



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 48/2014

Vörumerkið ASKJA

I.

Erindið

Með bréfi Bílaumboðsins Öskju ehf., dags. 10. desember 2013, barst Neytendastofu kvörtun yfir notkun Bílaleigunnar Öskju ehf. á vörumerki Bílaumboðsins Öskju. Í bréfinu kemur fram að Bílaumboðið Askja telji skráningu firmanafns Bílaleigunnar Öskju, lénsheitis þess askjacarrental.is og aðferðir Bílaleigunnar Öskju við markaðssetningu, þ.e.a.s. notkun á vörumerki Bílaumboðsins Askja, ASKJA, ekki eingöngu fela í sér brot gegn vörumerkjarétti heldur jafnframt brot gegn lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Tekið er fram að Bílaumboðið Askja hafi starfrækt bílaumboð undir nafninu Askja um áráraðir og sé eigandi vörumerkisins ASKJA, sbr. skráningu hjá Einkaleyfastofu. Bílaumboðið Askja hafi um árabíl haft með höndum sölu og þjónustu á bifreiðum frá framleiðendunum Mercedes-Benz og Kia og sé eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðilinn vegna þessara bifreiða á Íslandi. Þá selji Bílaumboðið Askja einnig notaðar bifreiðar. Hjá fyrirtækinu standi viðskiptamönnum til boða ýmiskonar fjármögnunarkjör eins og venja sé við kaup og sölu á ökutækjum.

Á árinu 2013 hafi Bílaumboðið Askja fengið fyrirspurn frá ýmsum viðskiptavinum sínum um ætlaða bílaleigustarfsemi félagsins við Leifsstöð. Slíka starfsemi hafi Bílaumboðið Askja ekki kannast við en eftir eftirgrennslan hafi komið í ljós að um væri að ræða bílaleigu sem auglýsti sig undir nafninu „Askja Car Rental“. Í kjölfar þess að Bílaumboðið Askja hafi orðið vart við ólögmæta notkun Bílaleigunnar Öskju á vörumerki sínu hafi Bílaumboðið Askja, án tafa, haft samband við Bílaleiguna Öskju með bréfi, dags. 3. maí 2013, þar sem fyrirtækinu var bent á að notkun þess á vörumerkinu ASKJA bryti gegn rétti Bílaumboðsins Öskju. Jafnframt hafi verið skorað á Bílaleiguna Öskju að hætta notkuninni. Bílaleigan Askja hafi ekki orðið við þeirri áskorun. Bílaumboðinu Öskju hafi þótt rétt að bjóða Bílaleigunni Öskju að gera samkomulag um nýtingu á vörumerkinu að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Bílaleigan Askja hafi ekki sýnt neinn sáttahug og í framhaldi af samskiptum milli fyrirtækjanna hafi



Bílaumboðinu Öskju þótt ljóst að Bílaleigan Askja hygðist ekki hætta ólögmati notkun sinni á vörumerkinu og sé félaginu því nauðugur sá kostur að leita með málið til Neytendastofu.

Samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, megi aðrir en eigandi vörumerkis ekki heimildarlaust nota tákn sem eru eins eða lík vörumerkinu ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Ótvírætt sé að Bílaumboðið Askja eigi einkarétt til notkunar vörumerkisins ASKJA, enda eigandi þess vörumerkis sem skráð hafi verið í rúman áratung. Þessi einkaréttur sé sérstaklega mikilvægur og sérstaklega verndaður í tilteknum flokkum og hvað tiltekna vöru og þjónustu varði, þá sérstaklega hvað varði ökutæki s.s. bifreiðar. Bílaumboðið Askja telji að með notkun Bílaleigunnar Öskju á vörumerkinu ASKJA í firmaheiti sínu, léni og við markaðssetningu hafi Bílaleigan Askja brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005, sérstaklega 15. gr. a. og gegn vörumerkjarétti félagsins sem varið sé bæði fyrir tilstilli notkunar sem og vegna skráningar.

Bílaleigan Askja sé nýstofnað félag frá árinu 2011 og hafi með höndum leigu á bifreiðum allt frá smábílum upp í jeppa. Félagið sé skráð undir firmaheitinu Bílaleigan Askja ehf. og haldi úti vefsíðunni askjacentral.is ásamt því að halda úti aðstöðu við Keflavíkurflugvöll sem merkt sé „Askja Car Rental“. Áhersla í firmaheiti, sem og á heimasíðu og merki félagsins við skrifstofu þess sé á orðinu ASKJA, hið skráða vörumerki Bílaumboðsins Öskju sem hér sé notað í leyfisleysi. Ekki verði annað séð en tilgangur Bílaleigunnar Öskju sé að villa um fyrir viðskiptavinum, þá sér í lagi hvað varði raunverulegan rekstraraðila leigunnar og stunda þannig óréttmæta viðskiptahætti.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 komi fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Bannið gildir áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Það sem teljist til óréttmætra viðskiptahátta sé nánar tilgreint í III.-V. kafla laganna. Hér skipti ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 mestu máli. Ákvæðið segi að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er noti, eða reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur segi ákvæðið að sérhverjum sé bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti.

Neytendastofa hafi ítrekað lýst því í ákvörðunum sínum að í ákvæði 15. gr. a. felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjavernd. Ákvæðið feli því í raun í sér tvenns konar reglu þar sem fyrri málslíður 15. gr. a. hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn, vörumerki eða lén, sem annar eigi. Ákvæði 2. málsl. feli svo í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. Rétturinn til þessara auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki eða lögum um verslunarskrár, firmu og prókúrumboð. Mikil áhersla hafi verið lögð á þá skýringu, m.a.



með hliðsjón af lögskýringargögnum, að umrædd ákvæði laga nr. 57/2005 komi til viðbótar við þá vernd sem sérlög kunnir að veita auðkendum. Þá sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður í 2. másl. greinarinnar á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Ákvæði 2. másl. taki því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. en 2. másl. eigi við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eigi rétt til auðkenna sinna og þurfi þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

Í fyrirbyggjandi máli þyki Bílaumboðinu Öskju ljóst að Bílaleigan Askja eigi ekki tilkall til auðkennisins ASKJA, en jafnvel þó að slíkt tilkall kynni að vera til staðar sé ruglingshættan slík að 2. másl. eigi hér skýrt við. Hafa beri sérstaklega í huga, í ljósi vöru- og þjónustulíkingar, að notkun Bílaleigunnar Askja sé ótvírætt til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarrétt og ábyrgð atvinnurekanda. Líta verði til þess að ASKJA sé hér hvorki almennt hugtak né lýsandi fyrir þá starfsemi sem um ræði. Þetta auðkenni sé þvert á mótí afar sérkennandi fyrir Bílaumboðið Öskju og í samræmi við auðkenni sama eðlis sem hafi verið notuð um áraradír af öðrum aðilum á sama markaði, s.s. Hekla.

Starfsemi bílaleigu lúti lögum nr. 64/2000, um bílaleigur, og reglugerðar nr. 790/2006, um bílaleigur. Þar sé m.a. gerð krafa um að bílaleigur hafi starfsleyfi sem slíkar. Bílaumboðið Askja sé ekki bílaleiga í skilningi laganna, engu að síður nái vörumerkjaréttur félagsins til og gildi gagnvart bílaleigum og starfsemi þeirra, sökum þeirra miklu vöru- og þjónustulíkinga sem fyrir hendi séu sem og þeirrar staðreyndar að vörumerki Bílaumboðsins Öskju hafi frá upphafi verið skráð í flokkum 12, 35 og 37. Í því máli sem hér um ræðir sé jafnframt um að ræða talsverð merkjalíkindi sem valdi miklum ruglingi gagnvart neytendum. Í öllu falli njóti Bílaumboðið Askja þeirrar viðbótarverndar sem felist í ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Starfsemi bílaleiga færast sífellt nær starfsemi bílaumboða og bílasala. Bílaleigur hafi í auknum mæli boðið upp á svokallaða langtímaleigu sem sé í beinni samkeppni við þau fjármögnunarkjör sem bílaumboð bjóði upp á s.s. í formi rekstrarleigu, fjármögnunarleigu o.s.frv. Hér sé um eðlislíka þjónustu/vöru að ræða sem bæði bílaleigur og bílasalar bjóði upp á. Þá hafi bílasölustarfsemi færst nær bílaleigustarfsemi með aukinni þátttöku bílasala í starfsemi sem feli í sér leigu á bifreiðum, þannig séu sumar bílaleigur hér á landi í eigu tiltekinna bílaumboða s.s. Bílaleiga B&L, Bílabúð Benna og Brimborg. Á sama tíma hafi bílaleigur, s.s. Avis, opnað bílasölu undir sama nafni sbr. starfsemi Avis bílasölu. Þá haldi Bílaleiga Akureyrar, Höldur, jafnframt úti bílasölu, sem sé sölu- og þjónustuaðili á Norðurlandi fyrir m.a. Bílaumboðið Öskju. Á ökutækjamarkaðnum sé því talsvert samstarf og samspil milli bílaleiga og bílasala, þannig að erfitt sé að aðgreina milli markaða.

Mörk milli bílasölu og bílaleigu séu því æ óljósari og ekki sé fyrirséð að gera megi verulegan mun á starfsemi þessara fyrirtækja. Að minnsta kosti verði að telja ólíklegt að neytendur séu meðvitaðir um þann mun sem kunnir að vera á regluumgjörð bílaleiga annars vegar og



bílaumboða/bílasala hins vegar. Vöru- og þjónustulíkindi séu því ótvíræð sem kalli á aukna vernd til handa Bílaumboðinu Öskju hvað varði notkun á vörumerki félagsins.

Vörumerki Bílaumboðsins Öskju, ASKJA, sé skráð sem orðmerki og félagið hafi unnið að stílhreinni útfærslu þess og byggt um verðmæta ímynd. Líkindin með ólögumætri notkun Bílaleigunnar Öskju á orðmerkinu ASKJA og vörumerki Bílaumboðsins Öskju sem skráð sé og félagið hafi notað í fjöldamörg ár séu ótvíræð. Jafnframt byggi notkun Bílaleigunnar Öskju á því að tengja merkið ökutækjum með orðunum „Bíla“ og „Car“. Þessi líkindi ítreki enn og aftur mikilvægi þess að tryggður verði réttur Bílaumboðsins Öskju, enda séu hagsmunir neytenda einnig í húfi, en ruglingshætta á eignarhaldi og ábyrgð sé hér mikil. Þá sé notkun Bílaleigunnar Öskju afar villandi, sér í lagi þegar bílar þess séu merktir Öskju.

Nauðsynlegt sé að líta til þeirrar ímyndar sem neytendur hafi af vörumerkinu. Bílaumboðið Askja selji bifreiðar frá Mercedes-Benz og Kia og sé nafn félagsins og vörumerki því nátengt þessum vörumerkjum. Bílaumboðið Askja hafi haldið úti vefsíðunni askja.is, sem skráð hafi verið þann 19. maí 2000. Þá hafi Bílaumboðið Askja lagt mikið upp úr því að byggja upp vörumerkið og noti það í auglýsingum sínum, á samskiptamiðlum, vefsíðum og bílar fyrirtækisins séu jafnframt merktir félaginu. Að mati Bílaumboðsins Öskju séu vörur félagsins í háum gæðaflokki, útlit og gæði ökutækja þeirra sem merkt séu félaginu skipti miklu fyrir það orðspor sem fyrirtækið eigi. Talsverð hætta skapist á því að verðmæti vörumerkis Bílaumboðsins Öskju rýrni ef bifreiðar frá öðrum bílaframleiðendum eða bifreiðar frá aðilum sem ekki hafi staðist kröfur Bílaumboðsins Öskju séu merktar vörumerki félagsins, ASKJA, eða ef bifreið sé leigð, seld eða afhent til notkunar á þeim forsendum að Bílaumboðið Askja tengist slíkri starfsemi, án vitundar félagsins eða samþykkis, enda sé fullljóst, bæði af framangreindum líkindum og eðli markaðarins, sem og af þeim fjölmörgu fyrirspurnum sem Bílaumboðið Askja hafi fengið um ætlaða bílaleigustarfsemi sína, að notkun Bílaleigunnar Öskju á merkinu ASKJA villi um fyrir neytendum, þá sérstaklega hvað eignarrétt og ábyrgð á bílaleigunni varði.

Jafnframt sé sú notkun sem hér um ræðir til þess fallin að hafa áhrif á samkeppnisaðila sem kynnu vafalaust illa við það að bifreiðar sem þeir flytji inn séu merktir nafni samkeppnisaðila þeirra, þ.e. Öskju. Notkun Bílaleigunnar Öskju sé því til þess fallin að hafa áhrif á verðmæti vörumerkis þess sem Bílaumboðið Askja sé skrásettur eigandi að og skapi hvernig sem á það sé litið ruglingshættu gagnvart neytendum.

Framangreind notkun Bílaleigunnar Öskju, Askja Car Rental, á vörumerki og ímynd Bílaumboðsins Öskju brjóti augljóslega í bága við vörumerkjarétt félagsins og lög nr. 57/2005.

Nauðsynlegt sé að líta til þeirrar ímyndar sem vörumerkið ASKJA hafi gagnvart neytendum, sér í lagi þar sem um sé að ræða sömu vöru og nánast eins þjónustu, sérstaklega þegar komi að rekstrarleigu og langtímaleigu.



Þess sé krafist að meðferð málsins verði hraðað eftir föngum og að Neytendastofa grípi tafarlaust til viðeigandi úrræða til þess að stöðva framangreinda háttsemi, notkun og brot gegn vörumerkjarétti Bílaumboðsins Öskju og ákvæðum laga nr. 57/2005.

II. Málsmeðferð

1.

Erindi Bílaumboðsins Öskju var sent Bílaleigunni Öskju til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 16. desember 2013. Svar barst með bréfi, dags. 8. janúar 2014, þar sem því er hafnað með öllu að firmanafn, vörumerki, lén eða markaðsfærslur Bílaleigunnar Askja feli í sér broti gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 eða gegn vörumerkjarétti Bílaumboðsins Öskju. Bílaleigan Askja telji enga ruglingshættu með auðkennum félaganna. Þá hafi Bílaumboðið Askja tapað hugsanlegum rétti sínum vegna tómlætis þar sem frestur til þess að hreyfa andmælum við skráningu firmanafns skv. 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, sé útrunninn. Því sé engin ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu vegna erindisins.

Bílaleigan Askja mótmæli einnig afbakaðri frásögn Bílaumboðsins Öskju af fyrri samskiptum aðila. Í bréfi Bílaumboðsins Öskju komi fram að Bílaleigan Askja hafi ekki sýnt neinn sáttahug og að félagið hygðist ekki hætta ólögmætri notkun sinni á vörumerki Bílaumboðsins Öskju. Bréfaskipti aðilanna sýni þvert á móti að Bílaleigan Askja hafi ekki haft hug á að nota vörumerkið ASKJA CAR RENTAL til markaðssetningar á starfsemi sinni hér á landi og að félaginu væri jafn umhugað og Bílaumboðinu Öskju að ekki skapist ruglingshætta á milli starfsemi hvors um sig og muni því eðli málsins samkvæmt ekki nota vörumerki sitt á þann hátt að slík hætta skapist.

Í bréfinu segir að því sé hafnað sem fram komi í bréfi Bílaumboðsins Öskju að firmanafn Bílaleigunnar Öskju, lén eða vörumerki feli í sér brot á 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Ákvæðinu sé ætlað að veita fyrirtækjum sem noti auðkenni í starfsemi sinni sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni sem þeir eigi út af fyrir sig tilkall til á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins sé ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. t.d. dómur Hæstaréttar í máli nr. 538/2012. Þetta eigi augljóslega ekki við í því tilviki sér hér um ræði enda starfsemi Bílaleigunnar Öskju annars vegar og Bílaumboðsins Öskju hins vegar gjörólík og viðskiptamannahópur þeirra allt annar. Fyrirtækin séu því ekki í samkeppni hvort við annað að neinu leyti. Til að mynda fáist ekki með nokkru móti séð að upp geti komið sú staða að aðili sem hafi hug á að kaupa bíl af Bílaumboðinu Öskju endi með því að leigja bíl af Bílaleigunni Öskju þar sem hann hafi villst á auðkennum þeirra. Ákvæði 15. gr. a. laga nr.



57/2005 eigi því einfaldlega ekki við í þessu tilviki. Beri að vísa erindi Bílaumboðsins Öskju frá þegar af þeirri ástæðu.

Enda þótt fallist yrði á að ákvæði laga nr. 57/2005 eigi yfir höfuð við í málinu þá komi eingöngu til úrlausnar hvort um brot sé að ræða gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005. Þannig verði að hafa hugfast að mál þetta geti ekki á neinn hátt snúist um túlkun eða beitingu einstakra ákvæða laga nr. 45/1997 enda fari Einkaleyfastofa með framkvæmd þeirra laga. Þrátt fyrir að grunnsjónarmið í vörumerkjarétti hafi viss áhrif við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þá fari vernd laga nr. 57/2005 og laga nr. 45/1997 ekki alltaf saman, enda veiti 15. gr. a. fyrrnefndu laganna annars konar vernd en hin síðarnefndu. Margstaðfest sé í framkvæmd stjórnvalda á sviði neytendamála að eðli og markmið þeirrar verndar sem ákvæðinu sé ætlað að veita sé frábrugðin vörumerkjavernd. Þannig felist í ákvæðinu sérregla á samkeppnissviði sem sé til fyllingar á vörumerkjavernd.

15. gr. a. laga nr. 57/2005 innihaldi tvær reglur. Annars vegar bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hafi ekki rétt til, sbr. 1. málsl. ákvæðisins, en hins vegar bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. málsl. ákvæðisins.

Fyrir það fyrsta þá sé tekið fram í bréfi Bílaumboðsins Öskju að borist hafi fyrirspurnir frá viðskiptavinum um bílaleigustarfsemi félagsins. Engin gögn hafi verið lögð fram um slíkan rugling með erindi til Neytendastofu og verði að hafna fullyrðingunum sem ósönnuðum.

Í bréfi Bílaumboðsins sé því haldið fram að Bílaleigan Askja eigi ekki tilkall til vörumerkis og auðkenna og að notkun félagsins sé til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarrétt og ábyrgð atvinnurekanda, sbr. 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Bílaleigan Askja hafni þessu sem órökstuddu og bendi á að félagið hafi nú notað vörumerkið ASKJA CAR RENTAL til markaðssetningar á þjónustu sinni í þrjú ár. Jafnframt hafi félagið átt lénið askjacarrental.is skráð frá 30. desember 2010 og firmanafnið Bílaleigan Askja ehf. skráð frá 18. janúar 2011. Firmanafn Bílaleigunnar Öskju sé samsett heiti úr orðunum „Bílaleigan“ og „Askja“ sem myndi eina heild. Lén og vörumerki Bílaleigunnar Öskju sé sömuleiðis samsett úr orðinu „Askja“ og ensku orðunum „Car rental“ sem myndi eina heild. Því sé ljóst að ekki sé um það að ræða að Bílaleigan Askja noti auðkenni sem félagið eigi ekki rétt til, sbr. 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Því síður hafi Bílaleigan Askja rekið atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ekkert í málinu gefi minnsta tilefni til þess að álykta að félagið hafi gefið villandi upplýsingar í þá veru og fullyrðingar Bílaumboðsins Öskju þar um séu órökstuddar með öllu.

Þá verði ekki hjá því komist að mótmæla sérstaklega fullyrðingu Bílaumboðsins Öskju um að tilgangur Bílaleigunnar Öskju sé að villa um fyrir viðskiptavinum um raunverulegan rekstraraðila fyrirtækisins. Sú fullyrðingin sé ekki studd neinum frekari gögnum en gefi í skyn að Bílaleigan Askja noti auðkenni sín í vondri trú. Vegna þessa skuli sérstaklega tekið fram að



allar upplýsingar um félagið séu ætíð skýrt og greinilega teknar fram í allri markaðssetningu, samningagerð og á vefsíðu og engin dul dregin á það hver sé rekstraraðili fyrirtækisins.

Að ofangreindu virtu sé ljóst að úrlausn máls þessa ráðist af því hvort um sé að ræða brot gegn 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafi eftirlitsstjórnvöld á sviði neytendamála um margt litið til svipaðra grunnsjónarmiða og í vörumerkjarétti. Ákvæði 2. málsl. 15. gr. a. feli í sér bann við því að nota auðkenni „á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti“. Við mat á ruglingshættu við annað einkenni í skilningi ákvæðisins hafi verið litið til þess hvort fyrirtækin starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. Við mat á ruglingshættu skipti líkindi auðkennanna einnig máli en líkindin hafi áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna megi vera án þess að teljist skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni séu, því minni kröfur séu gerðar til skyldleika í starfsemi aðilanna, og öfugt. Enn fremur skipti máli við þetta mat hvernig notkun auðkennanna sé háttað þegar ruglingshætta samkvæmt ákvæðinu sé metin.

Þegar líkurnar á ruglingi neytenda séu metnar skipti einnig máli að líta til þess hver það sé sem geti ruglast. Miða verði við hinn almenna neytanda þeirrar gerðar vöru eða þjónustu sem um ræði. Við ruglingshættumat vegna vöru- og þjónustulíkingar skipti einkenni þeirrar vöru eða þjónustu sem um ræði einnig máli, allt eftir þeim starfsgeira sem varan eða þjónustan tilheyri.

Bílaleigan Askja bendir á að vöru- eða þjónustulíking sé ekki til staðar milli auðkennanna. Starfsemi fyrirtækjanna hafi ólíka atvinnugreinaflokkun, fyrirtækin hafi með höndum ólíka starfsemi sem markaðssett sé á ólíkan hátt, ásamt því sem markhópur þeirra sé gjörólíkur.

Starfsemi Bílaleigunnar Öskju og Bílaumboðsins Öskju sé mjög ólík og séu félögin ekki keppinautar. Annar vegar sé um að ræða bílaumboð sem sérhæfi sig í sölu og þjónustu á bifreiðum frá Mercedes Benz og Kia. Bílaumboðið Askja hafi ÍSAT atvinnugreinaflokkunina 45.11.0 (bílasala) og 45.19.9 (sala á öðrum ótöldum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum). Hins vegar sé um að ræða bílaleigu sem sérhæfð sé í leigu á fjórhjóladrifnum bifreiðum. Bílaleigan Askja hafi ÍSAT atvinnugreinaflokkunina 77.11.0 (leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum).

Bílaleiga undir vörumerkinu Askja Car Rental hafi verið starfrækt af Bílaleigu Reykjavíkur ehf. en Bílaleigan Askja og Bílaleiga Reykjavíkur séu félög í eigu sömu aðila. Í samræmi við framangreint starfi Bílaleiga Reykjavíkur samkvæmt lögum um bílaleigur nr. 64/2000 og reglugerð nr. 790/2006 um sama efni þar sem starfsemi bílaleiga sé skýrlega skilgreind. Af þeirri skilgreiningu megi ljóst vera að sú starfsemi skarist ekki á nokkurn hátt við starfsemi bílaumboða. Bílaumboðið Askja starfræki hins vegar ekki bílaleigu, hafi ekki starfsleyfi sem slíkt og hafi ekki notað vörumerki sitt fyrir slíka starfsemi.



Þá sé til þess að líta að markhópur fyrirtækjanna sé afar ólíkur. Fastlega megi gera ráð fyrir að viðskiptamannahópur Bílaumboðsins Öskju sé fyrst og fremst, ef ekki einvörðungu, innlendir aðilar. Viðskipamannahópur Bílaleigunnar Öskju sé aftur á móti nær eingöngu erlendir ferðamenn og beinist öll markaðssetning að þeim markhópi. Til marks um þetta sé sú staðreynd að markaðssetning Bílaleigunnar Öskju fari fram undir vörumerkinu ASKJA CAR RENTAL sem sé enskt heiti. Heitið ASKJA hafi orðið fyrir valinu þar sem það sé nafn á vinsælum áfangastað erlendra ferðamanna.

Hinar ólíku áherslur í markaðssetningu megi einnig glögg sjá þegar vefsíður félaganna séu skoðaðar. Markaðssetning á þjónustu Bílaleigunnar Öskju fari þannig eingöngu fram á ensku og ekki sé boðið upp á íslenskan texta á vefsíðunni. Gagnstætt þessu sé eingöngu boðið upp á íslenskan texta á vefsíðu Bílaumboðsins Öskju. Því sé ljóst að markaðssetning Bílaleigunnar Öskju sé fyrst og fremst markaðssetning í ferðaþjónustu. Fráleitt sé að Bílaumboðið Askja geti helgað sér heiti vinsælla ferðamannastaða með svo víðtækum hætti.

Þá verði að líta til þess að ólíklegt sé að hinn almenni neytandi kunni að ruglast á þeirri vöru og þjónustu sem hér um ræði. Það blasi við að tilgangur þess að annars vegar kaupa bifreið og hins vegar leigja bifreið sem ferðamaður sé gjörólíkur og einsýnt sé að neytendur hafi aukna athygli í slíkum viðskiptum.

Ofangreindu til frekari stuðnings megi einnig benda á úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 2/2012 og máli nr. 5/2012, sem hafi fordæmisgildi í málinu. Í þeim málum sé til þess að líta að merkjalíking hafi verið mun meiri en í því máli sem hér um ræði. Engu að síður hafi verið talið að nægur munur væri á starfsemi fyrirtækjanna til þess að ylli ekki ruglingshættu. Í því máli sem hér sé til umfjöllunar sé markhópur fyrirtækjanna í ofanálagi gjörólíkur og ekki um að ræða sömu vöru eða þjónustu.

Í bréfi sínu vísi Bílaumboðið Askja til þess að starfsemi bílaumboða og leiga á bifreiðum færist sífellt nær og að um sé að ræða eðlislíka þjónustu. Vísi Bílaumboðið Askja þar til fáeinna dæma því til stuðnings sem ekki séu studdar neinum gögnum. Bílaleigan Askja mótmæli því að almennar fullyrðingar af þessu tagi séu réttar eða að slík almenn umfjöllun hafi þýðingu fyrir úrlausn málsins. Jafnvel þótt rétt væri að flestar bílaleigur landsins fengjust einnig við bílasölu og öfugt þá geti vangaveltur sem þessar ekki haft nein áhrif við úrlausn ruglingshættumats í þessu tiltekna máli.

Í bréfi Bílaumboðsins Öskju hafi því verið haldið fram að líkindi séu með orðmerkinu ASKJA og auðkennum Bílaleigunnar Öskju og að notkun Bílaleigunnar Öskju á auðkennum sínum byggji á tengingu orðmerkisins við orðin „car“ og „bíll“. Þá hafi Bílaumboðið Askja talið að notkun Bílaleigunnar Öskju sé villandi vegna þess að bifreiðar félagsins séu merktar „Askja Car Rental“.



Bílaleigan Askja hafni því að líkindi séu með auðkennunum. Þar sem vöru- eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi samkvæmt ofansögðu sé ljóst að meiri kröfur þurfi að gera til merkjalíkingar auðkennanna enda heildarmat margra þátta sem ráði niðurstöðunni. Því fjarlægari sem vöru- eða þjónustulíking sé því meiri líkindi þurfi að vera með auðkennunum. Það sem úrslitum ráði sé hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Með þetta í huga sé rétt að líta til þess að orðmerki Bílaumboðsins Öskju innihaldi aðeins eitt orð „ASKJA“. Auðkenni Bílaleigunnar Öskju „Askja Car Rental“ sé aftur á móti eins og fyrr segi orð- og myndmerki sem sé samsett úr orðunum „Askja“ og „Car Rental“ sem vísi til þeirrar starfsemi sem félagið stundi. Bílaleigan Askja bendi á að viðskeytið „Car Rental“ sé einnig afgerandi fyrir sjónhrif og hughrif merkisins. Í viðskeytinu felist grundvallarmunur á merkjunum. Samsetningin „Askja“ og „Car Rental“ veiti merkinu þannig fullt aðgreiningarhæfi frá orðmerki Bílaumboðsins Askja. Þá sé firmanafnið Bílaleigan Askja ehf. einnig samsett og hafi einnig fullt aðgreiningarhæfi frá orðmerki Bílaumboðsins Öskju.

Þá sé ljóst að heildarmynd merkjanna sé gjörólík. Þannig séu orðin í vörumerki Bílaleigunnar Öskju stílfærð í myndmerki með rauðum bókstöfum með sérstakri leturgerð og hvítum bakgrunni. Myndmerki Bílaumboðsins Öskju sé aftur á móti gjörólíkt, þ.e. hringlaga blátt form á gráum grunni og líkist einna helst stílfærðri útgáfu af bókstafnum A og stýri bifreiðar.

Jafnvel þótt talið yrði að hljóðlíking sé með orðunum „Askja“ þá nægi það eitt og sér ekki til að valda ruglingshættu. Ljóst sé að jafnvel þótt samsett merki inniberi annað skráð orðmerki þá leiði slíkt ekki sjálfkrafa til þess að ruglingur sé á milli þeirra.

Í bréfi sínu hafi Bílaumboðið Askja meðal annars vísað til þess að heitið „Askja“ sé mjög sérkennandi fyrir starfsemi þess og bendi á að það sé sambærilegt við heitið „Hekla“. Hér verði ekki hjá því komist að benda á að notkun heitisins „Hekla“ sé lagt því frá sérkennandi. Þannig sé heitið bæði notað yfir bílaumboð (Bílaumboðið Hekla) og ferðaþjónustufyrirtæki (Hótel Hekla), svo dæmi séu tekin.

