



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 41/2018

## Auðkennið BOX

### I.

#### Erindið

Með erindi Boxins verslunar ehf. til Neytendastofu, dags. 12 apríl 2018, var kvartað yfir notkun RSF ehf. á auðkenninu BOX í atvinnurekstri félagsins. Telji Boxið verslun þessa notkun brjóta gegn lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í erindinu var þess krafist að Neytendastofa álykti að RSF hafi með notkun á orðinu „BOX“ í atvinnurekstri sínum brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, að Neytendastofa banni félaginu að nota orðið „BOX“ í atvinnurekstri sínum með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 og að Neytendastofa beiti félagið stjórnarsýslusektum, sbr. IX. kafla laga nr. 57/2005 virði félagið ekki bannið innan 7 daga frá ákvörðun Neytendastofu í málinu.

Boxið verslun hafi rekið heimasíðuna boxid.is frá 1. október 2016. Um sé að ræða netverslun með heimsendar matvörur, tilbúna rétti og aðra nauðsynjavörur heimilisins. Boxið verslun hafi varið miklum fjármunum í markaðssetningu netverslunarinnar og sú markaðssetning hafi skilað sér í því að frá opnun heimasíðunnar hafi viðskiptavinum fjölgað jafnt og þétt. Hinn 7. mars sl. hafi Boxið verslun fest kaup á vörumerkinu BOXIÐ hjá Einkaleyfistofu. Nýlega hafi fyrirsvarsmáður Boxins orðið var við fréttáflutning um að staðið hafi til að opna matarmarkað í Skeifunni Reykjavík undir heitinu „BOX“ og í auglýsingum um starfsemina hafi verið vísað til markaðarins sem „Boxins“. Þannig hafi RSF notast við sama auðkenni og Boxið verslun hafi notast við frá upphafi. Fyrirhugað hafi verið að í Boxinu fari meðal annars fram sala á matvælum. Augljóst sé að við val á nafni Boxins hafi RSF leitað fanga í nafngift hjá Boxinu verslun og reynt að nýta sér viðskiptavild auðkennisins sem Boxið verslun hafi skapað.

Í bréfinu er vísað til 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Fyrir liggir að við mat á ruglingshættu sé stuðst við ýmis sjónarmið, til að mynda aldur auðkenna m.t.t. forgangsáhrifa, sjónlíkingu merkjanna, hvort fyrirtæki séu í sambærilegum rekstri/keppinautar, hvort þau beini þjónustu sinni að sama markhópi, hvort auðkennið innihaldi almenn orð, hvernig orð/merki eru notuð, hvort orð/merki lýsa starfseminni og þá geti góð trú og sjónarmið vörumerkjaréttar spilað hlutverk við matið, o.s.frv. Heildarmat ráði niðurstöðunni hverju sinni.



Ekki verði framhjá því litið að auðkennið „boxið“ sé langt frá því að vera lýsandi fyrir starfsemi Boxins verslunar, auk þess sem orðið veki enga hugmynd um tiltekin atvinnurekstur eða feli í sér tilvísun til þeirra vara og þjónustu sem Boxið verslun bjóði viðskiptavinum sínum upp á. Sérgreiningareiginleikar auðkennisins séu því ótvíræðir í starfsemi Boxins verslunar.

