

**Úrskurður Einkaleyfastofunnar**  
**nr. 10/2019**  
**2. maí 2019**

Þann 14. nóvember 2017 lagði Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. O1 ehf. (nú REY HOTEL ehf.) inn

**REY**

umsókn um skráningu vörumerkisins <sup>HOTEL</sup> nr. V0106871. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2017 fyrir eftirtalda þjónustu:

**Flokkur 43:** Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; hótelpjónusta; hótélbókanir; þjónusta veitingastaða/veitingastaðir/veitingaþjónusta/veislupjónusta; þjónusta kaffihúsa/kaffihús; þjónusta bara/barir; að láta í té þjónustu í tengslum við mat og drykk; bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél og beinlínutengd bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél; að láta í té ráðstefnusali/fundarsali.

Með erindi, dags. 14. febrúar 2018, andmælti Páll Kristjánsson hrl., KRST Lögmönnum skráningu merkisins f.h. Rey ehf. Andmælin byggja á ruglingshættu við firma andmælanda, Rey ehf. og óskráð merki hans, REY Apartments, sbr. 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan á málsmeðferð stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor.<sup>1</sup> Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. febrúar 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Niðurstaða

*Notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.*

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort að ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda og firma verður fyrst að skera úr um það hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkja sem byggð er á notkun niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s. að rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Í athugasemdum

---

<sup>1</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.els.is](http://www.els.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, 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 og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008. Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér, umsóknardag hins andmælda merkis, þ.e. 14. nóvember 2017.

Fram kemur í greinargerð andmælanda að hann hafi rekið íbúðahótel að Grettisgötu 2a í Reykjavík frá árinu 2011 undir nafninu Rey Apartments.

Þegar sýna á fram á að réttur til vörumerkis hafi stofnast með notkun þarf að sýna fram á notkun þess í því landi sem réttindin eiga að verða til í. Meðal þeirra gagna sem andmælandi leggur fram og sýna eiga notkun hér á landi eru t.d. upplýsingar um skráningu lénsins [www.rey.is](http://www.rey.is) hjá ISNIC, skjáskot af vefsíðunni [www.archive.org/web](http://www.archive.org/web) (Wayback Machine), ljósrit af heimasíðu [booking.com](http://booking.com), skjáskot af Facebook síðu Rey Apartments, atvinnuauplýsingar, afrit af tölvupóstsamskiptum vegna bókana á gistingu og skjáskot af umsögnum gesta. Önnur framlögð gögn eru ódagssett og koma því ekki til skoðunar.

Á bókunarsíðu Rey Apartments á [www.booking.com](http://www.booking.com) stendur „*Rey Apartments has been welcoming Booking.com guests since 16 November 2011.*“ Ekki er að finna á síðunni aðrar upplýsingar sem staðfesta þessa fullyrðingu andmælanda en í gögnum andmælanda er að finna afrit af tölvupóstsamskiptum milli andmælanda og [booking.com](http://booking.com) t.d. vegna þóknunar fyrir veitta þjónustu, bókanir o.fl. frá desember 2011 og fram til ársins 2018.

Facebook-síða andmælanda var stofnuð í október 2012 og hefur nafn síðunnar haldist óbreytt frá þeim tíma. Færslur á miðlinum sýna að síðan hefur verið í notkun frá því hún var stofnuð og varða þær einkum kynningu á þjónustu andmælanda, þ.e. tímabundna gistipjónustu.

Eigandi merkisins telur að gögn málsins styðji ekki við andmælin og að framlögð gögn eiganda styðji ekki notkun merkisins hér á landi þar sem markhópurinn sé erlendir ferðamenn, öll gögn málsins séu á ensku og notkuninni sé ekki beint að neytendum hér á landi. Einkaleyfastofan bendir á að vörumerki þarf að vera í notkun á því landsvæði þar sem það nýtur verndar, sbr. ofangreint og um þarf að vera að ræða notkun í atvinnustarfsemi í samræmi við tilgang



merkisins, þ.e. að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu. Ljóst er af gögnum málsins að starfsemi andmælenda fer fram hér landi. Einkaleyfastofan telur ljóst af framlögðum gögnum að andmælandi hafi notað merkið REY APARTMENTS í atvinnustarfsemi sinni hér á landi fyrir tímabundna gistiþjónustu.

Til þess að unnt sé að byggja vörumerkjarétt á grundelli notkunar þarf umrætt merki að uppfylla skilyrði til skráningar, svo sem að hafa til að bera ákveðin sérkenni, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml. og athugasemdir í greinargerð um ákvæði 3. gr. sem fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaga. Orðhlutinn *rey* hefur ekki þekktu merkingu samkvæmt orðabók né er um almenna styttingu að ræða á öðru orði en enska orðið *apartments* merkir m.a. *íbúð*, *herbergi*, *leiguíbúð*, sbr. skilgreiningu á *Snöru – veforðasafni*. Að mati Einkaleyfastofunnar fullnægir orðasambandið REY APARTMENTS kröfunni um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að eigandi hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Verður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. því tekinn til nánari skoðunar

*Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> C-251/95, *Sabel* gegn *Puma*, 16. mgr.



Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

<b>REY APARTMENTS</b> (óskráð)	<b>REY</b> HOTEL Nr.V0106871
Merki andmælanda	Merki eiganda

Í framlögðum gögnum andmælanda má finna þess dæmi að hann hafi notað orðmerkið REY



APARTMENTS og að einhverju marki stílfærðar útgáfur af því, svo sem

og



Merki andmælanda samanstendur af orðhlutunum REY og APARTMENTS. Merki eiganda er orð- og myndmerki og samanstendur af REY sem er lítillaga stílfærður og orðhlutanum HOTEL þar fyrir neðan í minna lettri og nánast óstílfærðum. Mest áberandi þáttur merkisins er orðhlutinn REY. Vísað er til þess sem að framan greinir varðandi umfjöllun merkingu orðanna *rey* og *apartments*. Þá hefur orðið *hotel* þekkt merkingu samkvæmt orðabók sem *hótel*.