Í þessu samhengi skuli bent á að það sé almennt sjónarmið vörumerkjaréttar, að eigendur merkja sem hafi að geyma orð almenns eðlis þurfi að sæta því að njóta minni verndar gagnvart ruglingshættu en eigendur annarra vörumerkja. Hafa beri hugfast í því samhengi að Askja sé heiti á þekktri náttúruverlu og hafi heitið því almenna skírskotun. Þar með verði að gera ráð fyrir töluverðri takmörkun á vernd vörumerkisins. Nefna megi að hliðstæð almenn heiti á íslenskum fjöllum séu notuð yfir fjölbreytta starfsemi, til að mynda sé heitið „Katla“ notað fyrir vodka, matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu (Katla Vodka, Katla matvælaíðja, Katla Geopark, Katla-travel.is) og heitið „Esja“ sé notað fyrir kjötvinnslu, innréttingar og ferðaþjónustu (Esja kjötvinnsla, Esja, Esja travel). Þá sé vel þekkt að ýmis starfsemi sé auðkennd með heitum vinsælla ferðamannastaða. Gott dæmi sé heitið „Geysir“ en til að mynda beri veitingastaður, fataverslun og bílaleiga heitið (Geysir bistro, Geysir verslun og Geysir car rental).



Hvað sem framangreindu líði þá hafi Bílaumboðið Askja nú glatað hugsanlegum rétti gagnvart Bílaleigunni Öskju fyrir tómlæti. Tómlæti skipti máli við úrlausn ágreinings af því tagi sem hér um ræði. Það sé bæði almenn meginregla og meginregla vörumerkjaréttar að sá sem telji sig eiga einhvern rétt verði að halda þeim rétti til haga og bera hallann af vanrækslu sinni ef hann sinni því ekki.

Þannig hafi Bílaleigan Askja nú notað vörumerkið ASKJA CAR RENTAL í þrjú ár, átt lénið askjacarrental.is skráð frá 30. desember 2010 og firmanafnið Bílaleigan Askja ehf. frá 18. janúar 2011 án nokkurra athugasemda af hálfu Bílaumboðsins Öskju eða annarra. Félagið hafi á þeim tíma varið umtalsverðu fé til markaðssetningar auðkennisins í trausti þess að notkun þess á því væri átölulaus. Það væri því ótækt ef Bílaumboðið Askja fengi kröfu sinni framgengt með tilheyrandi tjóni fyrir Bílaleiguna Öskju.

Sérstaklega verði að hafna kröfu Bílaumboðsins Öskju um bann við notkun firmanafns Bílaleigunnar Öskju. Er í því sambandi vísað til dóms Hæstaréttar í máli nr. 455/2007. Af þeim dómi verði ekki önnur ályktun dregin en að krafa Bílaumboðsins Öskju um að Bílaleigunni Öskju verði bönnuð notkun firmanafnsins nái ekki fram að ganga í máli þessu þar sem málshöfðunarfrestur samkvæmt 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 sé liðinn.

Í samræmi við framkomin sjónarmið sé þess krafist að Neytendastofa hafni kröfum og sjónarmiðum Bílaumboðsins Öskju um að firmanafn, vörumerki, lénanafn eða markaðsfærslur Bílaleigunnar Öskju að öðru leyti brjóti gegn vörumerkjarétti Bílaumboðsins Öskju eða ákvæðum laga nr. 57/2005.

2.

Bréf Bílaleigunnar Öskju var sent Bílaumboðinu Öskju til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 10. janúar 2014. Svar barst með bréfi, dags. 20. janúar 2014, þar sem ítrekuð er kvörtun frá 10. desember 2013.

Í bréfinu segir að Bílaleigan Askja fullyrði í bréfi sínum að Bílaumboðið Askja hafi tapað rétti sínum til andmæla þar sem frestur til að hreyfa við andmælum við skráningu firmanafns skv. 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 sé útrunninn. Þessu sé með öllu hafnað. Bílaumboðið Askja hafi ekki byggt mál sitt á lögum nr. 138/1994 enda sé Neytendastofu ekki falið að hafa eftirlit með þeim lögum, og því ekki veitt heimild til að taka ákvörðun á grundvelli þeirra, þrátt fyrir að ákvæði þeirra geti vissulega verið höfð til hliðsjónar við beitingu þeirra laga sem stofnunin hefur eftirlit með. Vert sé að hafa í huga að lög nr. 57/2005 feli, eins og t.d. samkeppnislög, í sér sérreglur. Í tilviki laga nr. 57/2005 sé um sérreglur á sviði neytendamála að ræða. Því geti skráning einkahlutafélags í hlutafélagaskrá ekki ráðið úrslitum um hvort komið geti til beitingar 15. gr. a. laga nr. 57/2005, enda beri aðallega að miða við notkun auðkennanna, en ekki skráningu þeirra.



Hvað ásakanir um tómlæti varði skuli það ítrekað að ekki hafi verið látið hjá líða að bregðast við eftir að upp komst um ólögmeta og villandi notkun á vörumerkinu ASKJA, engu tómlæti sé því fyrir að fara.

Tilvitnaður dómur Hæstaréttar í máli nr. 455/2007 eigi ekki við í þessu máli. Ekkert hafi reynt á ákvæði laga nr. 57/2005 í því máli og hafi dómurinn því enga þýðingu, enda snúi mál þetta ekki að skráningu firmanafns, sem slíks, heldur notkun auðkennis sem brjóti gegn lögum nr. 57/2005 og villi um fyrir neytendum. Enn fremur hafi Neytendastofa áður tekið afstöðu til þessa tiltekna máls og þess þegar kvörtun komi fram eftir sex mánaða frest laga nr. 138/1994.

Bílaleigan Askja haldi því fram að hún hafi varið umtalsverðu fé til markaðssetningar auðkennisins í trausti þess að notkunin væri átölulaus. Þessari fullyrðingu sé hafnað sem ósannri, Bílaleigan Askja hafi ekki sýnt fram á nokkra slíka markaðssetningu og því verði að hafna slíkum fullyrðingum. Af ársreikningum félagsins að dæma fyrir árin 2011 og 2012 sé afar lítil starfsemi innan félagsins og ekkert sem fram hafi komið í málinu sem gefi tilefni til að ætla að Bílaleigan hafi eytt umtalsverðu fé til markaðssetningar á auðkenni sínu í skjóli ætlaðrar heimilar notkunar.

Bílaumboðið Askja hafni málflutningi Bílaleigunnar Öskju um að hvorki ákvæði laga nr. 57/2005 né ákvæði laga nr. 45/1997 eigi við í málinu. Hvað ákvæði laga nr. 45/1997 varði sé það vissulega rétt að Neytendastofa fari ekki með framkvæmd eða eftirlit með framkvæmd þeirra laga. Hinsvegar hafi það verið margítrekað í ákvörðunum Neytendastofu og úrskurðum áfrýjunarnefndar neytendamála að grunnsjónarmið vörumerkjaréttar hafi áhrif við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Bílaumboðinu Öskju þyki rétt að vekja sérstaka athygli á orðalagi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og samspil þeirra laga við ákvæði laga nr. 45/1997.

Í 15. gr. a. laga nr. 57/2005 segir að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er noti. Það sé því óheimilt að nota í atvinnustarfsemi auðkenni sem viðkomandi eigi ekki rétt til. Það sé sér í lagi í þessu þar sem reyni á samskipt við grunnsjónarmið vörumerkjaréttar. Í 1. gr. laga nr. 45/1997 segi að einstaklingar og lögaðilar geti öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. Í slíkum einkarétti felist að öðrum sé óheimilt að nota slík auðkenni. Í fyrirbyggjandi máli sé ljóst að Bílaumboðið Askja eigi einkarétt til að nota vörumerkið ASKJA, enda sé það skráð vörumerki og njóti réttinda sem slíkt skv. lögum nr. 45/1997. Í því felist jafnframt að skv. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 geti Bílaleigan Askja ekki átt rétt til notkunar á því auðkenni, enda sé slík notkun óheimil. Þessi skilningur sé jafnframt studdur skýringum í greinargerð með frumvarpi að lögum nr. 50/2008, er breyttu lögum nr. 57/2005, en þar segi: „Í greininni [þ.e. núverandi 15. gr. a.] er kveðið á um bann við því að nota firmanafn, verslunarmerki eða annað slíkt í atvinnustarfsemi án réttinda.“

Þó vart þurfi að taka það fram sé rétt, í ljósi athugasemda Bílaleigunnar Öskju, að benda á að mál þetta snúist ekki með nokkru móti um sjálfstæða túlkun og/eða beitingu einstakra ákvæða



laga nr. 45/1997, þvert á móti sé hér um að ræða samspil vörumerkjalaga við þau lög sem Neytendastofa hafi eftirlit með, eins og að framan sé lýst.

Ákvæði laga nr. 45/1997 og laga nr. 57/2005 eigi því við í máli þessu, þó að skoðun Neytendastofu lúti fyrst og fremst að brotum gegn ákvæðum laga nr. 57/2005.

Bílaumboðið Askja fagni tilvísun Bílaleigunnar Öskju til dóms Hæstaréttar í máli nr. 538/2012. Sá dómur eigi vel við ákveðna þætti málsins og verði frekar vísað til hans síðar í athugasemdum Bílaumboðsins Öskju. Ályktun sú sem Bílaleigan Askja dragi af dómnum, þ.e.a.s. að ákvæði laga nr. 57/2005 eigi ekki við í málinu sé hins vegar fjarstæðukennd. Dómurinn sé nefnilega gott dæmi um samspil ákvæða laga nr. 45/1997 og laga nr. 57/2005 og skýringu þeirra. Þannig beiti Hæstiréttur ákvæðum laga nr. 45/1997 til þess að ákvarða tilkall, þ.e. rétt annars aðilans til auðkennis sem um sé deilt og eftir að því sé slegið föstu, á grundvelli ákvæða laga nr. 45/1997, álykti hann að viðkomandi aðili njóti verndar ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í dómi Hæstaréttar segi: „Þau auðkenni notar hann í fullum rétti og nýtur því verndar ákvæðis í 15. gr. a. laga nr. 57/2005“. Hæstiréttur geti þess jafnframt að vernd firma- og vörumerkjalöggjafar nái ekki ávallt nægilega langt og því sé þörf á viðbótarvernd sem ákvæði t.a.m. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé ætlað að vernda. Þá leggi Hæstiréttur í dómnum áherslu á neytendavernd sem að mati Bílaumboðsins Öskju skipti hér miklu máli, þegar Hæstiréttur segi um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 að „Markmið ákvæðisins er ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.“ Hér vekji sérstaka athygli að ekki eingöngu snúi 15. gr. a. að neytendum sérstaklega, heldur skýri Hæstiréttur ákvæðið til samræmis við önnur lög, þ.e.a.s. samkeppnislög, en þetta tiltekna mál hafi snúið að sjónarmiðum þeim tengdum. Nauðsynlegt sé í fyrirliggjandi máli að skýra umrædd ákvæði laga nr. 57/2005 í samræmi við grunnsjónarmið vörumerkjaréttar og neytendaverndar þ.á.m. 3. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 sem banni notkun eða vísun til vörumerkis þegar slík vísun gefi til kynna að vara eða fylgifé eða annað slíkt form frá eiganda vörumerkis eða að hann hafi gefið samþykki sitt til notkunar merkisins.

Rétt sé að vekja athygli á því að ákvæði 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé ekki skilyrt ruglingshættu. Það sé fyrst og fremst 2. másl. sömu greinar sem skilyrtur sé ruglingshættu, enda sé þar um að ræða aðstæður þar sem báðir aðilar eigi tilkall til auðkennis. Í fyrirliggjandi máli liggi ljóst fyrir að Bílaumboðið Askja eigi fullt tilkall til auðkennisins ASKJA, sem ekki hafi verið mótmælt. Þvert á móti eigi Bílaleigan Askja ekki tilkall til þess auðkennis. Af því leiði að notkun Bílaleigunnar Öskju á auðkenni Bílaumboðsins Öskju brjóti gegn lögum nr. 57/2005. Rétt þyki að vekja sérstaka athygli á eftirfarandi misvísandi fullyrðingum sem fram komi í bréfi Bílaleigunnar Öskju.

Í fyrsta lagi hafi Bílaleigan Askja ýjað óljóst að því að eiga tilkall til auðkenna sinna og fullyrðir að Bílaleigan Askja hafi notað vörumerkið „Askja Car Rental“ til markaðssetningar á



þjónustu sinni í þrjú ár. Sú fullyrðing sé með öllu órökstudd og ekkert hafi komið fram sem bendi til þess að Bílaleigan Askja hafi markaðssett sig undir þessu heiti í þrjú ár.

Í annan stað sé fullyrt í bréfinu að Bílaleigan Askja hafi átt lénið askjacentral.is skráð frá 30. desember 2010 og firmanafnið Bílaleigan Askja ehf. hafi verið skráð frá 18. janúar 2012. Ekkert liggi fyrir um að lénið askjacentral.is hafi verið nýtt, notað eða starfrækt þann tíma sem það hafi verið skráð. Þá feli skráning firmanafnsins ekki í sér notkun auðkennis eða ætlaðs vörumerkis.

Í þriðja lagi sé hverskonar staðhæfingum þess efnis að Bílaleigan Askja eigi löglegt tilkall til auðkennisins Askja Car Rental eða Bílaleigan Askja með öllu hafnað sem órökstuddum og bersýnilega röngum. Jafnvel þótt sýnt yrði að Bílaleigan Askja hafi notað umrædd auðkenni um þriggja ára skeið sé slíkur tími of skammur til að skapa einhverskonar tilkall til auðkennisins, enda hafi það hvorki náð markaðsfestu né orðið almennt þekkt fyrir tilstilli Bílaleigunnar Öskju. Í samræmi við grunnsjónarmið vörumerkjaréttar hvíli sönnunarbyrði um notkun og hverskonar rétt til auðkennis á þeim sem haldi slíku fram, og sé því með öllu hafnað að Bílaleigan Askja hafi sýnt fram á slíkt.

Í fjórða lagi hafi notkun Bílaleigunnar Öskju frá upphafi brotið í bága við rétt Bílaumboðsins Öskju, auk þess sem notkunin hafi ekki verið afskiptalaus allan þann tíma sem Bílaleigan Askja haldi fram, enda hafi Bílaumboðið Askja brugðist við notkuninni um leið og félagið hafi orðið vart við hana á fyrri hluta ársins 2013.