Án þess að vilja draga úr verðleika þess verkefnis sem RSF hyggst starfrækja með auðkenninu „BOX“ í ýmsum myndum og samsetningum, þá þyki Boxinu verslun ljóst að um sé að ræða tilraunaverkefni sem sé nýtt af nálinni hér á landi. Boxið hafi undanfarin tæp tvö ár lagt mikla vinnu í að byggja upp vörumerki fyrir þá þjónustu sem fyrirtækið bjóði upp á og sé einnig fremur nýstárleg á Íslandi. Boxið verslun leggi mikla áherslu á að byggja upp góðan orðstír með því að bjóða einungis gæðavörur og hátt þjónustustig. Af þessum sökum kæri Boxið verslun sig ekki um að auðkenni þess sé tengt við tilraunastarfsemi á hliðstæðum markaði eða að sú viðskiptavild sem félagið hafi nú þegar náð að byggja upp á grundvelli auðkennisins verði hagnýtt í þágu Boxins sem RSF hyggst starfrækja. Það liggja í augum uppi að að mati Boxins verslunar að starfsemi beggja aðila, Boxins og Boxins, sé beint að sama markhópi, sem leiði til þess að neytendur séu líklegir til að tengja starfsemi aðilanna saman. Ruglingshætta sé því mikil. Þannig megi ætla að RSF ætli sér að hagnýta sér þá viðskiptavild sem Boxinu verslun hafi tekist að byggja upp fyrir auðkennið.

Samkvæmt framangreindu sé á því byggt að notkun RSF á auðkenninu BOX í hvers konar mynd eða samsetningu í starfsemi félagsins brjóti gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

## **II. Málsmeðferð**

### **1.**

Með bréfi Neytendastofu, dags. 11. júní 2018, var bréf Boxins verslunar sent RSF til umsagnar. Í bréfi Neytendastofu kom fram að Boxið verslun hafi farið fram á að trúnaður ríki um þá fjárhæð sem hafi verið varið í markaðssetningu vefverslunarinnar og fjölda skráðra notenda hennar. Að mati Neytendastofu teldust þetta viðkvæmar viðskiptaupplýsingar og hafi Neytendastofa því ákveðið að verða við þeirri beiðni. Svar barst Neytendastofu með tölvupósti RSF þann 8. október 2018. Þar kom fram að RSF hafi, ásamt Reykjavíkurborg og Reitum Fasteignafélagið hf., staðið fyrir götumarkaðnum BOX – Skeifan. Viðburðurinn hafi verið auglýstur undir heitinu BOX – Skeifan eða BOX Skeifunni. Heitið „BOXIÐ“ hafi aldrei verið notað í kynningarstarfsemi vegna viðburðarins.

Vísar RSF til þess að kröfur kvartanda lúti að heitinu „BOX“ en sjálfur njóti kvartandi vörumerkjaverndar yfir heitinu „Boxið“. Nái sú vernd til flokks 35 auglýsingastarfsemi en ekki til götumarkaðar. Um þetta sé kvartandi meðvitaður um enda byggja kröfugerð hans ekki á vörumerkjarétti heldur lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu sem feli í sér takmarkaðri vernd.



Vísar RSF til þess að engin starfsemi hafi verið rekin á grundvelli heitisins BOX – Skeifan, heldur hafi einungis verið um heiti á viðburði að ræða. Þátttakendur markaðarins hafi auglýst skyndibita til sölu undir eigin vörumerki. Þar sem ekki hafi verið um atvinnustarfsemi að ræða eigi ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sbr. 5. gr. sömu laga ekki við.

Jafnvel þótt að talið yrði að um atvinnustarfsemi hafi verið að ræða undir heitinu BOX – Skeifan, hafi ekki verið nein ruglingshætta gagnvart Boxinu verslun fyrir hendi. Fyrir það fyrsta hafi verið um eðlisólíka starfsemi að ræða, það er heimsendingu á dagvöru og svo matarmarkað þar sem skyndibiti er boðinn til sölu á vegum sjálfstæðra aðila undir þeirra eigin vörumerkjum. Jafnframt vísar RSF til ákvörðunar Neytendastofu nr. 2/2018 þar sem talið var að munur væri á starfsemi Boxins verslunar annars vegar og Matarboxins hins vegar svo ekki væri ruglingshætti fyrir hendi. Í því tilviki sem hér um ræðir sé um mun óskyldari starfsemi að ræða, netverslun með dagvöru og götumarkaðsviðburð. Í öðru lagi hafi viðburðurinn verið auglýstur undir BOX – Skeifan og sérstaklega tekið fram að hann væri kynntur af Reykjavík Street Food („Reykjavík Street Food kynnir BOX – Skeifunni“). Heitin „Box“ og „Boxið“ hafi ekki verið notuð ein og sér og sé því orðmerkingin vel aðgreinanleg. Í þriðja lagi séu myndmerki viðburðarins og Boxins verslunar gjörólík.