#### *Sjón- og hljóðlíking*

Sameiginlegt með merkjunum er orðhlutinn REY. Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf orða nema til sé að dreifa atriðum sem leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða. Að mati stofnunarinnar verður að telja að orðin *hotel* annars vegar og *apartments* hins vegar séu veikari þættir merkjanna vegna þeirrar merkingar sem þeir hafa, sérstaklega þegar litið er til þeirrar þjónustu sem merkin eiga að auðkenna.<sup>3</sup> Einkaleyfastofan er ekki sammála því mati andmælanda að *apartments* gefi til kynna aðra þjónustu en *hotel*. Hvort orðið um sig er lýsandi fyrir tiltekna tegund gistiþjónustu.

---

<sup>3</sup> Sjá m.a. úrskurð Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 2/2017 varðandi vörumerkið REYKJAVIK MARINA RESIDENCE. Í niðurstöðunni á bls. 9 segir orðið Hotel lýsi þeirri þjónustu sem andmælandi bjóði upp á.



Jafnframt telur Einkaleyfastofan að ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og stílfærðum útgáfum merkis andmælanda. Uppsetning merkjanna er svipuð, þ.e. orðið REY sem er sérkennilegur þáttur merkisins í stærra letri og þar undir kemur orðið *apartments* í smærra letri og óstílfært. Hringurinn utan um orðasambandið, hvort sem hann er blár að lit eða hvítur er ekki til þess fallinn að draga athyglina frá orðin REY sem eins og áður hefur komið er bæði mest áberandi þáttur merkisins og jafnframt sterkari hluti þess

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að töluverð sjónlíking sé til staðar með merki andmælanda, REY APARTMENTS og merki eiganda. Merkin eru janframt að mati stofnunarinnar hugtakslega lík vegna þeirrar merkingar sem orðin *hotel* og *apartments* hafa og merkingarlíking því til staðar með þeim.

Hvað hljóðlíkingu varðar þá er áherslan í íslensku máli yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema öðru sé til að dreifa sem ekki á við í þessu máli. Að mati stofnunarinnar er hljóðlíking til staðar vegna hins sameiginlega orðhluta merkjanna, REY.

#### *Þjónustulíking*

Eins og að framan greinir er það mat stofnunarinnar að andmælandi hafi sýnt fram á notkun á merki sínu fyrir *tímabundna gistiþjónustu* sem fellur í flokk 43. Merki eiganda er skráð fyrir eftirtalda þjónustu í flokki 43; *Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; hótelpjónusta; hótelpókanir; þjónusta veitingastaða/veitingastaðir/veitingaþjónusta/veislubjónusta; þjónusta kaffihúsa/kaffihús; þjónusta bara/barir; að láta í té þjónustu í tengslum við mat og drykk; bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél og beinlínutengd bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél; að láta í té ráðstefnusali/fundarsali.*

Þegar meta skal vöru- og/eða þjónustulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar eða þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópurinn sé sá sami eða hvort um sé að ræða vörur eða þjónustu sem eru í samkeppni. Einkaleyfastofan bendir á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrirfram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.<sup>4</sup> Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Að mati stofnunarinnar er þjónustulíking til staðar með *tímabundin gistiþjónusta; hótelpjónusta; hótelpókanir; bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél og beinlínutengd bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél* og þjónustu andmælanda, *tímabundin gistiþjónusta.*

---

<sup>4</sup> Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009, bls. 5.



Hvað aðra þjónustu í flokki 43 varðar telur stofnunin að ætla megi að tengsl séu til staðar með merkjunum og þeirri þjónustu sem þau auðkenna, einkum í ljósi þeirrar merkingarlíkingar sem er til staðar með þeim.

Að mati stofnunarinnar er því um að ræða líkindi milli þeirrar þjónustu sem merki andmælanda auðkennir og þeirrar þjónustu sem merki eiganda er ætlað að auðkenna fyrir í flokki 43

*Ruglingshætta við virka atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann hafi í febrúar 2018 breytt nafni félagsins í Rey ehf. og vísar til þess sem kemur fram á heimasíðu Fyrirtækjaskrár þar sem gerð sé grein fyrir meginreglum um firmaheiti. Jafnframt vísar andmælandi til þess að það sé grunnregla í vörumerkjarétti að vörumerki fyrirtækis sé verðmæt eign.

Að mati Einkaleyfastofunnar er málatilbúnaður andmælanda óljós um það hvort byggt sé á ruglingshættu við virka atvinnustarfsemi sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þrátt fyrir að svo sé er ekki unnt að taka ákvæði 4. tl. til skoðunar þar sem breyting sú sem andmælandi vísar til átti sér stað eftir að umsókn um skráningu vörumerkisins var lögð inn til Einkaleyfastofunnar sem var í nóvember 2017.

Einkaleyfastofan starfar skv. lögum um vörumerki og metur skráningarhæfi út frá ákvæðum laganna og þeim sjónarmiðum sem hafa mótast í framkvæmd. Viðmið og framkvæmd Fyrirtækjaskrár um skráningu firmaheita eru önnur heldur en viðmið og framkvæmd stofnunarinnar þegar það kemur að skráningu vörumerkja og um er að ræða tvær aðskildar stofnanir sem vinna ekki eftir sömu lögum.

