

Ár 2024, föstudaginn 14. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 19/2019:

**Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. Rey Hotel ehf.
gegn
BBA Fjeldco f.h. Hótel
Óðinsvéa
vegna
úrskurðar
Hugverkastofunnar¹ í
máli nr. 10/2019 frá 2.
maí 2019 um að fella úr
gildi skráningu
vörumerkisins REY
HOTEL (orð- og
myndmerki), sbr.
skráningu nr. V0106871.**

Með umsókn nr. V0106871, dags. 14. nóvember 2017, sótti umboðsmaður áfrýjanda um

REY

skráningu á vörumerkinu ^{HOTEL} (orð- og myndmerki) til að auðkenna tiltekna þjónustu í flokki 43.² Merkið var skráð og birt í Hugverkatiðindum þann 15. desember 2017.

Umboðsmaður varnaraðila andmælti skráningunni með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 14. febrúar 2018.³ Fram kom að varnaraðili hefði rekið íbúðahótel í miðbæ Reykjavíkur frá árinu 2011 með 20 herbergjum og teldi hann verulega hættu á ruglingi með merkjunum meðal viðskiptavina. Hefði varnaraðili þegar fengið reikninga frá ótengdum aðilum sem væru ætlaðir áfrýjanda. Auk þess ætti varnaraðili skráð lénin rey.is og reyhótel.is og hefði hann haft í hyggju að breyta nafni félagsins í Rey Apartments Hotel. Taldi hann ljóst að skráning merkisins myndi valda varnaraðila tjóni og að það væri hægur leikur fyrir áfrýjanda að breyta skráningunni. Var þess krafist að skráningin yrði ógilt. Vísaði hann til 22. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), sbr. einnig 4., 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

¹ Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019 frá 2. maí 2019.

² Óskað var eftir að vörumerkið auðkenndi eftirtalda þjónustu í flokki 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; hótelpjónusta; hótelpókanir; þjónusta veitingastaða / veitingastaðir / veitingaþjónusta / veisluþjónusta; 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.

³ Nefndist þá ELS-tíðindi og var heitinu breytt með lögum nr. 71/2020 frá 24. júní 2020.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til Hugverkastofunnar, dags. 26. apríl 2018, kom fram að varnaraðili hefði síðan 2011 leigt út íbúðir í skammtímaleigu undir heitinu Rey Apartments sem hægt væri að bóka á vefsvæðinu www.booking.com. Á hluthafafundi hinn 7. febrúar 2018 hefði félag varnaraðila fengið heitið Rey ehf. Bent var á að að til að tryggja öryggi í viðskiptalífinu skrái fyrirtækjaskrá ekki tvö eins firmaheiti í skrána og taldi umboðsmaðurinn að hið sama ætti að eiga við í þessu máli. Vörumerki væru verðmæt eign og brýnt að vernda þau réttindi. Fyrirtæki gæti misst viðskipti ef þriðji aðili notaði merki þess eða líkt merki auk þess sem það gæti skapað rugling hjá neytendum. Vísað var til 1. mgr. 4. gr. vml. Taldi umboðsmaður varnaraðila að synja ætti um skráningu á vörumerkinu REY HOTEL þar sem vörumerki varnaraðila Rey Apartments hefði náð markaðsfestu með notkun í um sex og hálf ár. Bent var á að markaðsstarf varnaraðila gæti orðið að engu vegna ruglingshættu við vörumerki áfrýjanda og taldi umboðsmaður að hinn almenni neytandi myndi án vafa ruglast á þessum tveimur nöfnum. Einnig var bent á að samkvæmt samþykktum REY HOTEL ehf. væri tilgangur félagsins kaup og sala fasteigna en ekki rekstur hótela og kom fram að áfrýjanda ætti að vera í lófa lagið að nota annað vörumerki. Áréttað var að starfsemi aðila væri keimlík og að um brot gegn 1. mgr. 4. gr. vml. væri að ræða, sbr. 6. tölul. 1. mgr. sömu greinar.

Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 29. júní 2018, var bent á að varnaraðili hefði ekki tryggt sér þann rétt sem hann byggði andmæli sín á. Hefði heitið Rey Apartments hvorki verið skráð hjá Einkaleyfastofunni né í firmaskrá og auk þess hefði ekki verið sýnt fram á notkun skv. 3. gr. vml. Styddu fyrirbyggjandi gögn ekki við andmæli gegn skráningu merkis áfrýjanda. Notkun heitisins á erlendri bókunarsíðu skapaði ekki vörumerkjarétt hér á landi og það gerði breytt firmaheiti ekki heldur.

Nafni áfrýjanda hefði verið breytt úr O1 ehf. í REY HOTEL hf. hinn 14. nóvember 2017 á sama tíma og sótt hefði verið um skráningu á vörumerki hans án athugasemda frá varnaraðila. Fyrirtækjaskrá hefði ekki talið að heitið REY HOTEL hf. stæði í vegi fyrir breytingu á nafni varnaraðila í Rey ehf. í febrúar 2018. Vísað var til þess að við mat á ruglingshættu væri horft til þeirrar vöru eða þjónustu sem umrætt merki auðkenndi og í þessu tilviki væri um að ræða þjónustu í flokki 43. Bent var á að skv. 25. gr. vml. gildi vörumerki í fimm ár án notkunar. Þá tók umboðsmaður áfrýjanda fram að ef fallist yrði á það að áfrýjandi hefði skapað auðkenni sínu vörumerkjarétt með notkun væri ekki ruglingshætta með vörumerki áfrýjanda og vörumerki varnaraðila. Við mat á ruglingshættu bæri að meta heildarmynd merkja en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft væri á þau bæði í einu. Var vísað til athugasemda við

4. gr. vml. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, til dóma Evrópudómstólsins og til fræðiskrifa.

Taldi umboðsmaðurinn að sjónlíking væri ekki fyrir hendi með auðkennunum en merki varnaraðila væri stílfært orðmerki með orðið *rey* í hástöfum auk þess sem orðin *hotel* og *apartments* væru ólík og gæfu mismunandi þjónustu til kynna. Var þess að lokum krafist að skráning á merki áfrýjanda héldi gildi sínu.

Nánari útlistun á málsástæðum aðila er að finna í fylgiskjölum með úrskurði Hugverkastofunnar sem er birtur á vef stofnunarinnar.

II.

Í niðurstöðu Hugverkastofunar⁴ var talið að varnaraðili hefði öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar og að orðasambandið *rey apartments* fullnægði kröfunni um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Taldi stofnunin heildarmynd merkjanna það líka að ruglingshætta væri með þeim, sbr. 6. tölul.

REY

1. mgr. 14. gr. vml. Var skráning á merki áfrýjanda, ^{HOTEL}, sbr. skráningu nr. V0106871, felld úr gildi.

Með áfrýjun, dags. 5. júlí 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda úrskurði Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að honum yrði hrundið og að skráning á merki áfrýjanda héldi gildi sínu.⁵

Niðurstæða:

Í máli þessu er deilt um hvort hætt sé við ruglingi, skv. þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.,

REY

á vörumerki áfrýjanda ^{HOTEL}, sbr. skráningu V0106871, fyrir þjónustu í flokki 43 og merki varnaraðila Rey Apartments sem ekki er skráð hér á landi.

⁴ Úrskurðurinn er birtur á vef stofnunarinnar sem og greinargerðir aðila málsins.

⁵ Greinargerð áfrýjanda og varnaraðila til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Af hálfu umboðsmanns varnaraðila hefur komið fram að varnaraðili hafi notað auðkennið Rey Apartments hér á landi frá árinu 2011 til að auðkenna starfsemi sem felst í útleigu á íbúðum til skamms tíma.

Þar sem merki áfrýjanda er ekki skráð vörumerki ber fyrst að meta hvort vörumerkjaréttur hafi stofnast á grundvelli notkunar merkisins hér á landi fyrir vöru eða þjónustu, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Líkt og fram kemur í athugasemdum við ákvæðið í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun svo fremi að merki uppfylli skilyrði laganna um sérkenni og hvílir sönnunarbyrði um notkun á þeim sem telur sig njóta réttarverndar.

Gögn sem varnaraðili hefur lagt fram til að sýna fram á vörumerkjarétt eru gögn um opnun vefsíðu hans www.rey.is árið 2011.⁶ Frá sama tíma hefur starfsemi varnaraðila verið skráð á www.booking.com þar sem hægt er að festa kaup á þjónustu hans og samkvæmt gögnum málsins hefur skráning starfseminnar á þeirri leitar- og bókunarsíðu verið samfelld. Auk þess hefur starfsemin haft prófil á Facebook síðan í desember 2012.

Vörumerki geta verið hvers konar tákn sem m.a. eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það er grundvallarskilyrði í vörumerkjarétti að vörumerki hafi til að bera sérkenni og aðgreiningareiginleika til þess að neytendur geti greint vörur eða þjónustu eiganda frá vörum og þjónustu annarra.

Orðmerki varnaraðila REY APARTMENTS samanstendur af tveimur orðum. Orðið *rey* hefur ekki þekkta merkingu í málinu og orðið *apartment* táknar íbúð eða leiguíbúð. Tekið er undir niðurstöðu Hugverkastofunnar um að merkið uppfylli kröfu vörumerkjalaga um sérkenni og er varnaraðili því talinn hafa öðlast vörumerkjarétt á merki sínu á grundvelli notkunar hér á landi fyrir tímabundna gistiþjónustu í flokki 43.

Í vörumerkjarétti felst einkaréttur eiganda viðkomandi merkis, sbr. 4. gr. vml., og getur hann bannað öðrum að nota vörumerki sem má rugla saman við merki hans ef notkun tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu. Umboðsmaður varnaraðila andmælti skráningu á merki áfrýjanda á þeim grundvelli að ruglingshætta væri með merkjunum með vísan til þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Við mat á ruglingshættu með merkjum verður að líta til tveggja þátta, annars vegar hvort merki taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merki séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 4. gr. vml. Þá ber einnig að meta samspil merkjalíkingar og vöru- eða þjónustulíkingar. Þegar meta skal hvort vöru- eða

⁶ <https://www.isnic.is/en/whois?query=rey.is&type=all>

Þjónustulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um eins eða svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn er sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur.

Við mat á merkjalíkingu er litið til þess hvort merkin eru lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) auk þess sem merking orða getur haft þýðingu. Meta skal merkjalíkingu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta einnig haft áhrif á matið, svo sem viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og ef svo er eru taldar auknar líkur á að því að hætta á ruglingi sé með merkjunum. Einnig hefur það áhrif á matið hvort merkin teljist veik eða sterk. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytanda.

Áfrýjunarnefnd telur þjónustulíkingu vera með þeirri þjónustu sem hin umdeildu merki auðkenna þar sem merki áfrýjanda er m.a. skráð til að auðkenna tímabundna gistiþjónustu í flokki 43 sem er sú þjónusta sem varnaraðili er talinn hafa sýnt notkun fyrir. Talsverð sjónlíking er fyrir hendi þar sem bæði merkin hefjast á orðhlutanum *rey* og verður að telja að stílfærsla merkis áfrýjanda breyti ekki miklu þar um þar sem hún er minni háttar. Hljóðlíking er nokkur og merkingarlíking talsverð. Áfrýjunarnefnd telur líklegt að þeir neytendur sem leita eftir þjónustu á þessu sviði líti svo á að þjónusta varnaraðila og þjónusta áfrýjanda hafi sama viðskiptauppruna vegna líkinda merkjanna og þjónustunnar.

Með hliðsjón af framangreindu og fyrirliggjandi gögnum er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að merki varnaraðila REY APARTMENTS hafi öðlast vörumerkjavernd fyrir notkun hér á landi fyrir tímabundna gistiþjónustu í flokki 43 skv. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Sá réttur gangi því fyrir yngri rétti áfrýjanda, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml. Þá er það niðurstaða nefndarinnar að vegna líkinda með þeim þjónustum sem um ræðir og líkinda með merkjunum sé hætt við ruglingi með merkjunum, sbr. þágildandi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

REY

Ber því að staðfesta úrskurð Hugverkastofunnar um að skráning merkisins **REY** HOTEL (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. V0106871, skuli felld úr gildi.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds lögmaður.

Úrskurðarorð:

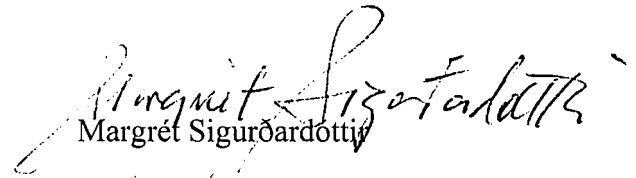
Úrskurður Hugverkastofunnar, í máli nr. 19/2019 frá 2. maí 2019, um að skráning merkisins

REY

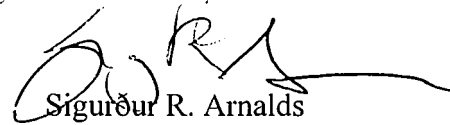
HOTEL (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. V0106871, skuli felld úr gildi, er staðfestur.



Selma Hafliðadóttir



Margrét Sigurðardóttir



Sigurður R. Arnalds



Sigurjónsson & Thor ehf.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
B.t. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur, hrl. LL.M.
Logia ehf.
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Tilv. yðar

Tilv. vor

Reykjavík, dags.

V-15731

6.7.2020

Varðar: Mál nr. 19/2019: Áfrýjun á úrskurði Einkaleyfastofunnar nr. 10/2019 dags. 2. maí 2019 um að fella skráningu nr. V0106871 REY HOTEL (orð- og myndmerki) úr gildi

Vísað er í áfrýjun dags. 1. júlí 2019.

Áfrýjandi fellst ekki á rökstuðning stofnunarinnar í hinum áfrýjaða úrskurði og telur að synja eigi andmælum gagnaðila og að skráning nr. V0106871 eigi að halda gildi sínu.

Við mat á ruglingshættu vörumerkja verður að meta heildarmynd merkisins. Vísað er til þess sem fram kemur í greinargerðum eiganda skráningarinnar hjá Einkaleyfastofunni.

Skráning nr. V0106871 felur í sér orð- og myndmerki. Áfrýjandi telur að stílfærsla vörumerkisins í skráningu nr. V0106871 eigi að hafa áhrif á mat á heildarmynd. Að auki eru orðin HOTEL og APARTMENTS ólík þannig að ekki myndast ruglingshætta í skilningi vörumerkjalaga

Í hinum áfrýjaða úrskurði segir að það sé „viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti“ að leggja eigi áherslu á upphaf vörumerkja við mat á ruglingshættu. Hér er þó ekki um algilda reglu að ræða heldur ber ávallt að meta heildarmynd merkja. Ýmis atvik og atriði geta leitt til þess að ekki beri að leggja mikla áherslu á upphaf merkja. Það á til dæmis við ef fyrri hluti merkis telst veikur í skilningi vörumerkjaréttar sbr. einnig það sem fram kemur í hinum áfrýjaða úrskurði.

REY er stundum notað sem óbein tilvísun í Reykjavík og er því ekki „sérkennilegur þáttur merkisins“ sem á að ráða úrslitum við ruglingshættumat.

Nefna má notkun á myllumerkinu #rey á twitterfærslum á fskj. nr. 1. REY hefur verið samþykkt sem hluti af vörumerki ásamt öðru orði t.d. skráning nr. 423/2012 Rey Cup sem ætlað er að auðkenna alþjóðlegt fótboltamót í hjarta Reykjavíkur (www.reycup.is).

Um er að ræða tvö stílfærð merki. Merki andmælanda er hringur í bláum lit sem í eru rituð orðin REY APARTMENTS á mjög stílfærðan hátt. Leturgerðin er sérkennileg og blár bolti við rætur bókstafsins R. Bókstafirnir E og Y snertast. Bókstafirnir Y og E eru ritaðir á sérkennilegan hátt. Í gögnum málsins eru orðin REY APARTMENTS rituð á stílfærðan hátt á lituðum hringlaga grunni.

REY HOTEL annars vegar og REY APARTMENTS hins vegar eru mismunandi að lengd, í framburði og í sjón.

Í riti Rigmor Carlsen *Varemærker Registreringspraksis* sem gefið var út í Kaupmannahöfn árið 1980 eru birtir eftirfarandi úrskurðir:

<u>Yngra merki</u>	<u>Eldra merki</u>	
SIRIUS #	SIR	Merkin eru algjörlega ólík í framburði, sjón og að merkingu (bls. 200)
TOMOE #	TOM	Mismunandi lengd orðanna og mismunandi framburður á fyrsta sérhljóða orðanna (bls. 203)
VELOCARTASIV #	VEL	(bls. 211)

Á bls. 54 í ritinu *Varemærker Registreringspraksis. Tillæg. Afgørelser om forvekslelighed i indsigelsessager 1980-1984* er eftirfarandi úrskurður:

DUALUX #	LUX	Mismunandi lengd orðanna
----------	-----	--------------------------

Í fyrri greinargerðum eiganda skráningar nr. V0106871 hjá Einkaleyfastofunni voru eftirfarandi dæmi nefnd:

ARCTIC HOTEL	skráning	488/2008	(afmáð 2019)
ARCTIC SUN Guesthouse	skráning	263/2005	(afmáð 2015)
HÓTEL REYKJAVÍK	skráning	1013/2011	
Reykjavík Guesthouse	skráning	196/2005	(afmáð 2015)
House for rent in the heart of Reykjavík			

Til viðbótar við ofangreint má bæta við eftirfarandi dæmum um samskráningar hjá ferðaþjónustuaðilum þar sem fyrri hlutinn er veikur en sá seinni gefur til kynna

tiltekna tegund þjónustu með öðrum veikum orðhluta:

HÓTEL MÝVATN	skráning	300/1999
ICELANDAIR HOTEL		
MÝVATN	skráning	962/2015
MÝVATN Backpackers	skráning	988/2010
Hótel Vík	skráning	1114/2013
Hotel Vík, Arctic Comfort	skráning	577/2010

Sú staðreynd að orðið REY er í báðum merkjunum veldur því ekki sjálfkrafa að ruglingshætta myndist.

Mikið eða lítið sérkenni merkishluta getur ýmist aukið hættu á ruglingi eða dregið úr henni, sbr. t.d. það sem segir á bls. 317 í ritinu *Varemærkeret. Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer* eftir Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn sem gefið var út í Kaupmannahöfn árið 2017:

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

Seinni hluti merkjanna er ólíkur. Gildir þá einu hvort um er að ræða hljóðlíkingu, sjónlíkingu eða merkingu. Orðin HOTEL og APARTMENTS eru nægilega ólík til að útiloka ruglingshættu. Merkin gefa óbeint til kynna mismunandi stig þjónustu. Ferðamenn sem leita að íbúðum til að gista í þar sem eru eldhús, sofa og herbergi eru að jafnaði ekki að leita að hóteli. Hótel bjóða upp á annað þjónustustig en þeir gistimöguleikar sem auðkenndir eru með „apartments“.

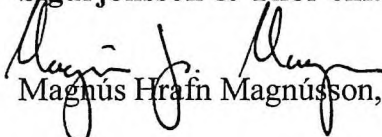
Gististaður sem auðkenndur er með HOTEL býður yfirleitt upp á móttökuþjónustu allan sólarhringinn, bílastæði í eigu hótelsins fyrir viðskiptavini, bar/veitingastað til eftir atvikum aðstöðu til líkamsræktar/spa o.s.frv. Um er að ræða þjónustuþætti sem oftast eru ekki í boði hjá gististöðum sem auðkenna sig með orðinu APARTMENTS.

Með tilvísun í ofangreint og það sem áður hefur komið fram er farið fram á að hinni áfrýjuðu ákvörðun verði hrundið og að skráning nr. V0106871 REY HOTEL haldi gildi sínu.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari röksemdir fyrir áfrýjunarnefnd óháð því hvort gagnaðili leggur fram röksemdir eða ekki.

Virðingarfyllst,

Sigurjónsson & Thor ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.

Elaine Leung @elaineleung · Oct 1, 2011
There is something wrong when #Crete (#Greece) is rainy and #London is sunny and warm!

1

kosmas_k @kosmas_k · Oct 1, 2011
@elaineleung check if it's a #bug or a #feature !(#weather in #attica #athens , #iceland #rey #Reykjavik (@ggl @wiki) is wrong too ... :-)

Under-sea New York Rat Network @DavidTodd · Oct 13, 2012
Iceland again. The washroom at Babalu in Reykjavik has a jaunty maritime theme. #iceland #rey @ Café Babalú [instagr.am/p/Q1ByP3ACh-/](https://www.instagram.com/p/Q1ByP3ACh-/)

Soffía Theódóra @soffiatheodora · Mar 16, 2013
REY runway show #harpa #rff_js #iceland #reykjavik #rey #designmarch #honnunarmars [instagr.am/p/W623zzMLf/](https://www.instagram.com/p/W623zzMLf/)

RFF @RFF_JS · Mar 16, 2013
Next up #REY #rff2013 #reykjavik #iceland #designmarch #reykjavikfashionfestival #fashion #festival [fb.me/2cCRzK7D9](https://www.facebook.com/2cCRzK7D9)

Henk Hogeweg @henkhogeweg · Mar 13, 2015
RT @IcelandNatural: Flights from #Portland to #Iceland begin May 20 via @Icelandair! bit.ly/1E171HP #PDX #REY



 1

CraftandCulture @CraftandCulture · Oct 14, 2011
find of the day : REY craftandculture.wordpress.com/2011/10/13/fin...
#icelandicdesign #icelandicfashion #reykjavik #REY #KIOSK

thormundur @thormundur · Oct 16, 2012
Áfram Ísland! #international #football #match #iceland #swiss #laugardalur #stadium #rey @ Laugardalsvöllur [instagr.am/p/Q2V9QshqBN/](https://www.instagram.com/p/Q2V9QshqBN/)

RFF @RFF_JS · Mar 16, 2013
#REY #rff2013 #reykjavik #reykjavikfashionfestival #designmarch #iceland #harpa #fashion [fb.me/KLokLCAG](https://www.facebook.com/KLokLCAG)

Ruediger Glatz @ruedigerglatz · Mar 22, 2013
#THENEWBLACK #INSTAGOOD #backstage #rey #rff2013 #reykjavik #iceland #fashion #fashionshow #bw... [instagram.com/p/JXJ2RU80ka2/](https://www.instagram.com/p/JXJ2RU80ka2/)

Fabiano Mori @fabianomori · Jan 15, 2016
The One dish to eat in Iceland. The best hot dog stand in Europe. #eurotrip2011 #iceland #rey @... [instagram.com/p/BAirROInk3/](https://www.instagram.com/p/BAirROInk3/)

Running in Iceland @runniceland · Dec 4, 2016
We are really enjoying the exceptional good December weather #isitwinteryet #iceland #Rey... ift.tt/2gD2nsy



1 1 5

Millionsmr87 @millionsmr87 · May 3
Desde la cima de mi montaña se ve todo desde otro cáliz, otra perspectiva, simplemente diferente ... #Montana #iceland #rey #3Mayo #libertad #menosmas #EnLaCima

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega og Nýsköpunarráðuneytið
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Reykjavík, 20. mars 2023

EFNI: Greinargerð vegna áfrýjunar Sigurjónsson&Thor ehf., f.h. Rey Hotel ehf. í tengslum við ákvörðun Hugverkastofu nr. 10/2019, dags. 2. maí 2019 um að fella skráningu nr. V016871 REY HOTEL (orð- og myndmerki) úr gildi í máli nr. 19/2019

Hótel Óðinsvé ehf. („varnaraðili“) hefur falið BBA//Fjeldco að svara áfrýjun Rey hotel ehf., („áfrýjandi“) til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á ákvörðun Hugverkastofu nr. 10/2019, dags. 2. maí 2019 í tengslum við ákvörðun um vörumerkið „REY HOTEL“, nr. V016871 („vörumerkið“) í máli nr. 19/2019. Ákvörðun Hugverkastofu mælir fyrir um að fella skráningu vörumerkisins úr gildi gildi.

I.

Kröfugerð

Varnaraðili krefst þess að ákvörðun Hugverkastofu nr. 10/2019, dags. 2. maí 2019 sem mælir fyrir um að skráning vörumerkisins REY HOTEL, nr. V016871 skuli felld úr gildi, verði staðfest.

II.

Málavextir

Málavextir eru raktir í áfrýjun áfrýjanda sem og upphaflegri kröfu áfrýjanda til Hugverkastofu. Varnaraðili hefur þegar gert athugasemdir við málavexti og málsástæður í greinargerðum sínum til Hugverkastofu í tengslum við mál þetta. Varnaraðili telur ekki tilefni til að rekja atvik málsins með ítarlegum hætti á ný, en þykir þó þörf á að áréttta eftirfarandi breytingar sem hafa átt sér stað hjá málsaðilum frá því að málið var upphaflega tekið fyrir hjá Hugverkastofu:

- Vörumerkið REY APARTMENTS hefur verið selt til varnaraðila, þ.e. með kaupsamningi dags. 2. mars 2022 var allur rekstur félagsins Rey ehf. við Grettisgötu, 2B, þar sem starfsemi undir vörumerkinu REY APARTMENTS, var seldur, þ.m.t. vörumerkið REY APARTMENTS. Er varnaraðili þannig núverandi eigandi vörumerkisins, sbr. einnig vörumerkjaumsókn nr. V0112076, sem var framseld til varnaraðila á grundvelli kaupsamningsins. Þrátt fyrir nýjan rekstraraðila hefur rekstur á starfseminni undir vörumerkinu REY APARTMENTS haldið óbreyttur í kjölfar sölunnar.
- Áfrýjandi hefur verið sameinaður móðurfélagi sínu S8 ehf., sbr. samrunaáætlun dags. 30. desember 2019.

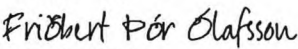
III.
Málsástæður

Hefur varnaraðili þegar fært ítarleg rök fyrir þeirri ruglingshættu sem er til staðar á fyrri stigum þessa máls og vísast til þeirra. Telur varnaraðili þó tilefni til að ítreka tvö atriði sem skipta meginmáli við úrlausn þessa máls. Í fyrsta lagi er því alfarið hafnað að orðin HOTEL og APARTMENTS gefi til kynna allt aðra þjónustu gagnvart neytendum. Líkt og varnaraðili hefur nefnt í fyrri greinargerðum þá markhópurinn vegna þessa sá nákvæmlega sá sami, þ.e. ferðamenn sem sækjast í gistingu í Reykjavík. Þá geta rekstraraðilar sem leigja hótélíbúðir til ferðamanna þannig boðið mjög sambærilega þjónustupætti og kann að vera boðin á hótelum, þvert á það sem áfrýjandi heldur fram, þ.e. þeir geta t.a.m. boðið uppá bílastæði og þrif. Að sama skapi geta hótél boðið uppá nákvæmlega sömu þjónustupætti og áfrýjandi telur vera einkennandi við íbúðahótél, þ.e. eldhús, stofu og herbergi. Í öðru lagi, þá er það ljóst að orðin *hotel* annars vegar og *apartments* hins vegar eru veikari þættir merkjanna, sérstaklega þegar litið er til þess að bæði orðin vísa til gistiþjónustu. Í ljósi þessa telur varnaraðili mikla ruglingshættu vera til staðar og verulegar líkur séu á því að hugsanlegir viðskiptavinir telji Rey Hotel og Rey Apartments vera sama rekstraraðilann.

Að lokum eru ítrekaðar allar þær málsástæður varnaraðila sem fram koma í greinargerðum hans dags. 26. apríl 2018 og 12. október 2018 og sem og vísað til annarra gagna sem lögð voru fram undir rekstri málsins fyrir Hugverkastofu sem og rökstuðnings Hugverkastofu í úrskurði sínum. Með vísan til 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur Hugverkastofan sent áfrýjunarnefndinni öll gögn málsins og eru þau því ekki meðfylgjandi. Áskilinn er réttur til frekari framlagningar gagna og til að koma frekari sjónarmiðum að áður en málið verður tekið til endanlegrar afgreiðslu hjá áfrýjunarnefndinni.

Virðingarfyllt

BBA Fjeldco ehf.

DocuSigned by:

030AD982C6554E1...

Friðbert Þór Ólafsson