Í öllu falli sé því mótmælt að kvartandi geti komið í veg fyrir notkun á almenna heitinu „Box“. Slíkt sé í andstöðu við fyrri ákvarðanir Neytendastofu og Einkaleyfisstofu þar sem um almennt heiti sé að ræða og kvartandi hafi ekki notað það í því formi í atvinnustarfsemi sinni. Loks sé því alfarið hafnað að leitað hafi verið í nafngift hjá Boxinu verslun við val á heiti viðburðarins og reynt hafi verið að hagnýta viðskiptavild félagsins. Orðið „Box“ hafi orðið fyrir valinu þar sem það vísaði til gáma sem notaðir voru í verkefninu og gáfu honum einkennandi yfirbragð. Þekkt sé að sambærilegir markaðir erlendis hafi notað orðið í heiti sínu (e. Box).

## 2.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 10. október, til aðila máls lýsti Neytendastofa gagnaöflun málsins lokið og að málið yrði tekið til ákvörðunar.

## III.

### Niðurstaða

#### 1.

Í máli þessu kvartar Boxið verslun ehf. yfir notkun RSF ehf. á auðkenninu BOX til auðkenningar í atvinnurekstri sínum. Við val á nafni Boxins hafi RSF leitað fanga í nafngift hjá Boxinu verslun og reynt að nýta sér viðskiptavild auðkennisins sem Boxið verslun hafi skapað. Heitið njóti sérstöðu og sé ekki lýsandi fyrir starfsemi Boxins verslunar. Boxið verslun hafi varið miklum fjármunum í markaðssetningu netverslunarinnar og sú markaðssetning hafi skilað sér í því að frá opnun heimasíðunnar hafi viðskiptavinum fjölgað jafnt og þétt. Starfsemi



beggja aðila sé beint að sama markhópi sem leiði til þess að neytendur séu líklegir til að tengja starfsemi aðilanna saman og því sé ruglingshættan mikil. Notkun RSF á heitinu brjóti því gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Af hálfu RSF er því hafnað að rekin hafi verið atvinnustarfsemi undir auðkenninu BOX í skilningi laga nr. 57/2005. Auk þess er því mótmælt að ruglingshætta hafi verið fyrir hendi gagnvart Boxinu verslun. Um eðlisólíka starfsemi sé að ræða þ.e. heimsendingu á dagvöru annars vegar og matarmarkað þar sem skyndibiti er boðinn til sölu hins vegar. Viðburður á vegum RSF hafi verið auglýstur undir „BOX – Skeifan“ og sérstaklega tekið fram að hann væri kynntur af Reykjavík Street Food. Heitin „BOX“ og „BOXIÐ“ hafi ekki verið notuð ein og sér og því hafi orðmerkin verið vel aðgreinanleg. Einnig séu myndmerki viðburðarins á vegum RSF og Boxins verslunar gjörólík.

## 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. 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. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. 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 sérlæg 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 notar með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. Þessi málsliður 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 ruglingshættu milli aðila.

## 3.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til auðkennisins og er öðrum þar með



óheimilt að nota það eða annað auðkenni sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Þá skiptir máli hversu lík viðkomandi auðkenni eru, en þau líkindi hafa síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Firmanafnið Boxið verslun var skráð hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra þann 24. maí 2016. Hinn 7. mars 2018, festi Boxið verslun kaup á vörumerkinu BOXIÐ, sem er skráð hjá Einkaleyfisstofu, sbr. skráningu nr. 727/2014 í vöru- og þjónustuflokk 35, og tilgreint sem auglýsingastarfsemi. Þá rekur Boxið verslun starfsemi sína með vefsíðu á léninu boxid.is og hefur starfsemi fyrirtækisins verið óslitin að minnsta kosti frá byrjun árs 2017.