#### *Önnur atriði*

Einkaleyfastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu. Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga. Neytendastofa leysir úr álitafnum á grundvelli laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Í greinargerð andmælanda er því haldið fram að enginn hótélrekstur muni hefjast á næstunni hjá eiganda og markaðsstarf vart hafið. Í þessu sambandi bendir Einkaleyfastofan á að ekki er gerð krafa um það að notkun merkis sem skrá á sé hafin á umsóknardegi. Hins vegar er gerð sú krafa til eiganda skráðra vörumerkja að notkun þess sé hafin innan fimm ára frá skráningardegi, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml.<sup>5</sup>

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé það lík að ruglingshætta sé með merki eiganda og merki andmælanda með vísan til 6. tl. 1.

---

<sup>5</sup> Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur*, útg. 1995, bls. 147.



**REY**

HOTEL

mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráning merkisins nr. V0106871 eru því tekin til greina.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins REY HOTEL (orð- og myndmerki) nr. V0106871 skal felld úr gildi.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Einkaleyfastofa  
Engjateig 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. febrúar 2018

**Efni: andmæli vegna skráningar vörumerkis**

Undirritaður gætir hagsmuna (umboðsmaður) Rey ehf., kt. [REDACTED] Grettisgötu 2a, 101 Reykjavík, sem á og rekur íbúðarhótelid Rey apartments að Grettisgötu 2a, Reykjavík.

Andmæli:

Umbj. minn andmælir skráningu orð- og myndmerkisins Rey hotel, en auðkenni merkis er V0106871 (*i ELS tíðindum er auðkennið sagt V016873*). Vörumerkið var skráð þann 30.11.2017. Skráningin var birt í desember tölublaði ELS tíðinda 12/2017.

Texti merkis:

**REY HOTEL**

VMID:

**V0106871**

Umsóknarnúmer:

**V0106871**

Myndflokkar:

**27.05.01**

Dags. umsóknar:

**14.11.2017**

Dags. skráningar:

**30.11.2017**

Dags. birtingar:

**15.12.2017**

Dags. fyrningar:

**30.11.2027**

Staða:

Skráð

Rök fyrir ógildingu skráningar:

Umbj. minn hefur rekið íbúðarhótel við Grettisgötu 2a í Reykjavík frá árinu 2011. Um er að ræða 20 herbergi og hefur rekstur gengið vel en gott orð fer af hótelinu. Umbj. minn ætlar að veruleg hætta sé ruglingi meðal viðskiptavina. Nöfnin eru of lík og bjóða upp á misskilning. Nú þegar hafa umbj. mínir fengið reikninga frá sér algjörlega ótengdum aðilum en eru ætlaðir hinu nýja hóteli.

Rey apartments hafa m.a. notast við Booking.com og er fyrirsjáanlegt að misskilnings mun gæta ef skráning Rey hotel fær að standa óbreytt. Þá er vakin athygli á



Því að umbj. minn er skráður fyrir lénunum rey.is og reyhotel.is. Þá hefur staðið til að breyta nafni félagsins í Rey Apartments Hotel.

Umbj. minn hefur verið í rekstri í um áratug. Félagið hefur byggt upp öflugt viðskiptanet og þjónustað þúsundir ánægðra viðskiptavina. Ljóst er að skráningin mun valda félaginu tjóni. Rey hotel hefur ekki enn hafið starfsemi og þá er fasteign þeirra enn á byggingarstigi. Markaðsstarf er vart hafið. Það er hægur leikur fyrir forvarsmenn Rey hotels að breyta skráningu og tjón félagsins í besta falli óverulegt.

Með erindi þessu er þess krafist að fyrirliggjandi skráning vörumerkinsins verði ógild að öllu leyti.

Andmæli þessi eru sett fram með vísan til ákvæðis 22. gr. laga nr. 45./1997 Til rökstuðnings kröfu vísar umbj. minn til ákvæðis 14. gr. sömu laga og þá aðallega 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr.

Umbj. minn áskilur sér rétt til þess að koma að frekari rökstuðningi og/eða gögnum og óskar eftir fresti til þess með vísan til ákvæðis 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997.

Virðingarfyllst,



Páll Kristjánsson, hrl.

Einkaleyfastofa  
Engjateigi 3,  
105 Reykjavík

Reykjavík, 26. apríl 2018

**Efni: Andmæli gegn skráningu merkisins REY HOTEL, nr. V0106871, eigandi O1 ehf.**

**Tilvísun 201802-1676**

### Kröfur

Ég geri þá kröfu f.h. umbjóðanda míns Rey ehf. kt. [REDACTED] Grettisgötu 2a, 101 Reykjavík að skráning ofangreinds vörumerkis REY HOTEL verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

### Málavextir

Umbjóðandi minn sendi inn tilkynningu til Hlutafélagaskrá um breytingu á nafni og tilgangi hlutafélagsins hinn 2. júní 2010. Hið nýja nafn var Austur og tilgangur var „úleiga á íbúðum í skammtíma leigu“. Hefur starfsemi umbjóðanda míns frá 16. nóvember 2011 falist í gistiþjónustu og útleigu á hótélíbúðum undir nafninu Rey Apartments. Eins og sést af meðfylgjandi fylgigögnum hefur umbjóðandi minn verið skráður hjá hinu þekktu alþjóðlega vefsvæði [www.booking.com](http://www.booking.com) frá árinu 2011. Á hlutahafafundi þann 7. febrúar 2018 var nafni félagsins breytt í Rey ehf. og nýjar samþykktir samþykkar. Starfsemi Rey ehf. er að Grettisgötu 2a og 2b. Þar er móttaka fyrir hótélíbúðirnar, starfsmannaaðstaða og 19 gisticíngingar/hótélíbúðir sem geta hýst 42 gesti. Alls starfa sjö starfsmenn í fullu starfi hjá Rey ehf. og þrír í hlutastarfi.

### Málsástæður

Í heimsíðu fyrirtækjaskrár er gert grein fyrir meginreglu um varðandi firmaheiti, en þar segir: „Til að koma í veg fyrir ruglingshættu milli fyrirtækja og til að auka skýrleika í skráningu og þar af leiðandi öryggi gagnvart viðskiptalífínu, hinu opinbera og almenningi, er það nú óundanþæg regla hjá fyrirtækjaskrá að skrá ekki tvö nákvæmlega eins firmaheiti í skrána, jafnvel þótt eigandi firmans óskar eftir því. Hann þyrfti alltaf að bæta einhverju viðhengi við firmaheiti sitt til aðgreiningar frá því sem þegar hefur verið skráð. Rekstrarform félags (ehf., hf., sf. o.s.frv.) skiptir hér ekki máli, eingöngu nafn firmans.“ Sömu sjónarmið eiga hér einnig við í þessu máli.

Grunnregla í vörumerkjarétti er sú að vörumerki fyrirtækis er gífurlega verðmæt eign og mjög brýnt að vernda þau réttindi með því að stemma stigu við því að ný vörumerki skerði þann eignarrétt. Með því gæti dregið úr eftirspurn eftir vörum eða þjónustu sem auðkenndar eru með eldra vörumerki. Fyrirtæki geta misst viðskipti ef þriðji aðili notar merki þess eða mjög líkt merki í heimildarleysi og nýtt merki getur skapað rugling hjá neytendum þannig að viðskipti glatist.

Hér er tvímælalaust brotið gegn framngreindri grunnreglu.

Grundvallarákvæði um þessa vernd er að finna í l. mgr. 4. gr laga um vörumerki nr. 45/1997 en þar kemur fram að í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða sviparar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt er við ruglingi, þar sem að talið er að tengsl séu með merkjunum.

Umbjóðandi minn telur að hafna eigi skráningu á vörumerkinu REY HOTEL þar sem markaðsfesta er komin á notkun hans á vörumerkinu Rey Apartments, sem notað hefur verið af honum í um 6 1/2 ár.

Miklar líkur eru á það markaðsstarf sem unnið hefur verið að öll þessi ár verði fyrir ómetanlegu tjóni og gæti í raun orðið að engu vegna ruglingshættu við vörumerkið REY HOTEL. Þeir viðskiptamenn sem hygðust eiga viðskipti við Rey Apartments t.d. vegna góðra meðmæla eða umfjöllunar gætu hæglega ruglast á REY HOTEL og Rey Appartments og snúið viðskiptum sínum þangað. Hinn almenni neytandi mun án vafa ruglast á þessum tveimur nöfnum. Með öllu sé óeðlilegt að atvinnustarfsemi á sama markaði og umbjóðanda míns megi nota nánast sama nafn og umbjóðandi minn.

Samþykktir REY HOTEL ehf. dags. 14.11. 2018 eru móttæknar sama dag af Hlutafélagaskrá. Tilgangur félagsins er kaup og sala fasteigna, en ekki hótélrekstur. Umbjóðandi minn heldur því fram að enginn hótélrekstur muni hefjast á næstunni hjá þessu félagi þar sem verið sé að hefja byggingarframkvæmdir og nokkuð langt í að þar muni verða rekin hótélstarfsemi. Ætti því aðstandendum REY HOTEL ehf. að vera í lófa lægið að nota annað vörumerki, sem valdi ekki ruglingshættu við vörumerki umbjóðandía míns.

Af hálfu REY HOTEL óskast vörumerkið skráð í vöru og- þjónustuflokki 43, en þar er að finna:

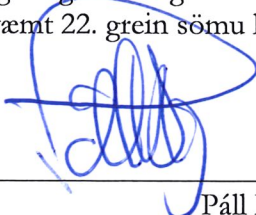
„Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; hótélþjónusta; hótélbókanir; þjónusta veitingastaða/veitingastaðir/veitingaþjónusta/veislupjónusta; þjónusta kaffihúsa/kaffihús; þjónusta bara/barir; að láta í té þjónustu í tengslum við mat og drykk; bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél og beinlínutengd bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél; að láta í té ráðstefnusali/fundarsali.“

Eins og sést af þessari upptalningu er hér um keimlíka starfsemi og umbjóðandi minn hefur rekið um árábil og stangast algjörlega á við hans réttindi, enda um sama starfsumhverfi að ræða.

### Lagarök

Eins og að framan segir er hér er um ótvírætt brot á 1. mgr 4. greinar og 6.tl. 1. mgr. 14. greinar laga um vörumerki nr. 45/1997 og andmælin send samkvæmt 22. grein sömu laga.

Reykjavík 26.4. 2018

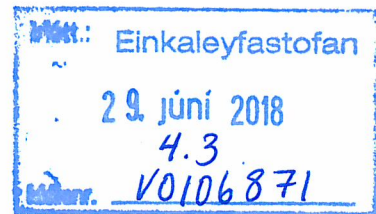


---

Páll Kristjánsson hrl.

### Fylgiskjöl

- Nr. 1 Samþykktir REY HOTEL ehf.
- Nr. 2 Tilkynning til Hlutafélagaskrár um breytingu á nafni
- Nr. 3 Tilkynning til Hlutafélagaskrár um breyttan tilgang
- Nr. 4 Samþykktir Rey ehf.
- Nr. 5 Ljósrit af heimasíðu [www.booking.com](http://www.booking.com)



Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Tilv. ELS  
201802-1676

Tilv. okkar  
V-15731

Reykjavík, dags.  
29.6.2018

Varðar: Andmæli gegn skráningu merkisins REY HOTEL, sbr. skráning nr. V0106871

Vísað er til andmæla dags. 14. febrúar 2018 í nafni Rey ehf. gegn skráningu vörumerkisins REY HOTEL og greinargerðar andmælanda dags. 26. apríl 2018.

Eigandi skráningarinnar telur að andmælin eigi ekki við rök að styðjast og krefst þess að skráningin haldi gildi sínu.

Andmælin byggjast á meintri ruglingshættu á milli merkisins í skráningu nr. V0106871 og nafnsins Rey Apartments og vísar andmælandi m.a. til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) því til stuðnings.

Í greinargerð andmælanda segir m.a.:

Grunnregla í vörumerkjarétti er sú að vörumerki fyrirtækis er gífurlega verðmæt eign og mjög brýnt að vernda þau réttindi með því að stemma stigu við því að ný vörumerki skerði þann eignarrétt.

Jafnvel þó unnt sé að fallast á með andmælanda að vörumerki, sem njóta réttarverndar, geti verið verðmæt eignarréttindi þá hefur andmælandi ekki tryggt þann meinta rétt sem hann byggir andmælin á. Nafnið Rey Apartments er hvorki skráð hjá Einkaleyfastofunni né í firmaskrá. Þá hefur ekki verið sýnt fram á notkun í samræmi við 3. gr. vml. Framlögð gögn sem fylgdu andmælunum styðja ekki við andmælin.

Andmælandi hefur lagt fram skjáskot af vefsíðunni [www.booking.com](http://www.booking.com) en notkun heitis á erlendri vefsíðu á .com léni, sem beint er að neytendum erlendis skapar ekki vörumerkjarétt á Íslandi. Í því felst ekki notkun á Íslandi í skilningi 3. gr. vml. Frekari gögn um notkun hafa ekki verið lögð fram.

Nafnbreyting á firmaheiti andmælanda í febrúar 2018 úr Austur ehf. í Rey ehf. skapar

ekki rétt til handa andmælanda. Nafni eiganda skráningar nr. V0106871 var breytt úr O1 ehf. í REY HOTEL hf. þann 14. nóvember 2017, samhliða því að umsókn um vörumerkið var lögð inn sbr. meðfylgjandi tilkynningu um nafnbreytingu sem birt var í Lögbirtingablaðinu þann 17. desember 2017. Við þá breytingu hefur andmælandi ekki gert athugasemd. Fyrirtækjaskrá taldi ekki að heiti eiganda skráningarinnar, REY HOTEL hf., eða umsókn eiganda skráningarinnar frá 14. nóvember 2017, stæði í vegi fyrir breytingu á nafni andmælanda í Rey ehf. í febrúar 2018.

Við mat á meintri ruglingshættu vörumerkja skiptir skráður tilgangur skv. samþykktum eiganda skráningar sem andmælt er, engu máli. Eingöngu ber að líta til þeirrar vöru og þjónustu sem hið andmælda vörumerki er skráð fyrir sem í þessu tilviki er eftirfarandi þjónusta í 43. flokki:

Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; hótelpjónusta; hótélbókanir; þjónusta veitingastaða/veitingastaðir/veitingaþjónusta/veislupjónusta; þjónusta kaffihúsa/kaffihús; þjónusta bara/barir; að láta í té þjónustu í tengslum við mat og drykk; bóknar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél og beinlínutengd bóknar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótél; að láta í té ráðstefnusali/fundarsali.

Vegna athugasemda í greinargerð andmælanda er rétt að nefna að enga þýðingu hefur við mat á meintri ruglingshættu skv. vörumerkjalögunum hvort eigandi skráningar nr. V0106871 hafi notað vörumerkið. Af 25. gr. vml. leiðir að vörumerki gildir í fimm ár án notkunar á grundvelli skráningar og eftir það verður það eingöngu ógilt samkvæmt sérstakri kröfu. Að auki hefur merkið verið notað. Sá hluti greinargerðar andmælanda sem snýr að meintu notkunarleysi eða breytingum á firmaheiti andmælanda er því málinu óviðkomandi.

Verði fallist á að andmælandi hafi sannað á fullnægjandi hátt að hann hafi notað heitið Rey Apartments í starfsemi sinni og að sú notkun hafi skapað vörumerkjarétt í skilningi 3. gr. vml. byggir eigandi skráningar nr. V0106871 á því að ekki sé ruglingshætta með merkinu í skráningu nr. V0106871 annars vegar og heitinu Rey Apartments hins vegar.

Samkvæmt skoðunum fræðimanna á að bera saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu, sbr. greinargerð með 4. gr. vml. þar sem segir meðal annars:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.

Evrópudómstóllinn hefur gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í *Sabel BV v Puma AG* (1998), *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer, Inc.* (1999), *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V.* (2000) og *Marca Mode CV v Adidas* (2000).

Þessi viðmið um mat á ruglingshættu eru vel þekkt úr norrænum rétti.

Í ritinu *Kjennetegnsrett* eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik sem gefið var út í Ósló árið 2011 segir t.d. á bls. 391:

Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett at det som skal sammenlignes, er det *helhetsinntrykket* kjennetegnene gir - eller rettere: det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil *etterlate seg* i erindringen, jfr. foran under I, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel, Sml. 1997 s. I -6191, premiss 23 og C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 25.

Þarna er vísað í framkvæmd Evrópudómstólsins en einnig má vísa í ritið *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford Press en þar segir á síðu 316:

(a) *What is the legal yardstick by which trade marks are compared?*

The ECJ was required to consider this question in *Sabèl v Puma*, where it concluded that the comparison of trade marks should involve a

global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.

Við mat á heildarmynd er það sjónlíking eða skortur á henni sem hefur mest áhrif á mat á ruglingshættu sbr. t.d. það sem Jeremy Phillips segir á síðu 321 í ofanefndu riti:

Visual similarity is sometimes regarded as the king of the criteria of similarity. As the OHIM First Board of Appeal has said:

It cannot be denied that trade marks are most often perceived visually, to the extent that they are usually graphic representations, using characters on their own or with drawings, with more or less colours and therefore the customer's attention is caught mainly by means of visual perception.

Merkið í skráningu nr. V0106871 er stílfært orðmerki þar sem orðið REY er í hástöfum sem eru stílfærðir með óvenjulegum hætti. Því er ekki sjónlíking með skráningu nr. V0106871 og heitinu Rey Apartments. Orðin HOTEL annars vegar og Apartments hins vegar eru ólík og gefa auk þess til kynna mismunandi þjónustu gagnvart neytendum.

Þá eru þess dæmi í vörumerkjaskrá að samhliða hafi staðið vörumerki í 43. flokki fyrir gistipjónustu þar sem fyrri hluti merkjanna er sama orðið en seinni hlutinn frábrugðinn og gefur eftir atvikum til kynna mismunandi gistimöguleika. Við það hefur Einkaleyfastofan ekki gert athugasemdir. Til dæmis má nefna:

ARCTIC HOTEL	skráning	488/2008	
ARCTIC SUN Guesthouse	skráning	263/2005	(afmáð 2015)
HOTEL REYKJAVÍK	skráning	1013/2011	
Reykjavík Guesthouse	skráning	196/2005	(afmáð 2015)
House for rent in the heart of Reykjavík			

Með tilvísun í ofangreint er hér með farið fram á að kröfum andmælanda verði hafnað og að skráning nr. V0106871 haldi gildi sínu.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn, málsástæður og rök óháð því hvort gagnaðili leggi fram frekari rök eða ekki.

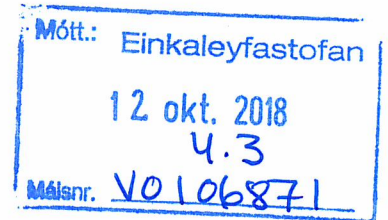
Virðingarfyllst,  
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

  
Magnús Hrafn Magnússon hrl.



GUNNAR GUÐMUNDSSON HÉRAÐSDÓMSLÖGMAÐUR

Einkaleyfastofa  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík



Reykjavík, 12. október 2018

**Varðar: Andmæli gegn skráningu merkisins REY HOTEL, sbr. skráning V0106871**

**Tilv. ELS: 201802-1676**

Vísað er til greinargerðar eiganda vörumerkisins REY HOTEL dags. 29. júní 2018 og andmæla umbjóðanda míns á því vörumerki.

Til áréttingar verður hér að neðan sett fram skýr tímalína um allt að 7 ára samfellda notkun umbjóðanda míns á auðkenninu REY APARTMENTS, þar sem að eigandi skráningarinnar telur að ekki hafi verið sýnt fram á slíka notkun.

Umbjóðandi minn skráði lénið [www.rey.is](http://www.rey.is) þann 8. nóvember 2011. Í framhaldinu skráði hann svo gistaðstöðu sína til leigu undir auðkenninu Rey Apartments á bókunarsíðunum [booking.com](http://booking.com) og [expedia.com](http://expedia.com) þann 16. nóvember 2011, eins og áður hefur komið fram. Vefsíða Rey Apartments, [www.rey.is](http://www.rey.is), var hleypt af stokkunum í janúar 2013 og hefur verið virk frá stofnun þeirrar vefsíðu (sbr. fylgiskjal 2). Hægt hefur verið að bóka gistingu beint í gegnum vefsíðuna sjálfvirkt frá stofnun vefsíðunnar, þ.e. frá og með janúar 2013. Ári síðar eða 23. janúar 2014 var sett á fót Facebook-síða undir heitinu Rey Apartments ([www.facebook.com/ReyApartments](http://www.facebook.com/ReyApartments)). Umbjóðandi minn breytti svo firmaheiti sínu þann 7. febrúar 2018, úr Austur ehf. í Rey ehf. Umbjóðandi minn hefur því stundað viðskipti undir nafninu Rey Apartments og notað það auðkenni í sex ár og ellefu mánuði.

Í 5. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir nefnd vml.) eru tiltekin dæmi um hvað telst notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar er m.a. tekið fram að slík notkun geti falist í að merki séu sett á vöru eða umbúðir hennar, vara auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara auðkennd með merki sé flutt inn eða út, merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Í meðfylgjandi fylgiskjölum er að finna dæmi um notkun umbjóðanda míns á auðkenninu REY APARTMENTS. Þar má finna skráningarskírteini frá ISNIC um skráningu



lénsins rey.is (fylgiskjal nr. 1), skjáskot af vefsíðu Rey Apartments, www.rey.is (fylgiskjal nr. 2), skjáskot af bókunarsíðu Rey Apartments á booking.com (fylgiskjal nr. 3), skjáskot af Facebook-síðu Rey Apartments, www.facebook.com/ReyApartments, (fylgiskjal nr. 4), lógó/myndmerki Rey Apartments (fylgiskjal nr. 5), atvinnuauglýsingar sem birst hafa í fjölmiðlum á vegum Rey Apartments (fylgiskjal nr. 6), íbúðarhótelid er skráð á finna.is og í símaskrá (fylgiskjal nr. 7). Að auki eru hér meðfylgjandi skjáskot af tölvupóstum frá bókunarsíðunni booking.com til fulltrúa umbjóðanda míns sem sýna fram á bókanir á íbúðahótelinu Rey Apartments hvert einasta ár á tímabilinu 2011-2018 (sbr. fylgiskjal nr. 8). Einnig má nefna að húsnæði íbúðahótelisins að Grettisgötu er merkt Rey Apartments og auðkennið Rey Apartments hefur komið fram í auglýsingum íbúðahótelisins, reikningum sem það gefur út og kvittunum, það er á nafnspjöldum starfsmanna og netföng starfsmanna og íbúðahótelisins innihalda heitið, sem dæmi má nefna netföngin info@rey.is og rey@rey.is (sbr. t.d. fylgiskjal nr. 5). Fullyrðingum eiganda skráningar um að engin notkun á auðkenninu REY APARTMENTS hafi átt sér stað á Íslandi er því röng og nægir að vísa til þeirra dæma sem tiltekin eru hér að ofan ásamt viðkomandi fylgiskjölum.

Hér hefur því verið sýnt fram á að útbreiðsla og notkun vörumerkis umbjóðanda míns hefur verið og er veruleg. Það er því ótvírætt að vörumerkjaréttur umbjóðanda míns að auðkenninu REY APARTMENTS hafi stofnast fyrir notkun, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml., og jafnframt að slíkur réttur hafi stofnast áður en vörumerkið REY HOTEL var tekið til skráningar.

Ennfremur er byggt á því að í 1. mgr. 7. gr. vml. kemur fram sú almenna regla að eldri réttur á vörumerki gangi framur yngri rétti og skiptir þá ekki máli hvort vörumerki hafi verið skráð eða ekki.

Til áréttingar skal bent á þá staðreynd að umbjóðandi minn hefur varið miklum tíma, vinnu, fyrirhöfn og fjárfestingu til markaðssetningar á þjónustu undir auðkenninu REY APARTMENTS, eins og að framan hefur verið rakið.

Eins og komið hefur fram í fyrri greinargerð, byggir umbjóðandi minn einnig andmæli sín á 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., en samkvæmt þeirri grein má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Því er haldið fram í greinargerð Rey Hotel hf. að sjónlíking sé ekki til staðar með hinu umsóttu merki REY HOTEL og auðkenninu REY APARTMENTS. Þessari fullyrðingu er mótmælt enda skal hér bent á að lógó/myndmerki aðilanna eru mjög lík, þar sem um er að ræða stílfærð orðmerki, þar sem orðin REY eru í stílfærðum hástöfum og þar undir eru orðið HOTEL annars vegar og APARTMENTS hins vegar. Það er því heitið REY sem er í forgrunni hvað varðar bæði merkin. Ekki er hægt að fallast á að orðin HOTEL og APARTMENTS gefi til kynna allt aðra þjónustu gagnvart neytendum.

Mörg dæmi eru til þar sem sami rekstraraðili býður bæði upp á hótélherbergi og íbúðir með sömu þjónustu. Sem dæmi má nefna Hótel Óðinsvé sem auglýsir sig einnig undir nafninu Óðinsvé Apartments (odinsveapartments.is). Á vefsíðu Hótel Óðinsvé, hotelodinsve.is, segir: „*Hótel Óðinsvé is an exclusive 50 room boutique*

*hotel in the heart of downtown Reykjavík[...] [...] We also offer 10 luxury apartments [...]“.*

Að framangreindu er ljóst að verulegar líkur eru á því að viðskiptavinir og hugsanlegir viðskiptavinir Rey Apartments myndu telja að Rey Hotel og Rey Apartments væri sami rekstraraðilinn og er því um ótvíræða ruglingshættu að ræða. Báðir þessir aðilar höfðu til sama markhóps með auglýsingum og kynningu sem eykur auðvitað enn frekar á ruglingshættu merkjanna.

Rey Apartments rekur íbúðahótel og er með móttöku og dagleg herbergisþrif, rétt eins og hótél eru með. Í þessu samhengi má benda á umsagnir gesta á Tripadvisor og Expedia, þar sem kemur fram að margir gesta telja þetta sambærilegt hóteli og minnst á þjónustu sem þeir hafa fengið frá starfsfólki Rey Apartment, svo sem aðstoð í móttöku (sbr. fylgiskjal nr. 9). Til áréttingar má ennfremur nefna að Rey Apartments hefur getið sér góðs orðs á meðal sinna gesta, sbr. t.d. einkunnagjöf á TripAdvisor, þar sem 558 gestir hafa skrifað umsögn um dvöl sína og 442 einstaklingar hafa skrifað umsögn á Expedia.

Hér að framan hefur því verið sýnt fram á með ótvíræðum hætti að nánast algjör þjónustulíking er með þeirri þjónustu sem umbjóðandi minn veitir og Rey Hotel hf. hyggst veita í framtíðinni undir merkinu REY HOTEL og heimfærð yrði undir vörumerkjaflokk nr. 43. Því til stuðnings má benda á ÍSAT atvinnugreinaflokkun félaganna skv. skráningu fyrirtækjaskrár. Rey ehf. er skráð í ÍSAT flokki nr. 55102 „Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu“ og Rey Hotel hf. er skráð í ÍSAT flokki 55101 Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu“.

Loks er ítrekuð krafa umbjóðanda míns um að merkið REY HOTEL verði ekki skráð í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu.

Virðingarfyllt,



---

Gunnar Guðmundsson hdl.

## Fylgiskjöl

- Nr. 1 Skráningarskírteini lénsins rey.is úr lénaskrá ISNIC
- Nr. 2 Skjáskot af vefsíðunni rey.is og skjáskot af vefsíðugagnagrunninum WayBack Machine
- Nr. 3 Skjáskot af bókunarsíðu Rey Apartments á booking.com
- Nr. 4 Skjáskot af Facebook-síðu Rey Apartments (www.facebook.com/ReyApartments)
- Nr. 5 Lógó/myndmerki Rey Apartments
- Nr. 6 Atvinnuauðglýsingar sem birtar voru í fjölmiðlum og tölvupóstur vegna atvinnuauðglýsingar til 365 (dags. 2. febrúar 2017)
- Nr. 7 Skjáskot af vefsíðunni finna.is
- Nr. 8 Skjáskot af tölvupóstum frá booking.com vegna bókana á gistingu á íbúðarhótelinu Rey Apartments á tímabilinu 2011-2018.
- Nr. 9 Skjáskot af umsögnum gesta á bókunarsíðu Rey Apartments á expedia.com

Einkaleyfastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Tilv. ELS  
201802-1676

Tilv. okkar  
V-15731

Reykjavík, dags.  
13.2.2019

Varðar: Skrásett vörumerki **REY HOTEL**  
Nr. **V0106871** dags. **30.11.2017**  
Eigandi **REY HOTEL ehf.**

Vísað er til andmæla dags. 14. febrúar 2018 í nafni Rey ehf. gegn skráningu vörumerkisins REY HOTEL og greinargerða aðila, þar með talið greinargerðar andmælanda dags. 12. október 2018.

Eigandi skráningarinnar telur enn að andmælin eigi ekki við rök að styðjast og krefst þess að skráningin haldi gildi sínu.

Því er mótmælt að andmælandi hafi sýnt fram á að vörumerkjaréttur hafi stofnast með notkun skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. þannig að það geti haft áhrif á niðurstöðu Einkaleyfastofunnar í málinu.

Til þess að notkun teljist hafa verið „hér á landi“ skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. þarf hún að hafa beinst að neytendum hér á landi. Þau gögn sem andmælandi hefur lagt fram, og sem beinast að hugsanlegum viðskiptavinum, eru öll á ensku og varða sölu á gistipjónustu í erlendum gjaldmiðlum. Gögnin sýna auk þess notkun á erlendum .com lénum. Engin gögn hafa verið lögð fram sem sýna fram á notkun á vörumerkinu gagnvart neytendum hér á landi. Eigandi skráningarinnar mótmælir því sömuleiðis að notkun vörumerkis í atvinnuauglýsingu geti skapað vörumerkjarétt enda felur slík auglýsing ekki í sér boð/kynningu fyrir neytendur á vöru eða þjónustu sem auðkennd er með vörumerki.

Verði litið svo á að andmælandi hafi sýnt fram á notkun sem telst stofna

vörumerkjarétt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. þá getur sá vörumerkjaréttur eingöngu tekið til notkunar vörumerkisins í þeirri mynd sem það hefur verið notað.

Ekki er ruglingshætta milli þess vörumerkis sem er í framlögðum skjölum andmælanda og merkisins í skráningu nr. V0106871. Merkið sem er í framlögðum gögnum andmælanda er afar frábrugðið merkinu í skráningu nr. V0106871.

Eins og m.a. má sjá á fskj. nr. 2 og 5 sem fylgdu með greinargerð andmælanda er merki hans hringur í bláum lit sem í eru rituð orðin REY APARTMENTS á mjög stílfærðan hátt. Áhersla er á REY í stærra letri. Leturgerðin er sérstök og blár bolti við rætur bókstafsins R. Bókstafirnir E og Y snertast og bókstafurinn Y er í óvenjulegu letri. Í gögnum málsins er merkið litaður hringur utan um stílfærð orð, REY APARTMENTS. Merkið í skráningu nr. V0106871 er hins vegar í svarthvítu og REY HOTEL er ritað með hástöfum. Því er munur á merkjunum í sjón sem kemur í veg fyrir ruglingshættu.

Þá er merkingarmunur milli merkjanna. Orðið APARTMENTS í því merki sem andmælandi byggir rétt sinn á hefur aðra þýðingu en orðið HOTEL í hinu skráða merki. APARTMENTS gefur til kynna aðra þjónustu en HOTEL. Neytendahópurinn er ekki sá sami. Þá er orðið HOTEL ólíkt orðinu APARTMENTS í sjón og framburði en lýsandi orð geta haft áhrif á heildarmynd merkja við mat á ruglingshættu, ekki síst til að draga úr henni.

Meta verður heildarmynd merkja, sbr. athugasemdir eiganda skráningarinnar í fyrri greinargerð. Því er ítrekuð fyrri tilvísun til samskráninga í skrá Einkaleyfastofunnar sem fela í sér eins fyrri orð en auk þess tilvísun til mismunandi gístiaðstöðu (Guesthouse/Hotel) í seinni hluta merkis.

Í ritinu *Varemærkeret. Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer*, 5. útgáfu, eftir Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn sem gefið var út í Kaupmannahöfn árið 2017 kemur þessi skoðun einnig fram á bls. 317:

Hensyn skal som allerede nævnt også tages til de enkelte *mærkers* og *mærkebestanddeles styrke*.

Firmaheiti eiganda skráningarinnar, REY HOTEL ehf., sbr. nafnbreytingu sem móttékin var hjá fyrirtækjaskrá þann 1. desember 2017, hefur ekki verið mótmælt. Slíkt veitir eiganda skráningarinnar sjálfstæðan rétt.

Með tilvísun í ofangreint er hér með farið fram á að kröfum andmælanda verði hafnað og að skráning nr. V0106871 haldi gildi sínu.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari gögn, málsástæður og rök óháð því hvort

gagnaðili leggur fram frekari rök eða ekki.

Virðingarfyllst,  
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

  
Magnús Hrafn Magnússon hrl.