Í fimmta lagi fullyrði Bílaleigan Askja að firmanafn sitt og vörumerki sé samsett úr orðunum „Bílaleigan“ og „Askja“ annarsvegar og „Askja“ og „Car Rental“ hins vegar, og að saman myndi þau eina heild. Hvað þetta atriði varði veki Bílaumboðið Askja sérstaka athygli á því að notkun Bílaleigunnar Öskju á hinu skráða vörumerki ASKJA sé ekki í samræmi við framangreindar fullyrðingar. Vakin sé athygli á því að Bílaleigan merki bíla sína með orðmerkinu „Askja“ án þess að orðið „Car Rental“ né „Bílaleigan“ komi þar jafnframt fram. Þá sé aðstaða Bílaleigunnar í Keflavík vel merkt orðinu „Askja“ þar sem orðin „Car Rental“ standi að neðan smáum stöfum. Slík notkun brjóti ekki eingöngu gegn vörumerkjarétti Bílaumboðsins Öskju heldur brjóti hún jafnframt gegn 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005, enda eigi Bílaleigan Askja ekki tilkall til hins skráða vörumerkis Bílaumboðsins Öskju, sem félagið eigi einkarétt til notkunar á.

Hér verði sérstaklega að líta til þess að hið skráða vörumerki Bílaumboðsins Öskju sé orðmerkið ASKJA en sé ekki bundið við „Bílaumboðið Askja“. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 129/2012 hafi reynt m.a. á skráningu vörumerkisins „DOMUS fasteignasölu“. Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur hafi verið af Hæstarétti, hafi verið talið að vernd DOMUS fasteignasölu á vörumerki sínu væri bundið við orðmerkið í heild, en ekki hina tvo aðskildu hluta þess. Af þessu megi álykt að einkaréttur Bílaumboðsins Öskju nái ekki einvörðungu til



heildarinnar Bílaumboðsins Öskju heldur nái rétturinn til vörumerkisins ASKJA eins og sér, jafnvel þegar það sé notað með öðru orði, s.s. Bílaleigan.

Nauðsynlegt þyki að vekja athygli á misvísandi upplýsingar hvað skráningu lénsins askjacentral.is varði. Þær upplýsingar sem fram komi neðanmáls í bréfi Bílaleigunnar Öskju, að skráður eigandi askjacentral.is sé Interport ehf. vekir þar að auki upp fleiri spurningar. Samkvæmt bréfi Bílaleigunnar Öskju sé Interport einkahlutafélag að fullu í eigu Bílaleigunnar Öskju. Við skoðun upplýsingar úr CreditInfo sé Interport ekki í eigu Bílaleigunnar Öskju þvert á fullyrðingar bréfsins, jafnframt stangist þetta á við fullyrðingar í fyrri bréfaskriftum milli Bílaumboðsins Öskju og Bílaleigunnar Öskju þar sem fram hafi komið að Bílaleigan Askja hefði átt lénið skráð frá 30. desember 2010. Svo virðist sem rétthafaskipti á léninu hafi átt sér stað á haustmánuðum 2013 þannig að það hafi verið flutt frá Bílaleigunni Öskju til Interport.

Fyrirtækin Bílaleigan Askja og Interport séu að hluta til í eigu sömu aðila. Það sem vekir talsverða athygli sé að Interport, sem að sögn Bílaleigunnar Öskju sé dótturfélag þess, og skráður eigandi að léninu askjacentral.is starfræki bílasölu og heimasíða þess, interport.is, sé sölusíða sem eingöngu sýni Mercedes Benz bifreiðar til sölu. Bílaumboðið Askja sé umboðsmaður þeirrar bílategundar á Íslandi. Interport, ætlað dótturfélag Bílaleigunnar Öskju og skráður rétthafi askjacentral.is, sé því í beinni samkeppni við Bílaumboðið Öskju. Í ljósi þess að Interport sé í beinni samkeppni við Bílaumboðið Öskju verði að telja óhjákvæmilegt að ruglingshætta sé til staðar, enda um samskonar vöru að ræða sem aðilarnir bjóði upp á. Að lágmarki verði að ætla að Bílaleigan Askja geti ekki með nokkru móti talist grandlaus í vali sínu á því auðkenni sem fyrirtækið hafi valið að nota.

Mikilvægt sé að gera skýran greinarmun á þeim tveimur ruglingshættum sem 15. gr. a. laga nr. 57/2005 feli í sér. Fyrri tilvikið snúi að vernd neytenda, og réttmætum og góðum viðskiptaháttum, en einnig að mögulegri rýrnun á verðmæti vörumerkis. Hið seinna snúi að hagsmunum aðila sem mögulega séu í samkeppni og þar sem vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar og sé jafnframt sérstaklega háð því að báðir aðilar eigi tilkall til auðkennisins.

Hvað ruglingshættu gagnvart neytendum varði sé rétt að gera nánari grein fyrir þeim hagsmunum sem ákvæðinu sé ætlað að vernda og þeim skilyrðum sem verði að fullnægja. Ákvæðið geri ekki kröfu um sök, saknæma háttsemi eða ásetning. Það skipti því engu máli hvort tilgangur Bílaleigunnar Öskju sé að villa um fyrir mögulegum viðskiptavinum. Sé ruglingshætta til staðar, þ.e.a.s. ef firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt gefi villandi upplýsingar um hver standi að baki atvinnurekstrinum nægi það eitt og sér til þess að ákvæðið eigi við. Bílaumboðið Askja haldi því ekki fram að Bílaleigan Askja sé með einbeittum ásetningi að reyna að villa um fyrir neytendum hvað eignarétt og ábyrgð sína varði, en það sé engu að síður óhjákvæmilega afleiðing ólögmatrar notkunar Bílaleigunnar Öskju á vörumerki og auðkenni Bílaumboðsins Öskju.



Þegar ákvæðið sé lesið til samræmis við grunnsjónarmið vörumerkjaréttar, sér í lagi þegar litið sé til þess að ákvæði laga nr. 57/2005 séu til fyllingar vörumerkjarétti, sé augljóst að hin svokallaða *rottueitursregla* skipt hér máli. Í henni felist að hætta á ruglingi teljist vera til staðar gagnvart vel þekktu vörumerki ef notkun á öðru líku merki rýri orðspor hins þekhta merkis. Slík notkun felli ótvírætt undir óréttmæta viðskiptahætti skv. lögum nr. 57/2005. Í fyrirbyggjandi máli sé vörumerki og auðkenni Bílaumboðsins Öskju nátengd þeim bílategundum sem félagið flytji inn og selji. Gæði þeirra skipti miklu máli fyrir félagið og viðskiptavini þess. Í auglýsingum og markaðssetningum á vörum og þjónustu Bílaumboðsins Öskju sé vörumerki félagsins og auðkenni notað og verði það að teljast þekkt vörumerki hér á landi.

Sú staðreynd að Bílaumboðið Askja stundi bílasölu og Bílaleigan Askja reki bílaleigu skipti hér miklu máli. Starfsemi þessara tveggja fyrirtækja sé nátengd og í rekstarumhverfi dagsins í dag skarist vörur og þjónustuframboð þessara fyrirtækja, þannig að ótvírætt sé að vöru- og þjónustulíking sé til staðar. Í raun, í ljósi þess að Interport, eigandi vefsíðunnar askjacentral.is sé í beinni samkeppni við Bílaumboðið Öskju og bjóði upp á nákvæmlega sömu vöru sé vöru- og þjónustulíking ótvíræð. Á sama tíma sé talsverð hætta að almenningur álykti, útfrá firmanafni og verslunarmerki að hér sé um að ræða tvö fyrirtæki innan sama fyrirtækjahópsins, þ.e.a.s. að sömu eigendur standi að starfseminni, enda snúi starfsemin í báðum tilvikum að bifreiðum. Hér sé ekki um að ræða með öllu óskylda starfsemi heldur snúi bæði fyrirtækin að því að veita fólki aðgang að bifreiðum til að komast milli staða.

Það orðspor sem Bílaumboðið Askja hafi byggt upp í kringum bifreiðar sínar tengt vörumerki sínu ASKJA sé ógnað með starfsemi bílaleigu undir sama nafni. Jafnframt sé hér um afar villandi nafn að ræða gagnvart neytendum. Ekki eingöngu sé hér um að ræða neytendasjónarmið, heldur kunni slíkt jafnframt að hafa bein áhrif á samkeppnisstöðu Bílaumboðsins Öskju. Sé starfsemi, þjónusta og sú vara sem Bílaleigan Askja bjóði upp á ekki í samræmi við þær kröfur og þá starfsemi sem Bílaumboðið Askja viðhaldi, geti það haft bein áhrif á stöðu félagsins. Sú staðreynd að Bílaleigan Askja t.a.m. leigi út bifreiðar, og merki þær „Askja“, sem samkeppnisaðilar Bílaumboðsins Öskju flytji inn séu óásættanlegir viðskiptahættir fyrir alla aðila.

Hvað þessi atriði varði sé gagnlegt að líta til áðurtilvitnaðs Hæstaréttardóms nr. 538/2012. Í þeim dómi sé áhersla lögð á neytendavernd. Hér sé nauðsynlegt að skýra 3. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, sem banni notkun eða vísun til vörumerkis þegar slík vísun gefi til kynna að vara eða fylgifié eða annað slíkt komi frá eiganda vörumerkisins eða að hann hafi gefið samþykki sitt til notkunar merkisins, til samræmis við ákvæði 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sem segi að óheimilt sé að nota firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Hér skipti ekki máli hvort aðilar séu í beinni samkeppni þegar tengsl nafnanna séu það náin að ætla megi að þau séu hluti af sömu fyrirtækjasamstæðu og/eða vörur þeirra séu í sama gæðaflokki eða uppruni þeirra sé sá sami.



Bílaumboðið Askja telji ljóst að hvað þetta varði hljóti að vera óumdeilt að hér sé talsverð ruglingshætta fyrir neytendur. Vísist til fyrra bréfs hvað frekari umfjöllun um samspil og skörun fyrirtækjanna varði.

Í bréfi sínu hafni Bílaleigan Askja því að líkindi séu með auðkennum Bílaumboðsins Öskju og Bílaleigunnar Öskju. Vert sé að hafa í huga að það orðmerki sem Bílaumboðið Askja hafi skráð sem vörumerki sé ASKJA, og hafi merkið verið skráð árið 1999, eða fyrir 15 árum síðan. Jafnframt verði að líta til þess að Bílaumboðið Askja eigi fullan rétt og fullt tilkall til auðkennisins Bílaumboðið Askja. Skoðun og mat á merkjalíkingu geti ekki takmarkast við að skoða myndmerki félagsins og bera það sama við það merki sem Bílaleigan Askja noti stöku sinnum. Taka verði mið af því sérstaklega og sjálfstætt að Bílaumboðið Askja eigi í fyrsta lagi tilkall til vörumerkisins ASKJA, í annan stað tilkall til orðmerkisins Bílaumboðið Askja og að lokum tilkalla til myndmerkisins. Ekki sé sérstaklega byggt á myndmerkinu í máli þessu.

Af fyrirliggjandi gögnum, þ.m.t. fylgiskjölum, sem ekki hafi verið mótmælt, sjáist bersýnilega að áhersla auðkennis Bílaleigunnar Öskju sé á orðinu „Askja“ sem þá sé ætlað að vera sérkennandi fyrir fyrirtækið, hvort sem litið sé til merkinga á bifreiðum (svartir stafir á hvítum reit), merkinga á aðstöðu í Keflavík eða merkinga á vefsíðu. Orðin „car rental“ eða „Bílaleigan“ þegar þau komi fram, séu í bakgrunni og virðist fyrst og fremst til skýringar um starfsemina en ekki eiginlegur hluti auðkennis eða sérkennis Bílaleigunnar Öskju. Ætluð samsetning orðsins Askja og „car rental“ eða „Bílaleiga“ sé því í rauninni ekki til staðar við markaðssetningu.

Jafnvel þó litið yrði á samsetningu þessara orða sem eina heild séu þau ekki aðgreiningarhæf frá orðmerki Bílaumboðsins Öskju. Ef litið sé á „Bílaleiguna Öskju“ og það borið saman við „Bílaumboðið Öskju“ sé talsverð ruglingshætta til staðar. Eini munurinn á heitunum sé „umboð“ og „leiga“. Áhersla sé augljóslega í báðum tilvikum á hugtakið Bíll og orðið Askja. heildarmyndin sé því eins. Ef litið sé á ensku útgáfu Bílaleigunnar Öskju, þ.e. Askja Car Rental, þá sé viðskeytið car rental ekki til þess fallið að minnka líkur á ruglingi. Áherslan sé fyrst og fremst á Askja og svo bifreiðatengd þ.e. í orðinu „car“. Þá sé óumdeilanlega til staðar hljóðlíking með orðunum Askja og jafnframt Bílaleigan og Bílaumboðið.

Hvað ruglingshættu vöru og þjónustu varði sé málflutningi Bílaleigunnar Öskju hafnað. Ítrekuð sé afstaða og umfjöllum Bílaumboðsins Öskju frá fyrra bréfi. Í ljósi þess að merkjalíking sé mikil verði ekki gerðar jafn ríkar kröfur og annars til vöru- og þjónustulíkingar. Engu að síður sé vert að fjalla eilítið um þá vöru- og þjónustulíkingu sem til staðar sé. Mikilvægt sé að hafa í huga að ekki sé gerð krafa um að vara og þjónusta sé sú sama, heldur eingöngu að líkur séu til þess að ruglingshætta skapist. Í ljósi nýframkominna upplýsinga um réttthafa lénsins askjacarrental.is verði jafnframt að taka tillit til þess að Interport sé í beinni samkeppni við Bílaumboðið Öskju og hafi m.a. eingöngu til sölu Mercedes-Benz bifreiðar. Vörulíking sé því ótvíræð hvað Interport varði. Í ljósi þeirrar samsömunar sem komi fram í bréfi Bílaleigunnar Öskju á félögunum Bílaleigan Askja,



Interport og Bílaleiga Reykjavíkur, sem og þess sameiginlega eignarhalds sem sé á félögunum fari Bílaumboðið Askja fram á að mat á vöru- og þjónustulíkingu taki mið af þeirri starfsemi sem m.a. Interport hafi með höndum.

Í öllu falli ítreki Bílaumboðið Askja að á almennum bílaleigu- og bílasölumarkaði sé starfsemin búin að færast töluvert nær og sé um að ræða eðlislíka þjónustu á mörkuðunum. Bílaumboðið Askja hafi áður nefnt dæmi því til stuðnings og telji Neytendastofa umræddar tilvísanir til tiltekinnar starfsemi bílaleiga og bílaumboða ekki fullnægjandi sé félagið tilbúið til að færa fram frekari gögn þessu til stuðnings og óski eftir frekari fresti til að sýna fram á þetta með frekari gögnum, telji Neytendastofa þörf á. Bílaumboðið Askja leggi áherslu á að umrædd þróun á markaðnum sé almannavitneskja og að almenningur sé meðvitaður um þetta. Bílaleigan Askja efist í bréfi sínu um að bílaleigur landsins fái stöð í auknum mæli við bílasölu og öfugt. Það sé þó staðreynd sem fái jafnframt styrka stöð í fyrirtækjaskipulagi Bílaleigunnar Öskju sem, samkvæmt eigin orðum, eigi dótturfélagið Interport sem starfræki bílasölu til hliðar við starfsemi bílaleigunnar. Þessi staðreynd hafi talsverð áhrif við úrlausn ruglingshættu í málinu.

Nauðsynlegt sé jafnframt að hafa í huga að starfsemi Bílaleigunnar Öskju virðist, enn sem komið sé, vera lítil. Það geti ekki haft takmarkandi áhrif á rétt Bílaumboðsins Öskju þó Bílaleigan Askja, í dag, sökum stærðar sinnar bjóði ekki upp á sambærilegt úrval og aðrar bílaleigur. Hún starfi engu að síður á sama markaði og hverskonar vöru- og þjónustulíking milli bílaleiga og bílasala almennt hljóti að eiga við milli Bílaumboðsins Öskju og Bílaleigunnar Öskju.

Í bréfi sínu geri Bílaleigan Askja athugasemd við að starfsemi fyrirtækjanna hafi ólíka atvinnugreinaflokkun. Slík flokkun sé ekki ákvarðandi um vöru- eða þjónustulíkingu og hafi því ekki raunverulega þýðingu í fyrirliggjandi máli. Jafnframt telji Bílaleigan Askja að starfsemi Bílaumboðsins Öskju sé ólík og félögin ekki keppinautar, jafnframt telji Bílaleigan Askja að sökum sérreglna um bílaleigur skarist starfsemin ekki. Þessar ályktanir hafi ekki raunverulega þýðingu í fyrirliggjandi máli. Líta verði til þess hvernig almenningur líti á fyrirtækin og hvort almenningur kunni að rugla fyrirtækjunum saman og/eða telja að um sama aðila sé að ræða.

Í bréfi sínu fullyrði Bílaleigan Askja að um sé að ræða sérhæfða leigu á fjórhjóladrifnum bifreiðum. Ef litið sé á vefsvæði Bílaleigunnar Öskju sjáist hinsvegar að leigan sé ekki bundin við fjórhjóladrifnar bifreiðar, heldur sé einnig boðið upp á smábifreiðar.

Þá segi í bréfi Bílaleigunnar Öskju að markhópur fyrirtækjanna sé afar ólíkur. Ekkert hafi fram komið um að viðskiptamannahópur Bílaleigunnar Öskju séu nær eingöngu erlendir ferðamenn, né að viðskiptamenn Bílaumboðsins Öskju séu nær eingöngu innlendir aðilar. Burtséð frá því megi ljóst vera að viðskiptamenn Bílaumboðsins Öskju, þ.á.m. fyrirtæki, framkvæmdastjórnar og aðrir, séu líklegir til að mæla með fyrir erlenda gesti, starfsmenn og



ráðgjafa að versla við tiltekna bílaleigu. Þá skapi það gríðarlegan rugling ef að mælt sé með Bílaleigunni Öskju á þeim forsendum að umræddir viðskiptavinir Bílaumboðsins Öskju telji tengsl milli fyrirtækjanna. Slíkur ruglingur sé ekki einvörðungu óheppilegur, heldur afar raunverulegur. Jafnframt kynni þjónusta Bílaleigunnar Öskju að hafa bein áhrif á ímynd fyrirtækja á Bílaumboðinu Öskju.

Fullyrðingar Bílaleigunnar Öskju um hliðstæður milli málsins og úrskurða áfrýjunarnefndar neytendamála í málum nr. 2/2012 og 5/2012 sé með öllu hafnað. Í fyrrnefnda úrskurðinum hafi ekki verið talin næg merkjalíking milli vörumerkjanna, þ.m.t. sérstaklega myndmerkjanna og þ.a.l. hafi þurft talsverða líkingu milli starfsemi fyrirtækjanna. Notkun merkjanna hafi líka verið talsvert frábrugðin þar sem annað merkið hafi eingöngu verið notað um fyrirtækið, en hitt eingöngu um tiltekna vörulínu. Í fyrirliggjandi máli sé ekki um slíka aðgreiningu að ræða. Í síðarnefnda úrskurðinum hafi í fyrsta lagi ekki verið til að fara skráðu vörumerki, eins og í fyrirliggjandi máli. Þá hafi annarsveggar verið um að ræða verslun sem fari fyrst og fremst með sölu rafrækja en hins vegar rafverktaka sem selji persónulega þjónustu sína og starfsmanna. Ekki sé því hægt að líkja þessum tveimur málum saman.

Heitið Askja sé sérkennandi á bifreiðamarkaði og þegar litið sé til samkeppnisaðila, s.s. Heklu, sé ljóst að skírskotun til þekktrar náttúruperlina sé algeng á bifreiðamarkaðnum. Notkun tveggja óskyldra aðila á heitum vinsælla ferðamannstaða eða fallegra náttúruperlina í tengslum við tiltekin farartæki, s.s. bifreiðar, sé því afar villandi. Dæmin sem Bílaleigan Askja taki um ferðaþjónustufyrirtækið Hótel Heklu og Bílaumboðið Heklu sem og dæmin sem tekin séu í tengslum við nöfnin Katla, Esja og Geysir, séu góðra gjalda verð, en öll eigi þau sammerkt að ekkert þeirrar starfsemi sem dæmi séu tekin af séu jafnskyld og starfsemi Bílaleigunnar Öskju og Bílaumboðsins Öskju. Málflutningi Bílaleigunnar Öskju hvað þetta varði verði því að hafna sem órökstuddu.

Rétt þyki að gera almenna athugasemd við það ósamræmi sem virðist í upplýsingum um hver það sé sem eigi, reki og/eða markaðssetji Bílaleiguna Öskju. Samkvæmt bréfi Bílaleigunnar Öskju sé það félagið Bílaleiga Reykjavíkur sem starfrækt hafi bílaleigu undir vörumerkinu Askja Car Rental og sé því haldið fram að Bílaleiga Reykjavíkur og Bílaleigan Askja séu í eigu sömu aðila. Engu að síður sé bréfið ritað fyrir hönd Bílaleigunnar Öskju sem virðist koma fram sem hinn eiginlegi aðili í þessu máli. Bílaumboðinu Öskju þyki mikilvægt að úr því verði skorið hver það sé sem noti vörumerki og auðkenni félagsins með óréttmætum hætti.

3.

Bréf Bílaumboðsins Öskju var sent Bílaleigunni Öskju til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 24. janúar 2014. Svar barst með bréfi, dags. 6. febrúar 2014, þar sem segir að það sé fjarri sanni að dómur Hæstaréttar í máli nr. 455/2007 eigi ekki við í málinu eins og Bílaumboðið Askja haldi fram. Dómurinn byggir á því að niðurstaða um afskráningu firmanafns væri forsenda þess að unnt yrði að verða við öðrum dómkröfum. Málsástæður stefnda í málinu, sem byggt hafi á ruglingshættuákvæðum laga nr. 57/2005, hafi engu breytt



þar um. Dómkröfur stefnanda í málinu hafi m.a. verið á þá leið að krafist hafi verið viðurkenningar á því að stefnda væri óheimilt að nota tiltekið heiti í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem væri á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt. Ljóst sé að andmælafrestur við skráningu firmanafns hafi áhrif á það með hvaða hætti aðilar geti byggt rétt sinn á öðrum ákvæðum sérlega til verndar auðkennum. Tilvísun Bílaumboðsins Öskju til úrskurða áfrýjunarnefndar og ákvarðana Neytendastofu breyti þar engu enda fái ákvarðanir og úrskurðir stjórnvalda ekki breytt skýrri niðurstöðu Hæstaréttar.

Í öllu falli hljóti Neytendastofa að hafa hliðsjón af því við mat á tómlæti Bílaumboðsins Öskju að óumdeilt sé að Bílaumboðið Askja hafi ekki hreyft við andmælum þegar Bílaleigan Askja hafi skráð firmanafn sitt í hlutafélagaskrá.

Í bréfi sínu hafni Bílaumboðið Askja jafnframt sem ósannaðri þeirri staðreynd að Bílaleigan Askja hafi frá upphafi varið umtalsverðu fé til markaðssetningar auðkennisins og að Bílaleigan Askja hafi ekki sýnt fram á neina slíka markaðssetningu. Bílaleigunni Öskju sé ljúft og skylt að vísa þessum fullyrðingum Bílaumboðsins Öskju á bug.

Bílaleigan Askja ítreki að Bílaumboðið Askja hafi glatað hugsanlegum rétti gagnvart Bílaleigunni Öskju fyrir tómlæti.

Ítrekuð sé frávísunarkrafa Bílaleigunnar Öskju. Bent skuli á að vissulega þurfi að hafa til hliðsjónar ýmis sjónarmið við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005, þar á meðal samkeppnissjónarmið líkt og gert hafi verið í dómi Hæstaréttar í máli nr. 538/2012. Í því máli hafi hins vegar verið um hreina og klára keppinauta að ræða og þjónustulíking því alger. Þetta eigi alls ekki við um Bílaleiguna Öskju og Bílaumboðið Öskju líkt og fyrr hafi komið fram. Þar sem augljóst sé að Bílaleigan Askja og Bílaumboðið Askja séu ekki keppinautar sé óhjákvæmilegt að vísa erindi Bílaumboðsins Öskju frá.

Í bréfi Bílaumboðsins Öskju sé því haldið fram að Bílaleigan Askja eigi ekki tilkall til auðkennis síns. Bílaumboðið Askja haldi því þannig fram að órökstutt sé að Bílaleigan Askja hafi markaðssett sig undir heitinu Askja Car Rental í þrjú ár. Þessu hafni Bílaleigan Askja sem rangfærslu.

Bílaleigan Askja hafi átt lénið askjacarrental.is skráð frá 30. desember 2010 og firmanafnið Bílaleigan Askja ehf. skráð frá 18. janúar 2011. Með bréfinu fylgi gögn sem sýni fram á stöðuga notkun lénsins og markaðssetningu Bílaleigunnar Öskju á vörumerkinu Askja Car Rental á internetinu. Það sé því ljóst að félagið hafi notað auðkennin í þó nokkurn tíma átörlulaust og hafi því fullt tilkall til þeirra sem vörumerkis á grundvelli notkunar.

Sjónarmiðum Bílaumboðsins Öskju um að Bílaleigan Askja eigi ekki löglegt tilkall til auðkennisins þar sem auðkennið hafi ekki öðlast markaðsfestu sé algerlega hafnað. Hvorki ákvæði laga nr. 57/2005 né laga nr. 45/1997 geri kröfu um markaðsfestu til þess að auðkenni



geti notið verndar. Það nægi að auðkennið hafi verið notað. Fyrir utan það að vera röng túlkun á inntaki þeirrar réttarverndar sem um ræði þá sé fullyrðingum Bílaumboðsins Öskju um að vörumerki Bílaleigunnar Öskju hafi ekki náð markaðsfestu einnig hafnað. Öll hjálögð gögn sýni að vörumerkið sé þekkt og hafi náð töluverðri markaðsfestu með markvissri markaðssetningu Bílaleigunnar Öskju, t.d. á internetinu.

Í bréfi sínu haldi Bílaumboðið Askja því fram að Bílaleigan Askja merki bíla sína eingöngu með orðinu „Askja“ án þess að þar komi fram orðin „Car Rental“. Þetta séu rangfærslur. Ef þær óskýru myndir, sem fylgdu bréfi Bílaumboðsins Öskju, séu gaumgæfðar sjáist orðið „car rental“.

Í ljósi umfjöllunar Bílaumboðsins Öskju um Interport, Bílaleigu Reykjavíkur og Bílaleiguna Öskju þyki rétt að taka af öllu tvímæli um þau atriði. Bílaleiga Reykjavíkur sé fyrirtæki sem noti ýmis ólík vörumerki til markaðssetningar á þjónustu sinni, sbr. Reykjavík Rent a Car og Iceland Car Rental. Þá sé Interport einnig í eigu sömu eigenda og Bílaleiga Reykjavíkur. Vefsíðan Interport sé hins vegar óvirk heimasíða að því leyti að fyrirtækið hafi ekki selt bifreiðar til neytenda síðan árið 2007. Raunar sjái félagið eingöngu um innflutning á bifreiðum sem seldar séu Bílaleigu Reykjavíkur. Að því er varði Bílaleiguna Öskju þá hafi félagið eigið firma, lénanafn og vörumerki og bjóði þjónustu sína í samstarfi við Bílaleigu Reykjavíkur með áherslu á markaðssetningu til erlendra ferðamanna.

Í bréfi sínu leggi Bílaumboðið Askja áherslu á að gera verði greinarmun á mati á þeirri ruglingshættu sem um ræði í 1. og 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Bílaumboðið Askja telji þannig að hinn fyrri málsliður snúi að vernd neytenda og viðskiptahátta og rýrnun vörumerkis en að hinn seinni málsliður snúi að hagsmunum keppinauta. Þetta sé undarleg röksemdafærsla og sé að því er virðist úr lausu lofti gripin. Ekkert í greinargerð eða öðrum undirbúningsgögnum ákvæðisins styðji þessa túlkun. Þá verði ekki séð af framkvæmd stofnana sem fari með neytendamál að ólík sjónarmið stjórni túlkun þessara ákvæða. Dilkadráttur Bílaumboðsins Öskju að þessu leyti geti því ekki og ætti ekki að hafa þýðingu við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Samkvæmt framkvæmd Neytendastofu og áfrýjunarnefndar neytendamála teljist aðili máls eiga tilkall til auðkennis síns þegar hann hafi fengið lén skráð hjá ISNIC, þegar hann hafi fengið firmanafn skráð, þegar gögn máls bendi til notkunar vörumerkis, o.s.frv. Til þess að 1. málsl. eigi við þyrfti aðili máls beinlínis að vera að reyna að villa á sér heimildir. Þetta sé afar sjaldgæft í framkvæmd enda sé 1. málsl. 15. gr. a. beitt mun sjaldnar en 2. málsl. ákvæðisins. Ágreiningur máls þessa ráðist af túlkun á 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 líkt og fram hafi komið í fyrra bréfi Bílaleigunnar Öskju.

Þá telji Bílaleigan Askja að Bílaumboðið Askja seilist langt með tilvísun sinni til *rottueitursreglunnar*. Sú meginregla varði eingöngu tilvik þegar óheppileg hugartengsl verði í hugum neytenda milli tveggja auðkenna. Með öðrum orðum verði tengingin að rýra orðspor



vel þekktis vörumerkis. Reglan hafi hlotið nafn sitt því hin óheppilegu tengsl milli þjónustunnar séu særanda. Fyrir utan það að nota ekki vörumerki Bílaumboðsins Öskju þá verði ekki séð að starfsemi Bílaleigunnar Öskju gæti með nokkru móti rýrt orðspor Bílaumboðsins Öskju.

Bílaleigan Askja fagni tilvísun Bílaumboðsins Öskju til neytendasjónarmiða. Ályktanir Bílaumboðsins Öskju um að neytendur muni einhvern veginn telja að Bílaumboðið Askja og Bílaleigan Askja teljist til sömu fyrirtækjasamsteypu séu hins vegar afar langsóttar og lítt rökstuddar. Hæpið sé að hinn almenni neytandi hugsi þetta langt. Minnt skuli á að við mat á ruglingi þurfi að miða við hinn almenna neytanda þeirrar gerðar vöru eða þjónustu sem um ræði og einkenni vörunnar og þjónustunnar. Vísast um þetta til umfjöllunar í fyrra bréfi. Líklegra sé að þegar neytandi leiti til Bílaumboðsins Öskju þá megi fastlega gera ráð fyrir að honum sé efst í huga vörumerki bifreiðarinnar sem hann hafi hug á að kaupa. Vörumerki Bílaumboðsins Öskju sé í aukahlutverki í því samhengi. Þegar litið sé til þess í ofanálag hve ólík orð- og myndmerki félaganna séu og hve ólík þjónusta og vara sé í boði og hverjir markhópar fyrirtækjanna séu verði að telja afar ólíklegt að hætta sé á að neytendur telji tengsl vera á milli fyrirtækjanna.

Um merkjalíkingu segi Bílaumboðið Askja að ekki sé sérstaklega byggt á myndmerki í þessu máli. Því fari fjarri að Bílaumboðið Askja geti takmarkað til hvaða þátta heildarmat samkvæmt 15. gr. a. taki til. Mat á ruglingshættu samkvæmt ákvæðinu sé heildarmat. Framkvæmd Neytendastofu sýni glöggt að tekið sé tillit til allra þátta við mat á ruglingshættu. Líkt og fram hafi komið í fyrra bréfi séu myndmerki aðila gjörólík og því þurfi ekki að fjölyrða um að engin ruglingshætta sé á milli þeirra. Þetta hafi afgerandi þýðingu við heildarmatið.

Þá sé síður en svo sjálfgefið að orðlíking sé með orðmerkjunum Askja og Askja Car Rental. Þegar um sé að ræða samsett orð og alger hljóðlíking sé með áhersluorðinu þýði það ekki sjálfkrafa ruglingshættu. Viðskeytin Car Rental og Bílaleigan séu einmitt vel til þess fallin að draga úr ruglingi milli auðkennanna. Sé horft til heildarmyndar, samsetningar orða og myndmerkja aðila sé ljóst að ekki sé merkjalíking með auðkennunum.

Í bréfi sínu fari Bílaumboðið Askja fram á að mat á vöru- og þjónustulíkingu taki mið af þeirri starfsemi sem Interport hafi með höndum. Þetta telji Bílaleigan Askja vera fráleita kröfu. Mál þetta lúti augljóslega ekki að starfsemi eða markaðssetningu Interport enda markaðssetji Interport ekki starfsemi sína með vörumerkinu Askja Car Rental. Öll markaðssetning sem fram fari undir vörumerki Askja Car Rental lúti að leigu bifreiða til erlendra ferðamanna. Vörumerkið Askja Car Rental blasi þannig við þeim neytendum þegar þeir taki ákvarðanir um leigu á bifreið. Það hlyti að teljast kraftaverki líkast ef hinn almenni erlendi ferðamaður tæki sér tíma til að ruglast á Bílaumboðinu Öskju og Bílaleigunni Öskju með því að finna og fara inn á ISNIC lénaskrá, fletta þar upp réttthafa lénsins askjacarrental.is, Interport ehf., því næst



finna heimasíðu Interport og draga þá ályktun að einhver tengsl hljóti nú að vera á milli Askja Car Rental og Bílaumboðsins Öskju sem hann hafi aldrei heyrt minnst á.

Eitt af aðalatriðum þessa máls sé hinn mikli munur sem sé á markahópi aðila og vöru- og þjónustuframboði aðila. Vöru- og þjónustulíking sé einfaldlega ekki til staðar eins og fyrr hafi fram komið og hafi þetta afgerandi þýðingu fyrir ruglingshættumat málsins.

Í máli áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 2/2012 sé að finna hliðstæðu ólíkt því sem Bílaumboðið Askja haldi fram. Þannig noti Bílaumboðið Askja vörumerki sitt eingöngu til auðkenningar á fyrirtæki sínu en ekki vörum sínum ólík Bílaleigunni Öskju sem merki leigubifreiðar sínar með vörumerki sínu. Í máli áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 5/2012 hafi aðilar málsins vissulega báðir sýslað með bifreiðar en með gjörólíkum hætti. Að öðru leyti vísist til fyrri umfjöllunar um þessar úrlausnir.

Síðast en ekki síst þræti Bílaumboðið Askja fyrir það að markhópar félaganna séu ólíkir og segi að ekkert hafi fram komið um þetta atriði. Meðfylgjandi bréfi Bílaleigunnar Öskju séu bókanir ársins 2012 og 2013 sem sýni að markhópur félagsins og sala þjónustu sé eingöngu til erlendra ferðamanna. Einnig sýni ítarleg gögn um markaðssetningu félagsins á internetinu að þjónustan sé eingöngu markaðssett til erlendra ferðamanna. Einnig megi benda á að Bílaleigan Askja hafi enn fremur lagt mikið upp úr því að greiða fyrir auglýsingar og leitarniðurstöður á leitarvélinni google.com. Leitarniðurstöður sýni að næsta útilokað sé að ruglingur verði við vörumerki Bílaumboðsins Öskju. Rétt sé að benda á í þessu samhengi að Bílaumboðið Askja hafi ekki enn sýnt fram á það að markhópur þess félags og sala á vörum sé ekki fyrst og fremst til íslenskra neytenda. Þá séu getgátur Bílaumboðsins Öskju um ráðleggingar til erlendra gesta afar langsóttar. Að öðru leyti sé vísað til fyrri umfjöllunar.

4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 6. mars 2014, var Bílaumboðinu Öskju sent bréf Bílaleigunnar Öskju. Svar barst með bréfi, dags. 19. mars 2013, þar sem ítrekuð eru þau atriði sem fram hafi komið í fyrri bréfum.

Í bréfinu segir að nauðsynlegt sé að snerta á atriðum er tengist Bílaleigunni Öskju og tengdum fyrirtækjum, sérstaklega í ljósi þeirra fylgiskjala sem Bílaleigan Askja hafi lagt fram. Í bréfi Bílaleigunnar Öskju hafi verið reynt að taka af öll tvímæli um tengsl Bílaleigunnar Öskju við Bílaleigu Reykjavíkur og Interport. Enn gæti hinsvegar töluverðs ósamræmis í málflutningi Bílaleigunnar Öskju. Bílaleigan Askja segist eiga firma, lénanafn og vörumerki sitt og sé því gefið í skyn að Bílaleigan Askja sé sjálfstæð. Á sama tíma virðist Bílaleigan Askja samsama sig Bílaleigu Reykjavíkur sem og Interport þegar Bílaleigan Askja leggi fram viðskiptareikninga og samninga Bílaleigu Reykjavíkur máli sínu til stuðnings. Þrátt fyrir skýra skráningu um hið gagnstæða hafi Bílaleigan Askja ekki horfið frá þeim málflutningi að lénið askjacarrental.is sé í sinni eigu. Hér virðist Bílaleigan Askja samsama sig Interport sem skv. bréfi Bílaleigunnar Öskju frá 6. febrúar 2014 stundi innflutning á bifreiðum og sé því í



beinni samkeppni við Bílaumboðið Öskju. Bílaleigan Askja og hin tengdu fyrirtæki verði að bera hallan af áhrifum þess óskýra sambands og hinna óljósu tengsla sem á milli þeirra séu. Þannig verði að skoða og skýra fylgiskjöl, tengsl og mál þetta allt með hliðsjón af því að Bílaumboðið Askja verði ekki í lakari stöðu vegna þessa.

Rétt sé að gera eftirfarandi athugasemdir við fylgiskjöl Bílaleigunnar Öskju og tengdum fullyrðingum um að fyrirtækið hafi varið umtalsverðu fé til markaðssetningar ætlaðs auðkennis síns. Bílaumboðið Askja hafni þeirri staðhæfingu sem ósannaðri í ljósi fylgiskjala, en í öllu falli sé það afstaða Bílaleigunnar Öskju að hverskonar markaðssetning geti ekki hafa átt sér stað í góðri trú. Kostnaður vegna markaðssetningarinnar geti þar að auki ekki breytt þeim réttindum sem um ræði í málinu og vísist til fyrri samskipta um einkarétt Bílaumboðsins Öskju á vörumerkinu ASKJA.

Hvað gildi dóms Hæstaréttar í máli nr. 455/2007 varði sé ítrekuð fyrri afstaða auk þess sem jafnframt sé ítrekuð augljóst afstaða Neytendastofu, áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem og afstaða áfrýjunarnefndar neytendamála sem Bílaumboðið Askja byggir afstöðu sína á. Hvað varði tómlæti Bílaumboðsins Öskju sé bent á að mál þetta varði ekki beitingu laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, heldur laga nr. 57/2005.

Bílaleigan Askja haldi því fram að félagið eigi tilkall til auðkennisins Askja. Þannig byggir Bílaleigan Askja á því að hafa átt lénið askjacarrental frá 30. desember 2010 og firmanafnið Bílaleigan Askja ehf. skráð frá 18. janúar 2011. Þá telji Bílaleigan Askja að félagið hafi sýnt fram á stöðuga notkun lénsins og markaðssetningu á vörumerkinu Askja Car Rental á internetinu. Bílaleigan Askja gangi svo langt að halda því fram að félagið hafi notað auðkennin í þó nokkurn tíma átölulaust og hafi því fullt tilkall til vörumerkis á grundvelli notkunar.

Í fyrsta lagi vísi Bílaumboðið Askja til fyrri umfjöllunar. Í annan stað telji Bílaumboðið Askja rétt að benda á að tilkall til vörumerkis á grundvelli notkunar byggir á ákvæði 2. tölul. 3. gr. laga nr. 45/1997. Þar segi að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun vörumerkis sem sé og hafi verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Að því marki sem hægt sé að líta á fylgiskjöl með bréfi Bílaleigunnar Öskju sem vísbendingu um notkun sé nokkuð ljóst að sú notkun hafi ekki átt sér stað á Íslandi. Af því leiði að vörumerkjaréttur að íslenskum lögum hafi því ekki stofnast hér á landi.

Bílaumboðið Askja leggi jafnframt áherslu á að Bílaleigan Askja geti ekki átt löglegt tilkall til auðkennisins. Notkun Bílaleigunnar Öskju á vörumerkinu ASKJA brjóti gegn réttindum Bílaumboðsins Öskju. Af því atriði einu leiði að Bílaleigan Askja eigi ekki löglegt tilkall til auðkennisins. Þá sé því hafnað að Bílaleigan Askja þurfi ekki að sýna fram á markaðsfestu. Kröfu um markaðsfestu sé vissulega ekki lengur að finna í lögum nr. 45/1997. Þrátt fyrir það feli íslensk réttarframkvæmd í sér að stofnun vörumerkjaréttar við upphaf notkunar, þ.e. án markaðsfestu, geti eingöngu átt sér stað þar sem aðili sanni að hann hafi fyrstur ákveðið að



nota tiltekið vörumerki. Í máli þessu sé óumdeilt að Bílaleigan Askja sé ekki fyrst fyrirtækja til að nota auðkennið ASKJA og verði því að lágmarki að gera kröfu um að markaðsfesta hér á landi sé sönnuð. Það hafi ekki verið gert. Þá þyki sannað að hin ætlaða átölulausa notkun félagsins hér á landi á auðkennum sínum hafi varað mjög skammt og geti með engu móti orðið til þess að skapa Bílaleigunni Öskju nokkurt tilkall til auðkennisins.

Bílaumboðið Askja telji mynd af merktum Hyundai bíl Bílaleigunnar Öskju tala sínu máli. Ef merkið þurfi að skoða gaumgæfilega til að sjá viðbótina „car rental“ þyki Bílaumboðinu Öskju ljóst að merkingin sé villandi og brjóti skýlaust gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Þá hafi Bílaleigan Askja ekki sýnt fram á að merkingar hafi frá upphafi verið notaðar á bifreiðar Bílaleigunnar Öskju. Þetta skipti þó engu máli því þær merkingar séu vísbending um að í öllu falli sé brotið gegn vörumerkjarétti Bílaumboðsins Öskju sem og ákvæðum laga nr. 57/2005.

Bílaumboðið Askja ítreki afstöðu sína hvað ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 varði að í því ákvæði felist tvíþætt ruglingshætta. Annars vegar sé um að ræða ruglingshættu sem fram komi í seinni hluta 1. málsl. ákvæðisins, þegar firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Þ.e.a.s. þegar neytandi kunni að telja að raunverulegur eigandi eða ábyrgðaraðili sé annar en sá sem raunverulega standi að baki atvinnurekstrinum. Hins vegar sé um að ræða ruglingshættu skv. 2. málsl., þegar auðkennin, sem viðkomandi eigi tilkall til, sé notað þannig að villst sé á því og öðru sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Fyrri gerð ruglingshættunnar geri ekki kröfu um þjónustu- eða vörulíkingu.

Umræddur greinarmunur eigi ekki eingöngu stoð í orðanna hljóðan ákvæðisins, heldur og í dómum Hæstaréttar og vísist hér til dóms í máli nr. 538/2012 þar sem segi: „*Markmið ákvæðisins [15. gr. a. laga nr. 57/2005] er ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum [...]*“. Í þessum ummælum Hæstaréttar kristallist hin tvíþætta ruglingshætta ákvæðisins sem sé óumdeilanlega skýr við einfaldan lestur ákvæðisins.

Þar að auki sé umræddur skilningur í samræmi við grundvallarreglur og sjónarmið vörumerkjaréttar sem komi hvað sterkast fram í *kodak reglunni* svokallaðri og *rottueitursreglunni* en báðar reglurnar séu af sama meiði og eigi rót að rekja til þess þegar vörumerki kunni að gefa villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Viðurkennt sé að ef merki sé þekkt fyrir gæði, sé ekki aðeins nauðsynlegt að vernda eiganda þess heldur og almenning gegn villu.

Bílaleigan Askja telji Bílaumboðið Öskju seilast langt með tilvísun til *rottueitursreglunnar* þar sem sú regla snúi að rýrnum orðspors vel þekkts vörumerkis. Samkeppni um sölu bifreiða og þjónusta við bifreiðar sé mikil hér á landi og víðsvegar. Bílaumboðið Askja leggi áherslu á gæði bæði bifreiðanna sem séu til sölu og þjónustunnar, sem og aðgreining þeirra gæðavara og þjónustu sem í boði sé frá öðrum bifreiðaumboðum og framleiðendum. Það að vörumerki



Bílaumboðsins Öskju, ASKJA, sé tengt öðrum bifreiðum og bifreiðategundum sem Bílaumboðið Askja geti ekki sjálft metið, hafi að sjálfsögðu í för með sér rýrnum á orðspori vörumerkisins. Ítrekað skuli að reglan geri ekki kröfu um huglægar ástæður, þ.e.a.s. að notkunin sem brjóti gegn eldra merki sé vísvitandi ætlað að rýra orðspor þess.