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 57/2005 er hugtakið atvinnurekstur skilgreint sem hvers konar atvinnustarfsemi, óháð eignarhaldi og án tillits til þeirrar vöru, þjónustu eða réttinda sem verslað eða sýslað er með gegn endurgjaldi. Þá segir og í 2. tl. sömu greinar að fyrirtæki sé einstaklingur, félag, opinberir aðilar og aðrir sem stunda atvinnurekstur. Samkvæmt ÍSAT skráningu Ríkisskattstjóra er starfsemi RSF fólgin í skipulagningu á ráðstefnum og vörusýningum. Samkvæmt gögnum málsins annaðist RSF markaðssetningu tengdum matarmarkaði þar sem auðkennið BOX var notað í einni eða annarri mynd. Það er því ljóst að RSF hafi með höndum atvinnurekstur í skilningi 3. gr. laga nr. 57/2005.

Heitin sem um er deilt í þessum máli er orðið „box“ án greinis annarsvegar og með greini hinsvegar. Neytendastofa telur að orðið „boxið“ eitt og sér sé almennt orð en það sé hins vegar ekki lýsandi fyrir starfsemi Boxins verslunar. Telja verður því að heitið hafi tiltekið sérkenni sem geti veitt því vernd samkvæmt ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Orðið „box“ í markaðssetningu RSF vísar til gáma sem notaðir voru við tiltekin viðburð á vegum félagsins. Verður því að telja að orðið „box“ sé meira lýsandi fyrir starfsemi RSF tengdum matarmarkaði í Skeifunni og því minna sérkennandi.

Verður því næst litið til líkinda með merkjum aðila máls. Merki Boxins verslunar er orðið BOXIÐ með hvítum stílfærðum, feitletuðum hástöfum á ljósgrænum bakgrunni auk hvíts fernings með ljósgrænu haki fyrir framan bókstafina. Merkið sem fram kemur í markaðsefni RSF tengdum matarmarkaði í Skeifunni er orðið BOX í annað hvort svörtum eða hvítum hástöfum í samlita ramma með flutningagám í bakgrunni. Neytendastofa telur að litir, leturgerð og myndræn framsetning hinna umdeildu merkja skilji þau að verulegu leyti að. Það er mat Neytendastofu að heildarútlit merkjanna sé fremur ólíkt og að ólíklegt sé að neytendur telji að tengsl séu á milli fyrirtækjanna.



Að því er þjónustulíkingu varðar er til þess að líta að Boxið verslun hefur með höndum heimsendingu ýmissa dagvara til neytenda sem pantaðar eru á vefsíðu. Um er að ræða matvörur, barnavörur, snyrtivörur og hreinlætisvörur. Notkun RSF á auðkenninu BOX er hins vegar tengt markaðssetningu á götumarkaði þar sem þátttakendur götumarkaðarins seldu tilbúna rétti undir eigin vörumerki. Enda þótt starfsemi beggja fyrirtækja tengist sölu matvæla með einum eða öðrum hætti er til þess að líta að töluverður munur er á eðli þeirrar starfsemi sem fyrirtækin bjóða upp á.

Það er mat Neytendastofu þegar litið er til allra framangreindra þátta og gagna málsins að ekki verði talin ruglingshætta með notkun RSF á heitinu „BOX“ við auðkenni Boxins verslunar í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að sama skapi telur stofnunin að notkunin brjóti ekki gegn ákvæði 5. gr. sömu laga. Er það því mat Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu stofnunarinnar í þessu máli.

#### IV.

#### Ákvörðunarorð:

**„Ekki er ástæða til aðgerða Neytendastofu í þessu máli“**

Neytendastofa, 12. desember. 2018

Tryggvi Axelsson  
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir