerkis beri að sýna fram á notkun þess, hefjist ekki fyrr en andmælafresti ljúki. Þessu mótmæli stefndi.
- 21 Meginregla vörumerkjaréttarins sé að hefja skuli notkun vörumerkis innan tilskilins tíma frá skráningu þess. Hugtakið „*gildar ástæður*“ í þessu sambandi verði að túlka þröngt, enda undantekning sem varði aðallega almennar aðstæður sem eigandi vörumerkis geti ekki haft áhrif á, svo sem innflutningstakmarkanir, viðskiptabann og leyfisveitingar. Slíku sé ekki fyrir að fara í tilviki stefnanda.
- 22 Breytingarlög nr. 71/2020 sem tekið hafi gildi 1. september 2020 hafi miðað að því að innleiða í íslensk lög tilskipun 2015/2436 og m.a. þá breytingu að vörumerki hljóti nú fyrst skráningu eftir að andmælafrestur sé liðinn, hafi ekki borist andmæli við skráningu vörumerkisins. Með lögunum hafi þágildandi 25. gr. vörumerkjalaga verið breytt en engin breyting hafi verið gerð á skyldu réttshafa til að sýna fram á notkun vörumerkis á fimm ára tímabili eftir skráningu. Breytingarnar hafi lotið að því hvað teldist skráningardagur vörumerkis.
- 23 Í 39. gr. laga nr. 71/2020 sé að finna lagaskilareglu um að málsmeðferð umsókna um vörumerkjaskráningu sem hafi borist stefnda fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 skuli fara eftir eldri lögum og að aðeins verði fallist á ógildinguna eða niðurfellinguna á eldri skráningum ef það hefði einnig orðið niðurstaðan í tíð eldri laga. Stefnandi hafi sótt um skráningu vörumerkisins 31. janúar 2016 sem samkvæmt þágildandi lögum hafi talist skráningardagur. Fimm ára tímabili notkunarkröfu hafi því lokið 31. janúar 2021.
- 24 Samkvæmt 1. mgr. 54. gr. nefndrar tilskipunar 2015/2436 skyldu aðildarríki ESB hafa innleitt flest ákvæði hennar, þar á meðal ákvæði 16. gr., eigi síðar en 14. janúar 2019. Tilskipunin hafi verið tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 þann 7. febrúar 2020 og innleidd í íslenskan rétt með lögum nr. 71/2020 sem hafi tekið gildi 1. september 2020. Í ljósi þessa og skýrra lagaskilareglna í 39. gr. laga nr. 71/2020 verði um skráningardag vörumerkisins STRIPADVISOR ekki miðað við aðra dagsetningu en 31. janúar 2016 og þær reglur sem þá hafi verið í gildi.
- 25 Ákvæði óinnleiddrar tilskipunar ESB geti engin áhrif haft á þá niðurstöðu, þvert á skýr ákvæði íslenskra laga. Jafnvel þó að Ísland hefði innleitt ákvæði tilskipunarinnar á sama tíma og aðildarríkjum ESB hafi verið skylt að gera það hefði það engin áhrif haft á stöðu

merkisins STRIPADVISOR enda hefði það alltaf talist til merkja sem sótt hafði verið um í tíð eldri laga og lyti þar af leiðandi skilyrðum um notkun í samræmi við eldri lög.

Niðurstaða

- 26 Stefnandi krefst þess að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 3/2022, kveðinn upp 20. febrúar 2025, þar sem staðfest var ákvörðun stefnda, Hugverkastofunnar, í máli nr. 8/2021 um að fella úr gildi skráningu merkisins STRIPADVISOR (orðmerki) nr. V0097730 frá 13. september 2021. Beinir hann kröfu sinni að stefnda Hugverkastofunni og er það í samræmi við þá almennu dómaframkvæmd þegar kærunefndir eiga í hlut að þeim verði ekki stefnt heldur lægra settu stjórnvaldi, sbr. hér t.d. dóm Hæstaréttar 23. febrúar 2012 í máli nr. 72/2011 og dóm Landsréttar 1. desember 2023 í máli nr. 419/2022. Hefur stefndi tekið til varna án athugasemda við þetta og er krafist sýknu í málinu.
- 27 Málalíbúnaður stefnanda lýtur að því að skilyrði fyrir ógildingu skráningar á grundvelli 25. gr., sbr. 28. gr. c, laga nr. 45/1997, áður 2. mgr. 28. gr. laganna fyrir gildistöku breytingarlaga nr. 71/2020, hafi ekki verið fyrir hendi enda telur stefnandi að hann hafi þegar hafið notkun á vörumerkinu innan tilskilins tíma frá skráningardegi og vísar hann til 5. gr. laganna um þá notkun. Teljist svo ekki vera byggir stefnandi á því að gildar ástæður í skilningi sama ákvæðis laganna hafi verið fyrir því að notkun hafi ekki átt sér stað innan tilskilinna tímamarka enda hafi andmæli borist gegn skráningu vörumerkisins og málsmeðferð vegna þessa tekið rúm fimm ár. Telur stefnandi að líta skuli til 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuráðsins og þingsins 2015/2436 um að fimm ára tímabilið til að hefja notkun vörumerkis reiknist frá og með þeim degi er andmælameðferð í kjölfar skráningar lýkur sem í tilviki merkis hans hafi verið þegar áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar kvað upp úrskurð sinn í máli nr. 6/2018 þar sem hafnað var andmælum Tripadvisor LLC gegn skráningu vörumerkis stefnanda. Hafi stefnandi þannig enn haft tíma til að hefja notkun vörumerkisins þegar það hafi verið afskráð og sé ekki á það fallist telur stefnandi að hann hafi einnig haft gildar ástæður fyrir notkunarleysinu.
- 28 Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 þann 7. febrúar 2020 skyldi framangreind tilskipun Evrópusambandsins 2015/2436 tekin upp í EES-samninginn. Voru ákvæði tilskipunarinnar síðan í framhaldi innleidd í íslenskan rétt með lögum nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997 sem tóku gildi 1. september 2020.

- 29 Í 39. gr. nefndra breytingarlaga nr. 71/2020 segir að umsókn um skráningu vörumerkis, félagamerkis og ábyrgðar- og gæðamerkis sem lögð hefur verið inn hjá Hugverka- stofunni við gildistöku laganna skuli teljast uppfylla kröfur til umsókna samkvæmt lögunum hafi umsókn verið í samræmi við kröfur eldri laga við gildistöku laganna. Í 2. mgr. ákvæðisins segir að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki sem skráð var fyrir gildistöku laganna fellt niður eða takmarkað á grundvelli andmæla, ógildingar eða niðurfellingar hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli laga um vörumerki fyrir breytingar þær sem fólust í lögunum. Þó verði þess ekki krafist að beiðandi í ógildingarmáli eða niðurfellingarmáli sýni fram á að lögvarðir hagsmunir séu til staðar, eins og skilyrt hafi verið í eldri lögum. Í niðurlagi 3. mgr. ákvæðisins segir að gildistími eldri umsókna og skráninga haldist óbreyttur.
- 30 Verður með vísan til framangreinds fallist á það með stefnda að lagaskilareglur 39. gr. laga nr. 71/2020 séu skýrar og með vísan til ákvæðisins verður ekki um skráningardag vörumerkisins miðað við aðra dagsetningu en 31. janúar 2016 og þær reglur sem þá hafi verið í gildi. Þetta hefur þá þýðingu að leggja ber til grundvallar ákvæði laga um vörumerki nr. 45/1997, sem hér skipta máli, sem í gildi voru fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 sem innleiddi ákvæði Evróputilskipunar 2015/2436 í íslensk lög.
- 31 Dómurinn fellst þó ekki á að túlka beri framangreind þágildandi ákvæði til samræmis við efni nefndrar Evróputilskipunar 2015/2436 í máli þessu, enda var tilskipunin ekki innleidd í íslensk lög fyrr en með setningu laga nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Ekki verður heldur fallist á það með stefnanda að í því felist óbilgirni að hann þurfi að lúta ákvæðum þágildandi laga um notkunarskilyrði merkisins þrátt fyrir að andmæli hafi komið fram gegn skráningu vörumerkisins og að langan tíma hafi tekið að afgreiða þau andmæli.
- 32 Að framangreindu virtu bar stefnanda samkvæmt þágildandi 25. gr. vörumerkjálaga að hefja notkun vörumerkisins fyrir þær vörur eða þjónustu sem það var skráð fyrir innan fimm ára frá skráningardegi sem var 31. janúar 2016. Stefndi byggði í aðalmeðferð málsins á því að þar sem beiðni um niðurfellingu merkisins hafi borist 13. september 2021 hafi stefnandi þurft að sýna fram á raunverulega notkun á tímabilinu 13. september 2016 til 13. september 2021 og að það hafi stefnandi ekki gert.
- 33 Kemur þá til skoðunar dómsins hvort stefnandi hafi hafið notkun vörumerkisins á þann máta sem boðið er í þágildandi 25. gr. á nefndu fimm ára tímabili. Sú notkun sem stefnandi byggir á að hann hafi hafið innan tilskilinna tímamarka skv. 25. gr. vörumerkjálaga

er eftirfarandi: Í fyrsta lagi beri firmanafn félags stefnanda nafn merkisins. Í öðru lagi hafi stefnandi komið upp vefsíðu með léninu stripadvisor.is. Í þriðja lagi hafi stefnandi notað merkið í bréfhaus vegna samskipta sem átt voru með tölvupósti þess, info@stripadvisor.is. Í fjórða lagi hafi önnur og frekari markaðssetning vörumerkisins verið í undirbúningsvinnu af hálfu stefnanda, t.a.m. hafi hann komið upp vefsíðunni stripadvisor.is og fyrirsvarsmenn stefnanda setið fundi um framtíðaráform vegna vörumerkisins, m.a. um fjármögnun á rekstri, viðskiptaáætlanir og frekari notkun vörumerkisins. Telur stefnandi framangreint uppfylla orðalag og áskilnað 5. gr. vörumerkjálaga, sem hann vísar sérstaklega til, og vísar þá til þágildandi orðalags laganna, fyrir setningu breytingarlaga nr. 71/2020, um að hefja undirbúning markaðssetningar, sbr. þágildandi 2. tl. 5. gr. og notkun í auglýsingum, bréfhausum og á annan sambærilegan hátt, sbr. þágildandi 4. tl. 5. gr.

- 34 Hér verður lögð til grundvallar þess konar notkun sem kveðið er á um 25. gr. laganna að þurfi að hafa átt sér stað fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Í frumvarpi sem varð að lögum nr. 45/1997, nánar tiltekið í skýringum við nefnda 25. gr. laganna, er notkunarhugtakið í skilningi ákvæðisins nánar útskýrt. Þar kemur fram að hafi eigandi skráðs vörumerkis ekki byrjað að nota merkið innan fimm ára frá skráningardegi geti sá sem hagsmuna hefur að gæta sett af stað ferli til að fá skráninguna fellda úr gildi. Fram kemur að notkun vörumerkis verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu. Þykir dóminum þannig að leggja verði til grundvallar að um raunverulega notkun merkis verði að hafa verið að ræða, sem sé í samræmi við megintilgang vörumerkisins sem og að notkunin verði að vera á markaði en ekki einungis innri notkun. Þykir þessi túlkun dómsins fá stuðning í framangreindum lögskýringargögnum, leiðbeiningarreglum Evrópsku hugverkastofunnar (EUIPO) og dómi Evrópudómstólsins 11. mars 2003 í máli nr. C-40/01 (Ansul BV).
- 35 Í dómi Hæstaréttar 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 kemur að auki fram að notkun vörumerkis við markaðssetningu þarf að hafa verið raunveruleg en ekki aðeins til málamynda og tengjast þeirri vöru eða þjónustu, sem tiltekin er í skráningu, og er í tilviki vörumerkis stefnanda flokkur 35, þ.e. „*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.*“

- 36 Af framlögðum gögnum verður ekki ráðið að stefnandi hafi innan tilskilinna tímamarka laga nr. 45/1997, sem tilgreind hafa verið að framan, hafið raunverulega notkun á vörumerkinu á þann máta sem lögin áskilja. Að mati dómsins telst sú notkun sem stefnandi byggir á ekki fullnægjandi í skilningi lagaákvæðisins, m.a. að hafa skráð lén, tölvu-póstfang eða að firmanafn félags stefnanda beri heiti merkisins. Stefnandi hefur engin gögn lagt fram öðrum fullyrðingum sínum um notkun til stuðnings, m.a. að hafa hafið undirbúning markaðssetningar. Stefnandi ber hallann af skorti á sönnun að þessu leyti og telst hann ekki hafa sýnt fram á að notkun merkisins sé hafin innan þeirra tímamarka sem rakin hafa verið og gildir þá einu hvort miðað væri við 31. janúar 2021, þ.e. fimm ár frá skráningu merkisins, eða 13. september 2021, svo sem stefndi lagði til grundvallar við aðalmeðferð málsins.
- 37 Stefnandi byggir einnig á því að gildar ástæður séu fyrir því að hann hafi ekki hafið notkun vörumerkisins innan tilskilins tíma og vísar til þágildandi 25. gr. laganna. Hefur stefnandi vísað til þess að hinar gildu ástæður séu tafir þær sem orðið hafi á skráningarferli merkisins sökum andmæla Tripadvisor LLC. Hefur stefnandi vísað til áðurnefndrar 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436 um að fimm ára tíma-bilið til að hefja notkun miðist við þann dag er andmælameðferð í kjölfar skráningar lýkur. Byggir stefnandi á því að túlka beri lög til samræmis við EES-rétt og að tilskipunin hafi nú verið innleidd í lög, sbr. núgildandi 25. gr. vörumerkjagala. Verður málatilbúnaður stefnanda skilinn þannig að hann telji að skilyrði ógildingar skráningar merkisins séu því ekki fyrir hendi þar sem leggja skuli til grundvallar hinar nýju reglur um hvenær hefja beri notkun, þ.e. eftir að málsmeðferð vegna andmæla við merki er lokið, við túlkun á orðalaginu um gildar ástæður þess að notkun hefst ekki innan tilskilins tíma.
- 38 Að öllu framangreindu virtu og með vísan til allra þeirra sjónarmiða sem þegar eru rakin verður ekki á þetta fallist. Telur dómurinn að þó svo að fram komi andmæli við skráningu vörumerkis geri það eitt og sér ekki notkun merkisins ómögulega, óraunhæfa eða ósann-gjarna þannig að það teljist til gildra ástæðna að hefja ekki notkun merkisins. Í andmæl-um við skráningu felist ekki slíkar ytri hindranir að geri notkun merkisins ómögulega, óraunhæfa eða ósanngjarna. Þá þykir dóminum af ummælum í skýringum við 25. gr. laganna í frumvarpi sem fylgdi lögum nr. 45/1997 að gera verði nokkuð ríkar kröfur til þess hvað teljist vera gildar ástæður í skilningi ákvæðisins. Þykir ályktun dómsins í þessum efnum einnig fá stuðning í dómi Evrópudómstólsins 14. júní 2007 í máli C-

246/05 (Armin Häupl) og áðurnefndum leiðbeiningarreglum Evrópsku hugverkastofunnar.

- 39 Við aðalmeðferð málsins byggði lögmaður stefnanda á því að ógilda skyldi úrskurð áfrýjunarnefndar sem dómkröfur stefnanda lúta að þar sem brotið hafi verið gegn málsmeðferðarreglum stjórnsluréttar við meðferð málsins hjá stefnda. Þessa málsástæðu er ekki að finna í stefnu og gegn mótmælum stefnda verður ekki á henni byggt.
- 40 Að öllu framangreindu virtu verður fallist á það að heimilt hafi verið að fella úr gildi skráningu vörumerkisins STRIPADVISOR og er hafnað að ógilda úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 3/2022 þar sem staðfest var ákvörðun stefnda í máli nr. 8/2021. Verður stefndi þannig sýknaður af öllum kröfum stefnanda.
- 41 Eftir úrslitum málsins ber að dæma stefnanda til að greiða stefnda málskostnað sem þykir hæfilega ákveðinn 850.000 krónur.
- 42 Steinbergur Finnbogason lögmaður flutti málið fyrir stefnanda og Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir lögmaður fyrir stefnda. Sigríður Rut Júlíusdóttir héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

Dómsorð:

Stefndi, Hugverkastofan, er sýkn af kröfum stefnanda, Stripadvisor ehf.

Stefnandi greiði stefnda 850.000 krónur í málskostnað.

Sigríður Rut Júlíusdóttir