Við mat Neytendastofu á þessum reglum verði að hafa hliðsjón af seinni hluta 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 eins og sá málsliður sé skýrður til samræmis við 4. gr. laga nr. 45/1997. Sérstök athygli sé vakin á 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. sem og 2. mgr. og 3. mgr. sömu greinar laganna. Líta verði svo á að augljós tengsl séu milli þeirrar þjónustu og vöru sem Bílaumboðið Askja veiti og þeirrar þjónustu sem Bílaleigan Askja veiti. Bílaumboðið Askja telji því skýrt að 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. eigi hér við, enda sé hætt við að almenningur telji tengsl með merkjunum. Þá telji Bílaumboðið Askja jafnframt að vörumerki sitt sé vel þekkt hér á landi, njóti verndar 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 og að notkun Bílaleigunnar Öskju á vörumerkinu geti rýrt aðgreiningareiginleika orðspors merkisins sem nátengt sé tilteknum bílaframleiðendum. Þá sé jafnframt fullkomin samlíking með tengslum bílaleigu við bílasölu og varahluti við upprunavöru sem fjallað sé um í 3. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Almenningur megi ætla að bílaleiga sem rekin sé undir merkinu ASKJA bjóði bíla sem Bílaumboðið Askja selji eða hafi selt. Bílaumboðið Askja leggi áherslu á að umrædd ákvæði laga nr. 45/1997 séu höfð til hliðsjónar við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Hvað þessi tengsl varði sé vert að vanda á skrif Jóns L. Arnalds í riti sínu Vörumerkjaréttur á bls. 130, þar sem hann segi um 2. mgr. 6. gr. þágildandi vörumerkjalaga, sem sé sambærilegt við núgildandi 2. mgr. 4. gr., og samspil við 20. og 25. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993, sem nú sé að finna í 13. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/52005.

„Í sambandi við 2. mgr. 6. gr. vml. er rétt að líta til 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Í 20. gr. segir að óheimilt sé að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir séu tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt sé gagnvart hagsmunum neytenda. Og í 25. gr. segir í 2. másl. að sérhverjum sé bannað að nota auðkenni sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni, sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Þegar litið er til kodak ákvæðisins í ljósi þessara greina og sjónarmiða samkeppnisréttarins almennt, verður að telja ákvæðið eðlilegt.“

Bílaumboðið Askja hafi um áráraðir byggt upp verðmætt vörumerki sem lögð hafi verið rík áhersla á að lýsi gæði bifreiða sinna og þjónustu. Þannig noti Bílaumboðið Askja hugtakið „Öskjubíll“ um tilteknar bifreiðar sem félagið selji, vörumerkið ASKJA sé því notað bæði sjálfstætt, sem hluti myndmerkis og sem orðmerki í orðasamböndum. Allstaðar sé tenging við bifreiðar rík og ekki hægt að takmarka þá tengingu við „sölu bifreiða“ enda bjóði Bílaumboðið Askja upp á margskonar þjónustu tengdum bifreiðum.

Þá hafni Bílaumboðið Askja því að vörumerkið ASKJA sé í aukahlutverki til hliðar við vörumerki þeirra bifreiðategunda sem félagið selji. Þjónusta bílaumboða skipti lykilmáli þegar



bifreiðar séu keyptar og séu vörumerki bifreiðategunda jafnvel í aukahlutverki ef þjónustuaðilinn og bílaumboðið séu þekkt fyrir gæði eins og Bílaumboðið Askja telji eiga við sig. Það skipti neytandann iðulega máli hver selji vöruna og þjónusti hana.

Bíla Bílaumboðsins Öskju og Bílaleigunnar Öskju séu í dag merktir „ASKJA“ og óhjákvæmilega valdi starfsemi bílaleigu undir nafni og vörumerki Bílaumboðsins Öskju talsverðum ruglingi gagnvart neytendum og almenningi í ljósi framangreinds og þeirrar staðreyndar að Bílaleigan Askja, í ljósi tengsla sinna við Interport, sé óhjákvæmilegt að Neytendastofa grípi inn í.

Bílaleigan Askja virðist telja að þungamiðja málsins hvíli á myndmerki sem Bílaumboðið Askja noti ásamt vörumerki sínu. Eins og fram hafi komið sé Bílaumboðið Askja eigandi hins skráða vörumerkis ASKJA sem sé orðmerki. Jafnframt noti félagið það vörumerki sitt í öðrum auðkennum s.s. myndmerkjum og í tengslum við tiltekna bifreiðar sem hljóti nafnbótina „Öskjubíll“ svo dæmi séu tekin. Vissulega eigi að fara fram heildarmat, en þungamiðja þess mats hljóti að vera hið skráða vörumerki sem Bílaumboðið Askja eigi fullan rétt til.

Talsverð hljóð- og myndlíking sé til staðar milli firmaheitanna „Bílaumboðið Askja“ og „Bílaleigan Askja“. Ensk þýðing nafnanna séu jafnlík eða „Askja Car Dealership“ annars vegar og „Askja Car Rental“ hins vegar, inn í þetta bætist áralöng notkun Bílaumboðsins Öskju á orðinu „Öskjubíll“. Ómögulegt sé að ætla að áhersla auðkennanna sé á „umboð“ og „leigu“. Augljóst sé að áherslan sé fyrst og fremst á auðkenninu „Askja“ og í annan stað á auðkenninu „bíll“ hvort heldur það sé á íslenskri eða erlendri tungu.

Bílaleigan Askja haldi því fram að aðalatriði þessa máls sé hinn mikli munur sem sé á markhópi aðila og vöru- og þjónustuframboði aðila. Bílaumboðið Askja telji á hinn bóginn að aðalatriði málsins séu hin miklu merkjalíkindi sem um ræði milli skráðs vörumerkis Bílaumboðsins Öskju, ASKJA, sem og nafn félagsins og auðkennisins „Bílaleigan Askja“ og „Askja Car Rental“. Ljóst sé að nálgun Neytendastofu sé í samræmi við afstöðu Bílaumboðsins Öskju. Vísist í því sambandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 2/2012 þar sem segi m.a.: *„Við mat á ruglingshættu skiptir vitanlega einnig máli hversu lík þau auðkenni eru, sem um er deilt, og þau líkindi hafa áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Þannig er ljóst að því líkari sem auðkenni eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt.“*

Sú staðreynd að Interport sé nátengt Bílaleigunni Öskju og starfsemi félagsins, í eigu sömu eigenda, skráður réttthafi lénsins askjacarrental.is og seljandi þeirra bifreiða sem Bílaleigan Askja leigi út feli það í sér að líta verði á Bílaleiguna Öskju og að lágmarki hina ólögmætu notkun á ASKJA sem notkun samkeppnisaðila þar sem alger þjónustu- og vörulíking sé til staðar. Enda kunni slíkur samkeppnisaðili að hagnast á því þegar vörumerkið ASKJA og ímynd þess sé tengd öðrum bifreiðum og eða á annan hátt verði fyrir rýrnun.



Við mat á vöru- og þjónustulíkingu verði ekki eingöngu að líta til framangreindra sjónarmiða og þess að bílaleigur og bílasölur starfi á afar nánnum markaði og starfsemi þeirra skarist. Auk þess verði að líta á þá augljósu staðreynd að í grunninn snúist starfsemi Bílaumboðsins Öskju fyrst og fremst um bifreiðar og starfsemi Bílaleigunnar Öskju snúist einnig fyrst og fremst um bifreiðar.

Vegna fullyrðingar Bílaleigunnar Öskju sé rétt að Bílaumboðið Askja taki það sérstaklega fram að félagið hafni því að vörumerki sitt sé eingöngu notað til auðkenningar á fyrirtækinu. Vörur Bílaumboðsins Öskju séu merktar vörumerkinu eins og alvanalegt sé við bílasölu. Þá sé vörumerkið notað í auglýsingum fyrir vörur félagsins og þjónustu og sé nátengt allri starfsemi.

Bílaumboðið Askja mótmæli því jafnframt að markhópar fyrirtækjanna skipti máli, hvað þá að þeir hafi úrslitapýðingu fyrir málið. Eins og áður hafi komið fram þá sé ruglingshætta til staðar við viðskiptamenn Bílaumboðsins Öskju, þ.á.m. fyrirtæki, framkvæmdastjórar og aðrir, séu líklegir til að mæla með fyrir erlenda gesti, starfsmenn og ráðgjafa að versla við tiltekna bílaleigu. Þá skapi það gríðarlegan rugling ef mælt sé með Bílaleigunni Öskju á þeim forsendum að umræddir viðskiptavinir Bílaumboðsins Öskju telji tengsl milli fyrirtækjanna. Slíkur ruglingur sé ekki einvörðungu óheppilegur, heldur afar raunverulegur. Einnig sé rétt að benda á að á Íslandi ríki fjölmenningsleglegt samfélag þar sem fjöldi einstaklinga sem ekki tali íslensku að móðurmáli búi og starfi. Þessir einstaklingar notist við netið, iðulega á ensku og kunni þar að líta fram hjá Bílaumboðinu Öskju vegna ólöglegar markaðssetningar Bílaleigunnar Öskju á vörumerki félagsins á netinu.

Bílaumboðið Askja telji að fylgiskjöl með leitarniðurstöðum séu þýðingarlítil fyrir mál þetta og í besta falli sýni þau fram á brot Bílaleigunnar Öskju gegn félaginu. Leitarniðurstöður séu mismunandi eftir staðsetningu, tölvum og fyrri leitarsögu og geti verið margbreytilegar eftir leitarvélum.

Að lokum eru ítrekuð fyrri sjónarmið og fyrri kröfur.

5.

Bréf Bílaumboðsins Öskju var sent Bílaleigunni Öskju til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 24. mars 2014. Svar barst með bréfi, dags. 31. mars 2014. Í bréfinu segir að til að byrja með telji Bílaleigan Askja brýnt að ekki verði misst sjónar á aðalatriðum málsins. Bílaumboðið Askja hafi að mati Bílaleigunnar Öskju teft fram afar ítarlegi umfjöllun um málsástæður sem litla eða enga þýðingu hafi fyrir úrlausn málsins. Úrlausnarefni málsins snúi að meintri ruglingshættu tveggja auðkenna. Við mat á ruglingshættu fari fram heildstætt mat sem m.a. byggir á því hvort vöru- eða þjónustulíking sé fyrir hendi, hvort markhópar fyrirtækjanna séu líkir, hvernig markaðssetningu sé háttað o.s.frv. eins og fyrr hafi verið rakið í bréfum Bílaleigunnar Öskju til Neytendastofu og vísist með heildstæðum hætti til þeirra



bréfa. Af þeirri umfjöllun ætti að vera fyllilega ljóst að ruglingshætta auðkennanna sé ekki fyrir hendi. Áður en lengra sé haldið telji Bílaleigan Askja þó rétt að eftirfarandi atriðum sé haldið til haga vegna umfjöllunar í síðastgreindu bréfi Bílaumboðsins Öskju:

Í fyrsta lagi skuli bent á það að Bílaleigan Askja sé eigandi firmanafnsins Bílaleigan Askja ehf. og vörumerkisins Askja Car Rental. Bílaleigan Askja hafi jafnframt boðið fram þjónustu í samstarfi við Bílaleigu Reykjavíkur eins og framlögð gögn beri með sér. Slíkt samstarf sé fyllilega eðlilegt og hafi það engin áhrif á ruglingshættumat auðkennanna sem slíkra í þessu máli. Að því er Interport varði þá noti Bílaleigan Askja lénið askjacarrental.is með leyfi Interport enda komi skýrlega fram á vefsíðunni að það sé Bílaleigan Askja sem sé skráður sem þjónustuveitandi í samræmi við kröfur 6. gr. laga nr. 30/2002, um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu.

Í öðru lagi sé því hafnað að framlögð gögn sýni ekki að lagt hafi verið fé í markaðssetningu. Gögnin beri það skýrlega með sér að ráðist hafi verið í umtalsverða markaðssetningu á auðkennunum bæði á veraldarvefnum og annarsstaðar. Þá sé því hafnað að markaðssetning sýni með einhverju móti að Bílaleigan Askja hafi verið í vondri trú. Það sé kunnara en frá því þurfi að segja að reikningar fyrir þjónustu séu oft gefnir út seinna, þ.e. þegar þjónustan hafi verið innt af hendi. Skilti Bílaleigunnar Öskju hafi verið sett upp þann 26. apríl 2013. Fyrsta bréf Bílaumboðsins Öskju sé dagsett 3. maí 2013. Það gefi auga leið að ávirðingar Bílaumboðsins Öskju um vonda trú standist því ekki skoðun.

Í þriðja lagi hvað varði umfjöllun Bílaumboðsins Öskju um dóm Hæstaréttar og tómlæti þá séu ítrekuð fyrri rök Bílaleigunnar Öskju.

Í fjórða lagi sé túlkun Bílaumboðsins Öskju um tilkall Bílaleigunnar Öskju til auðkennanna hafnað sem rangri. Bílaleigan Askja hafi lagt fram skýr gögn um notkun auðkennanna og nægi það til þess að sýna fram á að vörumerkjaréttur hafi stofnast. Óumdeilt sé að auðkennin séu notuð hér á landi. Sú staðreynd að markaðssetning eigi sér einnig stað erlendis sé einungis til að renna frekari stoðum undir notkunina hér á landi.

Bílaumboðið Askja haldi því fram að notkun auðkennanna brjóti gegn vörumerkjarétti Bílaumboðsins Öskju og þess vegna eigi Bílaleigan Askja ekki tilkall til þeirra. Ítrekað skuli að þetta sé ekki réttur skilningur á ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Sitt sé hvað löglegt tilkall og lögleg notkun og vísist til fyrri umfjöllunar um ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þá sé tilvísun Bílaumboðsins Öskju til markaðsfestuskilyrðis hafnað sem augljóslega rangri. Staðreyndin sé að Bílaleigan Askja hafi verið fyrst til þess að nota auðkennið askjacarrental.is, Askja Car Rental og Bílaleigan Askja ehf.

Í fimmta lagi bendi Bílaleigan Askja á að umfjöllun Bílaumboðsins Öskju um bifreiðamerkingar sýni að reynt sé að drepa málinu á dreif. Þannig haldi Bílaumboðið Askja því fram að fyrst gaumgæfa þurfi merkingarnar þá sé notkun þeirra villandi og brjóti gegn



ákvæðum laga nr. 57/2005. Þetta sé fráleitt. Að sjálfsögðu þurfi að gaumgæfa ljósmyndirnar sem Bílaumboðið Askja sjálfst hafi látið í té enda séu þær óskýrar. Bílaleigan Askja hafi hins vegar látið Neytendastofu umræddar merkingar í té. Þá hafi því aldrei verið haldið fram undir rekstri málsins að Bílaleigan Askja noti annars konar merkingar. Sönnunarbyrði um slíkt sé því á Bílaumboðinu Öskju en ekki Bílaleigunni Öskju.

Bílaleigan Askja hafni því að sjónarmiðin um *rottueitursregluna* og *Kodak regluna* sem Bílaumboðið Askja víki að í bréfi sínu, verði lögð til grundvallar í ruglingshættumati Neytendastofu og er vísað til fyrri umfjöllunar um það. Bílaleigan Askja vilji þó jafnframt benda á að jafnvel þótt sjónarmið um Kodak vernd væri lögð til grundvallar við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þá sé ljóst að vörumerki Bílaumboðsins Öskju uppfylli ekki skilyrði slíkrar verndar. Þannig verði að telja ósannað að vörumerki Bílaumboðsins Öskju teljist vel þekkt vörumerki. Ekkert hafi komið fram umfram staðhæfingar Bílaumboðsins Öskju sem sýni fram á að neytendur tengi vörumerki þess við aðra þjónustu eða vörur. Þá sé ekkert fram komið sem bendi til þess að markhópur Bílaleigunnar Öskju, erlendir ferðamenn, þekki yfir höfuð til vörumerkis Bílaumboðsins Öskju.

Bent skuli á í þessu samhengi að tilvitnuð 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 hafi að geyma undantekningarreglu frá skýrri meginreglu 4. gr. laganna, sbr. til að mynda ummæli í greinargerð með ákvæðinu. Þá sé almennt viðurkennt í framkvæmd að skilyrði fyrir beitingu umræddrar undantekningarreglu séu sérstaklega ströng. Bílaleigan Askja verði því að njóta vafans hvað þetta atriði varði.

Þá skuli bent á að Bílaumboðinu Öskju virðist hugleikið hvað séu aðalatriði málsins. Þannig segi t.d. í bréfi Bílaumboðsins Öskju að Bílaleigan Askja virðist telja að þungamiðja málsins hvíli á myndmerki sem Bílaumboðið Askja noti ásamt vörumerki sínu. Auk þessa segi í bréfinu um Bílaleiguna Öskju að Bílaleigan Askja haldi því fram að aðalatriði þessa máls sé hinn mikli munur sem sé á markhópi aðila og vöru- og þjónustuframboði þeirra.

EKKI sé fyllilega ljóst hvað Bílaumboðið Askja telji raunverulega vera aðalatriði málsins. Hins vegar skuli bent á að niðurstaða í þessu máli ráðist af heildarmati allra þátta um það hvort ruglingshætta sé yfirhöfuð fyrir hendi eins og ítrekað hafi verið fjallað um á fyrri stigum.

Í umfjöllun sinni um merkjalíkingu telji Bílaumboðið Askja að ensk þýðing á firmanafni þess „Askja Car Dealership“ hafi þýðingu við ruglingshættumatið. Bent skuli á þá staðreynd að Bílaumboðið Askja noti ekki ensk heiti í markaðssetningu sinni. Ensk þýðing á heitinu hafi því enga þýðingu í þessu máli.

Þá sé því hafnað að getgátur um meðmæli einstakra fyrirtækja hafi einhverja þýðingu um ruglingshættumat. Markhópur Bílaleigunnar Öskju séu erlendir ferðamenn og sýnt hafi verið fram á það á með óyggjandi hætti.



Að lokum sé því sérstaklega mótmælt að ástæða þess að vefsíða Bílaumboðsins Öskju sé neðarlega á leitarsíðu, sé vegna ólögmætrar notkunar Bílaleigunnar Öskju á vörumerki Bílaumboðsins Öskju. Þessi fullyrðing sé röng og ekki studd neinum gögnum. Allar þær leitarniðurstöður sem lagar hafi verið fram sýni einfaldlega að síða Bílaleigunnar Öskju sé ofarlega á listanum vegna markvissrar markaðssetningar eins og fram hafi komið í svörum félagsins.

6.

Bréf Bílaleigunnar Öskju var sent Bílaumboðinu Öskju til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 28. ágúst 2014. Var Bílaumboðinu Öskju jafnframt tilkynnt að gagnaöflun málsins væri lokið og málið yrði nú tekið til ákvörðunar Neytendastofu. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu er um að ræða kvörtun Bílaumboðsins Öskju ehf. yfir notkun Bílaleigunnar Öskju ehf. á vörumerki félagsins. Telur Bílaumboðið Askja að skráning firmanafns Bílaleigunnar Öskju, skráning lénsheitisins askjacarrental.is og aðferð Bílaleigunnar Öskju við markaðssetningu, þ.e. notkun á vörumerkinu ASKJA brjóti gegn ákvæðum 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Notkun Bílaleigunnar Öskju gefi villandi upplýsingar um eignarrétt þar sem neytendur geti talið að félögin tvö séu tengd. Þá eigi Bílaumboðið Askja ótvíræðan einkarétt til notkunar vörumerkisins auk þess sem vöru- og þjónustulíking fyrirtækjanna geri það að verkum að mikil ruglingshætta skapist fyrir notkun Bílaleigunnar Öskju á auðkenninu.

Bílaleigan Askja hefur mótmælt því að brotið sé gegn vörumerkjarétti Bílaumboðsins Öskju eða ákvæðum laga nr. 57/2005. Bílaleigan Askja eigi skráð firmaheiti og lénanafn auk þess sem félagið hafi notast við auðkennið Askja Car Rental um nokkurra ára skeið. Engin ruglingshætta sé með auðkennum félaganna m.a. þar sem þau séu ekki keppinautar á sama markaði. Bílaleigan Askja hafi ekki rekið atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða á annað hátt gefið villandi upplýsingar í þá veru. Þá hafi Bílaumboðið Askja tapað hugsanlegum rétti sínum vegna tómlætis.

Frávísunarkrafa Bílaleigunnar Öskju sökum tómlætis byggir á því að Bílaumboðið Askja hafi glatað hugsanlegum einkarétti sínum til auðkennisins þar sem frestur til að hreyfa við andmælum við skráningu firmanafns Bílaleigunnar Öskju sé útrunninn. Í lögum nr. 57/2005 er ekki að finna sérstakar reglur sem lúta að tómlæti, ólíkt því sem á við um lög nr. 45/1997, um vörumerki, og lög nr. 138/1994, um einkahlutafélög. Því telur Neytendastofu tómlætissjónarmið ekki leiða til frávísunar málsins þó tómlætissjónarmið geti komið til álita



við mat á ruglingshættu. Þá er til þess að líta að kvörtun Bílaumboðsins Öskju snýr jafnframt að notkun lénsins askjacarrental.is.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 kemur fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Bannið gildi áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er svohljóðandi:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.“

Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma annars vegar almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á og hins vegar bann við því að reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ákvæði 2. másl. felur í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glögggt að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram að í 2. másl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. Ákvæði 2 másl. á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi því að ruglingshætta skapist milli aðila.

3.

Bílaumboðið Askja á firmaheiti skráð hjá fyrirtækjaskrá auk þess sem félagið hefur átt skráð orðmerkið ASKJA hjá Einkaleyfastofu frá árinu 1999. Þá á félagið jafnframt skráð lénnafnið askja.is hjá ISNIC. Bílaumboðið Askja notast jafnan við vörumerki sitt til auðkenningar á félaginu auk þess sem það vísar gjarnan til bíla á vegum félagsins sem „Öskjubíla“ skv. gögnum málsins. Bílaleigan Askja fékk firmanafn sitt skráð hjá fyrirtækjaskrá þann 18. janúar 2011. Þá hefur Interport ehf., félag tengt Bílaleigunni Öskju, átt skráð lénnafnið askjacarrental.is hjá ISNIC frá 30. desember 2010. Í daglegum rekstri notast Bílaleigan Askja almennt við enskt heiti félagsins Askja Car Rental og eru t.a.m. bílaleigubílar á vegum félagsins merktir með því heiti. Þrátt fyrir að Bílaleigan Askja hafi ekki fengið vörumerki skráð hjá Einkaleyfastofu hefur félagið skráð firmanafn sitt og lénnafn hjá þar til bærur



aðilum. Það heiti sem Bílaleigan Askja notar á félag sitt í daglegum rekstri, Askja Car Rental, er að mati Neytendastofu bein þýðing á skráðu firmanafni félagsins.

Bílaumboðinu Öskju og Bílaleigunni Öskju greinir mjög á um það hvort fyrirtækin teljist keppinautar þannig að ruglingshætta samkvæmt ákvæði 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 geti átt við. Af hálfu Bílaumboðsins Öskju hefur verið á það bent að skil milli bílasölu og bílaleigu verði sífellt óskýrari, m.a. fyrir tilstilli fjármögnunar í formi langtímaleigu. Þá hefur verið rakið að Interport, félag í eigu sömu aðila og Bílaleigan Askja, sé samkvæmt vefsíðu þess í beinni samkeppni við Bílaumboðið Öskju í sölu bifreiða af tegundinni Mercedes Benz og til þess að auka enn frekra á tengsl félaganna sé Interport skráður eigandi lénsins askjacarrental.is. Bílaleigan Askja hefur hafnað því að félögin geti talist keppinautar með þeim rökum að rekstur Bílaumboðsins Öskju snúist fyrst og fremst um sölu bifreiða til Íslendinga, eða einstaklinga búsettra á Íslandi, meðan Bílaleigan Askja stundi eingöngu atvinnurekstur sem felist í leigu bílaleigubíla til erlendra ferðmanna. Auk þess að bjóða ólíka þjónustu sé markhópur félaganna því ekki hinn sami.

Neytendastofa getur ekki fallist á að Bílaumboðið Askja og Bílaleigan Askja séu að öllu leyti keppinautar á sama markaði. Neytendastofa getur ekki fallist á að líta skuli til tengdra félaga Bílaleigunnar Öskju og þess að á einhverjum tíma hafi slíkt tengt félag verið í beinni samkeppni við Bílaumboðið Öskju. Neytendastofa telur þrátt fyrir þetta ekki hægt að líta fram hjá því að ákveðin tenging er á milli starfsemi félaganna þar sem bæði félög bjóða neytendum bíla. Auk þess er ljóst að þróun á markaði undanfarin mörg ár hefur verið í þá átt að bílaumboð í vaxandi mæli eru að veita ýmis konar leigukjör á bifreiðum og samninga í því sambandi. Þrátt fyrir að félögin séu ekki keppinautar eða í beinni samkeppni og þar af leiðandi ekki augljós hætta á að neytendur eigi viðskipti við annað félagið þegar ætlunin var að eiga viðskipti við hitt telur Neytendastofa að líta verði til líkinda þjónustunnar við mat á því hvort veittar eru villandi upplýsingar samkvæmt 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 eða hvort ruglingshætta skapist samkvæmt 2. másl. 15. gr. a. sömu laga

Eins og fram hefur komið í gögnum málsins vísar auðkennið „Askja“ í tilviki beggja aðila til eldfjallsins Öskju sem er vinsæll ferðamannastaður og hafa báðir aðilar vísað til þess að slík tenging þekkist almennt á báðum mörkuðum, bæði fyrir bílaumboð sem og bílaleigur. Neytendastofa telur heitið með þeirri tilvísun sem báðir aðilar vísa til almennt en að mati stofnunarinnar getur það þó ekki talist lýsandi fyrir starfseminna. Þannig fær Neytendastofa ekki séð að tilvísun bílaumboðs til náttúruperlu á austanverðu landinu sé lýsandi fyrir starfsemi félagsins sem starfrækt er að mestu í Reykjavík.

Bílaleigan Askja notast samkvæmt gögnum málsins almennt ekki við auðkennið „Askja“ eitt og sér í rekstri sínum. Af myndmerki félagsins, sem er samhljóða því enska heiti sem félagið notast við, er þó ljóst að aðaláhersla er á þann hluta heitisins þar sem orðin „Car Rental“ eru í mun smærra letri og til hálf s ritað undir orðinu „Askja“. Áhersluorð auðkennis Bílaleigunnar Öskju er því nákvæmlega samhljóða skráðu vörumerki Bílaumboðsins Öskju, ASKJA.



Eins og áður segir telur Neytendastofa auðkennið „Askja“ almennt en þó ekki lýsandi fyrir starfsemi aðilanna. Þá verður að telja að forskeyti firmaheita þeirra, þ.e. Bílaumboðið, annars vegar, og Bílaleigan, hins vegar, séu bæði almennt og lýsandi. Í framkvæmd hjá Neytendastofu og áfrýjunarnefnd neytendamála hafa niðurstöður mála sambærilegu því sem hér er til meðferðar oft ráðist á því að aðili sem velur fyrirtæki sínu almennt eða lýsandi heiti sem skortir sérkenni, verði að una því að aðrir geti tekið upp álík heiti. Niðurstaða um það hvort brotið sé gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er háð mati á heildaráhrifum líkinda auðkennanna og starfsemi aðilanna í hverju og einu máli.

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 felur, auk banns við notkun auðkennis sem annar á og banns við notkun eigin auðkennis ef notkunin getur leitt til þess að hætta skapist um rugling milli aðilanna, í sér bann við því að reka atvinnustarfsemi undir nafni sem gefur villandi upplýsinga um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Með vísan til alls ofangreinds, þ.m.t. framsetningu auðkennanna og annarra atvika eins og þeim er háttáð í þessu máli, er það mat Neytendastofu að líkindi auðkenna Bílaumboðsins Öskju og Bílaleigunnar Öskju að teknu tilliti til óljósra marka milli starfseminnar, jafnvel þó félögin séu ekki beinlínis keppinautar á sama markaði, leiði til þess að neytendum séu veittar villandi upplýsingar um eignarrétt Bílaleigunnar Öskju þar sem líkindi auðkennanna og tengsl starfsgreinanna leiðir til þess að hinn almenni neytandi telji félögin tengd. Þá telur Neytendastofa að ruglingshætta skapist milli félaganna fyrir notkun Bílaleigunnar Öskju á firmaheiti sínu, heitinu Askja Car Rental og lénnafninu askjacarrental.is, sem brýtur gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005. Telur Neytendastofa því rétt að banna Bílaleigunni Öskju notkun auðkennis sem samsvarar vörumerki Bílaumboðsins Öskju, ASKJA.



IV.

Ákvörðunarorð:

„Bílaleigan Askja ehf., Hlíðarsmára 13, Kópavogi, hefur brotið gegn ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með skráningu notkun firmaheitisins Bílaleigan Askja ehf., notkun heitisins Askja Car Rental og með skráningu og notkun lénnafnsins askjacarrental.is.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Bílaleigunni Öskju ehf. bönnuð öll notkun auðkennisins ASKJA. Bannið tekur gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunarinnar. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 16. október 2014

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir