



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 56/2014

## Auðkennið City Taxi

### I.

#### Erindið

Með bréfi Borgarbílastöðvarinnar ehf. til Neytendastofu, dags. 15. nóvember 2013 er kvartað yfir notkun City Taxi ehf., áður Borgarleiðir ehf., á vörumerkinu CITY TAXI og notkunar og skráningar á fyrirtækjaheitinu City Taxi ehf.

Gerð sé sú krafa að Neytendastofa ákvarði að City Taxi ehf. hafi með skráningu og notkun á fyrirtækjaheitinu og notkun vörumerkisins brotið gegn 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Þá sé þess krafist að City Taxi ehf. verði bannað að viðhafa hina ólögmatu viðskiptahætti að viðlögðum dagsektum, sbr. 23. gr. laganna og að City Taxi ehf. verði gert að breyta firmaheitinu.

Óskað sé eftir því að málið fái flýtimeðferð þar sem um sé að ræða beina samkeppnisaðila á sama markaði og þar sem verulegu máli skipti fyrir Borgarbílastöðina að málið sé til lykta leitt sem fyrst þannig að komið sé í veg fyrir að auðkenni sem Borgarbílastöðin eigi tilkall til sé misnotað og að viðskiptavild sem auðkennið hafi áunnið sér sé misnotað og hagnýtt af ótengdum aðila. Slíkt sé jafnframt hagsmunamál neytenda þar sem veruleg hætta sé á ruglingi meðal neytenda þar sem auðkenni aðila séu ruglingslega lík og aðilar starfi á sama sviði. Borgarbílastöðin hafi frá árinu 2011 notað auðkennið CITY TAXI eða CITY-TAXI til að auðkenna þjónustu sína, sem sé rekstur leigubifreiðastöðvar. Hafi bílstjórar stöðvarinnar og bifreiðar verið merkt með auðkenninu.

Í bréfi sínu vísar Borgarbílastöðin til framlagðra gagna. Þann 16. mars 2011 hafi Borgarbílastöðin pantað jakka hjá Henson Sports ehf. með merkingum þar sem lógó fyrirtækisins með gulum bakgrunni og textanum CITY-TAXI sé prentað á vinstra brjósti. Henson Sports ehf. hafi jafnframt hannað lógó fyrir Borgarbílastöðina sem innihaldi auðkenni CITY-TAXI.

Þá hafi Borgarbílastöðin haldið úti heimasíðu og facebook síðum, þar á meðal Taxi Borgarbílastöðin sem stofnuð hafi verið í janúar 2011 og Citytaxi ehf. sem stofnuð hafi verið

20. mars 2013 eða tveimur dögum fyrir skráningu nafnabreytingar einkahlutafélagsins Borgarleiða ehf. í City Taxi ehf. sem hafi verið gerð þann 22. mars 2013. Jafnframt hafi Borgarleiðir sent tilkynningu til Vegagerðarinnar þann 22. mars 2013 þar sem tilkynnt hafi verið að nafni félagsins hefði verið breytt úr Borgarleiðir ehf. í City Taxi ehf. án breytingar á kennitölu. Ekkert bendi til þess að Borgarleiðir hafi hafið notkun á auðkenninu fyrir þann tíma líkt og City Taxi ehf. hafi haldið fram í greinargerð til fyrirtækjaskrár.

Í framhaldi af nafnabreytingunni hafi City Taxi ehf. haft samband við Borgarbílastöðina og farið fram á að hætt yrði notkun á auðkenninu CITY TAXI. Þetta hafi City Taxi ehf. gert vitandi fullvel af fyrri notkun Borgarbílastöðvarinnar á auðkenninu CITY TAXI og CITY-TAXI.

Af skjámyndum Facebook síðu Borgarbílastöðvarinnar, Taxi Borgarbílastöðin, sjáist að mynd af lógói Borgarbílastöðvarinnar ásamt orðunum City Taxi hafi verið birt á vegg síðunnar þann 31. ágúst 2012. Jafnframt sjáist lógó Borgarbílastöðvarinnar ásamt orðunum „City-Taxi“ á vegg síðunnar þann 31. janúar 2014. Báðar þessar færslur hafi verið settar inn áður en nafnabreyting Borgarleiða ehf. í City Taxi ehf. hafi verið skráð.

Líkt og fram hafi komið þá hafi bílstjórar Borgarbílastöðvarinnar notað einkennisfatnað merktan stöðinni þar sem lógó þeirra og orðhlutinn City-Taxi sé áberandi. Borgarbílastöðin hafi jafnframt merkt bíla sína og einkennisfatnað bílstjóra.

Borgarbílastöðin hafi notað orðasamsetninguna City-Taxi á ensku sem þýðingu á nafni stöðvarinnar Borgarbílastöðin þar sem stór hluti viðskiptavina séu erlendir ferðamenn og nauðsynlegt sé að nota nafn sem sé þjálft og auðveldara fyrir erlenda ferðamenn að nota en Borgarbílastöðin.

Borgarbílastöðin hafi í þeim tilgangi notað merkið CITY TAXI á nafnspjöld sín sem dreift hafi verið til viðskiptavina. Slík bein markaðssetning og auglýsingar á bifreiðum og bílstjórum sjálfum hafi verið burðarstöðin í markaðssetningu Borgarbílastöðvarinnar, beint frá þjónustuveitanda til viðskiptavina. Vörumerki Borgarbílastöðvarinnar hafi nú verið skráð hjá Einkaleyfastofu, sbr. skráning nr. 490/2013.

Í bréfi sínu vísar Borgarbílastöðin til 5. gr. laga nr. 57/2005 og III.-V. kafla laganna þar sem nánar sé tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir. Þá sé vísað til 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um vernd auðkenna. Ákvæði 15. gr. a. komi til fyllingar vörumerkjaverndar, sbr. greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993. Fyrri málsliður greinarinnar hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf svo sem vörumerkjalögum, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og þess háttar. Ákvæðið feli í sér viðbótarvernd við þá vernd sem sérlögin veita auðkenninum. Með 2. másl. 15. gr. a. 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.

Í bréfinu vísar Borgarbílastöðin til einkaréttar eiganda vörumerkis, sbr. 1. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Af ákvæðunum leiði að eigandi vörumerkis hafi einkarétt til notkunar auðkennis og síðari notkun annarra aðila á sambærilegum vörumerkjum sem ruglingi geti valdið sé ólögmæt.

Þá vísar Borgarbílastöðin til þess að um skráningu firmaheita gildi lög um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. Við mat á því hvort unnt sé að skrá firmaheiti í fyrirtækjaskrá þannig að ekki gangi gegn betri rétti annarra til nafnsins, beri skv. 6. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, að hafa til hliðsjónar 1. mgr. 10. gr. laga nr. 42/1903, um verslanaskrá, firmu og prókúruumboð, en þar segi að enginn megi í firma sínu hafa nafn annars manns eða nafn á fasteign annars manns án hans leyfis. Þá sé einnig vísað til 8. gr. laga nr. 42/1903.

Í framkvæmd hafi 10. gr. laga nr. 45/1997 verið beitt þannig að einnig sé óheimilt, samkvæmt lögjöfnun, að firmaheiti innihaldi vörumerki annars aðila. Hæstiréttur hafi fallist á að heimilt sé að beita slíkri lögjöfnun, sbr. til að mynda dóm Hæstaréttar Íslands nr. 34/1968 frá 17. janúar 1969 og dóm Hæstaréttar Íslands nr. 437/1999 frá 2. mars 2000. Sé sú niðurstaða í samræmi við framkvæmd á hinum Norðurlöndunum. Á grundvelli lögjöfnunar frá 10. gr. laga nr. 42/1903 sé því óheimilt að skrá firmaheiti sem innihaldi vörumerki annars manns.

Mat á því hvort brotið sé á vörumerkjarétti þriðja aðila byggji á lögum nr. 45/1997. Við skráningu nýrra firmaheita beri því á grundvelli 4. gr. laga nr. 45/1997 að framkvæma mat á því hvort firmaheiti það sem óskað er skráningar á kunni að vera ruglingslega líkt vörumerki þriðja aðila.

Í verklagsreglum fyrirtækjaskrár komi fram eftirfarandi: „*Firmanöfn skal greina skilmerkilega hvert frá öðru. Firmanafn félags má ekki fela í sér ættarnafn, firmanafn, sérnafn á fasteign eða vörumerki sem ekki tilheyrir félaginu, eða neitt það, sem valdið getur ruglingshættu í þessu sambandi. Firmanafn má ekki vera til þess fallið að gefa rangar upplýsingar eða villa um fyrir mönnum.*“ Fram komi í verklagsreglunum að fyrirtækjaskrá hafi vörumerkjasrá til hliðsjónar við skráningu í fyrirtækjaskrá. Fyrirtækjaskrá hafi eingöngu aðgang að þeim vörumerkjum sem búið sé að skrá hjá Einkaleyfastofu og því ljóst að fyrirtækjaskrá hafi ekki getað verið réttur Borgarbílastöðvarinnar ljós á þeim tíma er nafnbreytingin var skráð.

Ljóst sé að notkun City Taxi ehf. á fyrirtækjaheitinu CITY TAXI stangist á við 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Auðkenni City Taxi ehf. sé augljóslega notað í atvinnustarfsemi þar sem merkið sé notað til að auðkenna þjónustu City Taxi ehf. Um sé að ræða merki sem sé eins eða mjög líkt skráðu vörumerki Borgarbílastöðvarinnar og merki sem félagið hafi öðlast rétt til með notkun fyrir skráningardag nafnbreytingarinnar, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, og sé það ótvírætt mat Borgarbílastöðvarinnar að notkun City Taxi ehf. á auðkenninu sé til þess fallin að gefa rangar upplýsingar um eignarétt og ábyrgð atvinnurekanda og að hætta sé á að villst verði á þeim. Sérstaklega í ljósi þess að um sé að ræða samkeppnisaðila sem starfi á sama sviði og keppist um sömu viðskiptavinina.

Borgarbílastöðin telji ljóst að beiðni um skráningu á firmaheitinu City Taxi ehf. í fyrirtækjaskrá hafi verið gerð í vondri trú fyrirvarsmanns félagsins. Fyrirtækin sem um ræði séu samkeppniaðilar sem starfi í sama atvinnugeira, bílstjórar þeirra vinni hlið við hlið og því hafi fyrirvarsmönnum félagsins mátt vera ljóst að Borgarbílastöðin noti auðkennið CITY TAXI enda bílstjórar og bifreiðar Borgarbílastöðvarinnar merktar með auðkenninu. Sem dæmi séu fyrrverandi starfsmenn Borgarbílastöðvarinnar sem áður hafi unnið í merktum fatnaði Borgarbílastöðvarinnar nú starfsmenn City Taxi ehf. Slík háttsemi fyrirvarsmanns City Taxi ehf. feli í sér óréttmæta viðskiptahætti og brjóti jafnframt í bága við 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Hvað varði vörumerkjarétt þá felist í þeim rétti einkaréttur til þess að nota vörumerkið hér á landi, sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar milli tveggja merkja verði að líta til þess hvort merkin séu eins eða lík og hvort notkunin taki til eins eða svipaðrar þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Að því er varði ákvæði laga nr. 42/1903 þá sé bent á að vörumerkjalögin geri ekki greinarmun á því hvort vörumerkjaréttur stofnist á grundvelli notkunar eða skráningar, sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Þá sé ekkert sem bendi til þess að aðeins eigi að beita lögjöfnun með þeim hætti að 10. gr. laga nr. 42/1903 eigi einungis að ná til skráðra vörumerkja. Það sé skýrt af lögum nr. 45/1997 að vörumerkjaréttur byggður á notkun sé jafnréttthár og vörumerkjaréttur sem byggður sé á skráningu. Þá sé ekki heldur hægt að líta framhjá því að vörumerkjaréttur sem byggi á skráningu hefjist á þeim degi sem óskað er eftir skráningu.

Líta verði til dóms Hæstaréttar Íslands nr. 366/2001 frá 14. mars 2002 í þessu samhengi. Það mál varði staðfestingu á lögbanni sem Domino's hafi fengið lagt við notkun á firmaheitinu Domino's sf. Í málinu hafi legið fyrir að Domino's sf. hafi verið stofnað og skráð í firmaskrá árið 1987. Þann 17. desember 1992, eða fimm árum síðar, hafi Domino's fengið skráð vörumerkið DOMINO'S PIZZA. Í forsendum héraðsdóms, sem Hæstiréttur hafi staðfest með vísan til forsendna, sé tekið fram að samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 geti vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vörumerkis í samræmi við ákvæði laganna eða notkun vörumerkis. Í dómnum segi svo: „„*Domino's Pizza*” er eitt þekktasta vörumerki hér á landi fyrir pitsur og telja verður að fyrirvarsmönnum stefnda hafi verið það kunnugt. Veitingarekstur stefnda undir firmanafninu Domino's hefði því verið til þess fallinn að vekja þá trú hjá almenningsi að reksturinn væri á vegum stefnanda. Samkvæmt því verður að telja að um augljósa ruglingshættu hafi verið að ræða á firmanafni stefnda og skrásettu vörumerki stefnanda. Telja verður því að fyrirhuguð veitingastarfsemi stefnda undir nafninu Domino's eða Domino's sf. sé augljóst brot á lögvörðum vörumerkjarétti stefnanda.”

Við skráningu á firmaheitinu Domino's sf. hafi vörumerkið Domino's eða DOMINO'S PIZZA ekki verið skráð. Slíkt merki hafi ekki verið skráð fyrr en fimm árum síðar. Dómurinn hafi hins vegar komist að þeirri niðurstöðu að Domino's sf. hafi verið skráð fyrir betri vitund um vörumerkjarétt Domino's, á grundvelli notkunar. Af þeim sökum hafi verið um brot á vörumerkjarétti Domino's að ræða. Mál þetta sé sambærilegt máli því sem hér sé til umfjöllunar. Ljóst sé að ruglingshætta sé til staðar milli vörumerkis Borgarbílastöðvarinnar og firmaheitisins City Taxi ehf., sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997 þar sem merkin séu eins eða mjög

lík, þar sem orðhlutinn CITY TAXI sé mest áberandi hluti merkis Borgarbílastöðvarinnar og hafi verið notað bæði í stílfærslu en einnig sem orðmerki og notkun þeirra sé í tengslum við sömu þjónustu.

Á grundvelli vörumerkjaréttar Borgarbílastöðvarinnar hafi verið farið fram á það við fyrirtækjaskrá að endurskoða ákvörðun sína að skrá firmaheitið City Taxi ehf. Fyrirtækjaskrá hafi hins vegar talið að mál sem byggja á óskráðum rétti félli ekki undir lögsögu stofnunarinnar og hafi vísað málinu frá. Í úrskurði sínum vísi fyrirtækjaskrá til þess að málið heyri undir Neytendastofu eða Einkaleyfastofu. Það breyti hins vegar ekki rétti þeirra aðila sem eigi slíkan vörumerkjarétt. Fram hjá þeim rétti sé ekki hægt að líta.

Að því er varði fyrirvara skráningar firmaheita í fyrirtækjaskrá þá séu rétthafar látnir rita undir eftirfarandi fyrirvara:

*“Framangreint nafn félagsins er skráð með þeim fyrirvara að það brjóti ekki í bága við rétt annarra til nafnsins. Undirritaðir stjórnarmenn skuldbinda sig til að hlutast til um nafnabreytingu, komi í ljós við nánari athugun að nafn félagsins fái ekki samrýmst betri rétti annarra. Hlutafélagaskrá áskilur sér rétt til að taka nafn af skrá ef svo er og stjórnarmenn skirrast við að láta breyta nafni að kröfu skrárinnar.”*

Gera verði ráð fyrir að fyrirvari þessi sé settur m.a. með hliðsjón af þeirri staðreynd að síðar kunni að koma fram upplýsingar um betri rétt þriðja aðila. Í ákvörðun Ríkisskattstjóra í máli PlatonIs ehf., dags. 21. nóvember 2007, sé vísað til þess hvers vegna ríkisskattstjóri láti stjórnarmenn rita undir fyrirvarann, en þar segi:

*“Þá getur ástæða þess að síðar komi í ljós að skráning firmaheitis gangi gegn betri rétti annars til nafnsins eingöngu stafað af tæknilegum örðugleikum, sem jafnvel mætti kalla mannlegar takmarkanir, við að finna út hvort það firmaheiti sem óskað er skráningar á, sé þegar til í fyrirtækjaskrá eða eitthvert heiti svo líkt að skráning þess síðarnefnda myndi brjóta gegn betri rétti eiganda þess heitis. [...] Þetta er og ástæða þess að ríkisskattstjóri hefur kosið að vekja athygli folks á hugsanlegum betri rétti annarra til nafnsins, með því að láta stjórnarmenn nýrra félaga, sem oftast eru jafnframt stofnendur og eigendur félaganna, undirrita framangreindan fyrirvara sem er að finna á þriðju síðu tilkynningar um stofnun einkahlutafélags og hlutafélags.”*

Þá beri jafnframt að líta til þess að í 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 komi fram að eftir að stjórnvald hefur tekið ákvörðun í máli eigi aðili þess rétt á því að mál sé tekið til meðferðar á ný ef ákvörðun hafi byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik eða ef íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hafi byggst á atvikum sem breyst hafi verulega frá því er ákvörðun hafi verið tekin.

Í málinu liggi fyrir að firmaheitið City Taxi ehf. hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá. Þá liggi jafnframt fyrir í samræmi við þau gögn sem Borgarbílastöðin hafi lagt fram að Borgarbílastöðin hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á vörumerkinu CITY TAXI

á þeim tíma er firmaheitið City Taxi ehf. hafi verið skráð og síðar með skráningu nr. 490/2013.

Forsvarsmanni City Taxi ehf. hafi verið vel kunnugt um betri rétt Borgarbílastöðvarinnar til auðkennisins þegar óskað hafi verið eftir skráningu á firmaheitinu City Taxi ehf. og verði því að telja að umsókn hans um skráningu hafi verið lögð fram í vondri trú og ekki annað séð en að tilgangur City Taxi ehf. hafi verið til að villa um fyrir viðskiptavinum og hagnýta sér viðskiptavild Borgarbílastöðvarinnar. Sú vonda trú sé auk þess augljós af þeim samskiptum sem fylgt hafi í kjölfarið þar sem gerð sé tilraun til þess að koma í veg fyrir notkun á auðkenni sem Borgarbílastöðin hafi með réttu notað fyrir skráningu fyrirtækjaheitisins. Það virðist því hafa verið einlægur ásetningur City Taxi ehf. að nýta sér viðskiptavild Borgarbílastöðvarinnar og reyna að klekkja á henni. Með vísan til framangreinds sé það mat Borgarbílastöðvarinnar að City Taxi ehf. hafi með háttsemi sinni brotið gegn 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Gerð sé sú krafa að City Taxi ehf. verði bannað að nota vörumerkið CITY TAXI og verði gert að breyta firmaheiti sínu að viðlögðum dagsektum, sbr. 23. gr. laga nr. 57/2005.

## II.

### Málsmeðferð

#### 1.

Erindi Borgarbílastöðvarinnar var sent City Taxi ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 10. desember 2013. Í bréfi Neytendastofu greinir frá því að þess hafi verið óskað af Borgarbílastöðinni að málið sæti flýtimeðferð þar sem um sé að ræða keppinauta á sama markaði og máli skipti fyrir Borgarbílastöðina að koma í veg fyrir misnotkun á auðkenni sem fyrirtækið eigi tilkall til og þeirri viðskiptavild sem fyrirtækið hafi áunnið sér. Þá sé til staðar ruglingshætta fyrir neytendur. Í bréfi Neytendastofu kemur fram að vegna mikils fjölda fyrirbyggjandi mála hjá stofnuninni sé ekki hægt að verða við þeirri beiðni. Verði málsmeðferð hraðað eins og frekast sé unnt.

Svar City Taxi ehf. barst með bréfi, dags. 10. janúar 2014. Þar kemur fram að því sé andmælt að með notkun firmaheitisins og vörumerkisins CITY TAXI hafi félagið brotið gegn lögum nr. 57/2005 og sé þess krafist að hafnað verði kröfu Borgarbílastöðvarinnar um að City Taxi ehf. verði bannað að nota téð vörumerki og firmaheiti eða verði gert að breyta sínu firmaheiti.

Borgarbílastöðin byggir kröfugerð sína á því að City Taxi ehf. hafi annars vegar brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með því að hafa með notkun téðs nafns gefið villandi upplýsingar um eignarétt og ábyrgð sína og hins vegar með því að hafa brotið gegn vörumerkjarétti Borgarbílastöðvarinnar.

Nú sé svo komið að vörumerkjaréttur geti stofnast án þess að vörumerki sé skráð, hafi það verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu, sbr. 2. tölul. 3. gr. laga nr. 45/1997. Skilyrði þess að vörumerkjaréttur stofnist og þar með til þess að 15. gr. a. eigi við sé að sá sem byggir á stofnun vörumerkjaréttar með þessum hætti sanni að um raunverulega notkun hafi verið að

ræða annars vegar og að vörumerkið sem notað er uppfylli skilyrði laga um sérkenni notkunar hins vegar, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Til stuðnings málsástæðum sínum sé sagt að Borgarbílastöðin hafi notað auðkennið CITY TAXI frá árinu 2011 í starfsemi sinni. Á heimasíðu og Facebook síðu hafi auðkenni CITY TAXI verið notað. Auðkennið hafi verið notað á fatnaði og á bílamerkingum, það sé notað sem þýðing á nafninu Borgarbílastöðin og að nafnspjöld hafi verið gefin út fyrir bílstjóra með auðkenninu.

City Taxi ehf. byggir á því að ekki hafi stofnast til neins vörumerkjaréttar hjá Borgarbílastöðinni, þar sem það fyrirtæki hafi ekki farið að nota auðkennið CITY TAXI fyrr en eftir að félaginu hafi borist vitneskja um firmaheiti City Taxi ehf. Hafi notkun Borgarbílastöðvarinnar einnig verið í mjög litlum mæli. Gögn þar að lútandi séu lögð fram, þ.e. útprentun af heimasíðu Borgarbílastöðvarinnar frá 2. maí 2013. Ekki sé einu orði vikið að téðu auðkenni CITY TAXI á umræddri heimasíðu, ekki einu sinni þeim hluta heimasíðunnar sem sé á ensku. Einnig séu lagðar fram tvær útprentanir af Facebook síðu Borgarbílastöðvarinnar þar sem sjáist að sama auglýsingin hafi tekið breytingum. TAXI standi í gulum stöfum inni á eldri útgáfunni frá 23. mars síðastliðnum en í útgáfu sem deilt hafi verið á vegginn hafi þessu verið breytt í CITY TAXI. Með þessu sé einnig auglýsing sem hafi verið deilt á vegg Facebooksíðu Borgarbílastöðvarinnar 29. mars síðastliðinn en ekkert komi þar fram um CITY TAXI. Lögð sé fram útprentun af Facebook síðu sem stofnuð hafi verið undir nafni „City Taxi ehf.“ af fyrirsvarsmönnum Borgarbílastöðvarinnar. Þar komi fram að hún hafi verið stofnuð 20. mars síðastliðinn. Einnig séu lagðar fram útprentanir af Facebook síðu Borgarbílastöðvarinnar þar sem gefi að sjá alls kyns varning merktan Borgarbílastöðinni. Þar komi auðkennið CITY TAXI hvergi fram, þó myndirnar séu síðan 2012 og Borgarbílastöðin segist hafa notað þetta auðkenni síðan 2011.

Ekkert liggi fyrir um það hvort og þá hvenær bílstjórar Borgarbílastöðvarinnar hafi byrjað að ganga um í peysum merktum CITY TAXI. Pantanir þar um segja ekkert. Byggt sé á því að bílmerkingar með CITY TAXI séu nýtilkomnar og þá eftir að nafni City Taxi ehf. hafi verið breytt. Jafnframt sé á það bent að enn þann dag í dag séu bifreiðar Borgarbílastöðvarinnar ekki merktar CITY TAXI. Vísist um það til framlagðra gagna, annars vegar séu myndir af bifreiðum Borgarbílastöðvarinnar af Facebook síðu síðan 2012 sem sýni ekki þessar merkingar og hins vegar myndir af bifreiðum Borgarbílastöðvarinnar teknum 9. janúar 2014 þar sem engar merkingar geti að finna.

Ekkert liggi fyrir um það að Borgarbílastöðin hafi notað nafnið CITY TAXI í samskiptum við erlenda aðila. Þvert á móti megi draga þá ályktun að svo sé ekki þegar skoðuð sé ensk útgáfa af heimasíðu Borgarbílastöðvarinnar.

Með bréfi City Taxi ehf. fylgi ökutaxti fyrir janúar 2012, sem gefinn sé út af verðlagsnefnd Borgarbílastöðvarinnar. Þar komi ekkert fram í texta eða myndmáli um CITY TAXI. Sömu sögu sé að segja um skoðunarblöð sem fylgi bréfinu. City Taxi ehf. vilji benda á að áður en nafni fyrirtækisins hafi verið formlega breytt í mars á þessu ári þá hafi þetta firmaheiti verið

notað. Megi um það benda á staðfestingu um starfsleyfi frá Vegagerð ríkisins og lista frá Vegagerðinni yfir leigubifreiðastöðvar með starfsleyfi.

Borgarbílastöðin hafi greint frá því að félagið hafi lagt fram umsókn til Einkaleyfastofu um skráningu vörumerkisins CITY TAXI. Þessari umsókn verði mótmælt af hálfu City Taxi ehf., annars vegar auðvitað vegna notkunar félagsins á þessu heiti og svo hins vegar á þeim grunni að nafnið hafi of almenna skírskotun til að njóta vörumerkjaréttar.

## 2.

Bréf City Taxi ehf., dags. 10. janúar 2014, var sent Borgarbílastöðinni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 16. janúar 2014. Svar Borgarbílastöðvarinnar barst með bréfi, dags. 24. janúar 2014. Í bréfinu kemur fram að því sé alfarið hafnað sem haldið sé fram í svari City Taxi ehf. um að Borgarbílastöðin hafi ekki notað merkið CITY TAXI fyrir en eftir að fyrirtækinu hafi borist vitneskja um firmaheiti City Taxi ehf.

Ljóst sé til dæmis af pöntunum á peysum, af nafnspjöldum og fleiru að Borgarbílastöðin hafi verið fyrri til að nota merkið. Afrit af starfsleyfi City Taxi ehf. útgefnu af Vegagerðinni sé talið sýna fram á að firmaheitið hafi verið notað fyrir þann tíma sem firmanafni fyrirtækisins hafi verið breytt, þ.e. í mars 2013. Slíkt sé hins vegar af og frá og vísi Borgarbílastöðin til fylgiskjals sem áður hafi verið lagt fram þar sem starfsmaður Vegagerðarinnar staðfesti að stofnuninni hafi borist tilkynning um nafnabreytingu Borgarleiða ehf. í City Taxi ehf. þann 22. mars 2013. Einnig sé rétt að benda á að slík notkun á auðkenni gæti aldrei talist veita viðkomandi vörumerkjarétt á auðkenninu, þar sem skilyrðið fyrir því, sé að merki sé notað í atvinnuskyni. Notkun í atvinnuskyni feli í sér að merki sé til dæmis sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta sé boðin til sölu eða markaðssett og merki sé notað í auglýsingum, á bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. City Taxi ehf. hafi ekki lagt fram nein gögn sem sýni fram á notkun félagsins á auðkenninu CITY TAXI í atvinnuskyni fyrir mars 2013.

Bent sé á að Borgarbílastöðin hafi aftur á móti lagt fram gögn sem sýni notkun á vörumerkinu CITY TAXI í atvinnuskyni í tengslum við leigubílaþjónustu og þau gögn sem lögð hafi verið fram sýni að Borgarbílastöðin hafi hafið notkun á auðkenninu áður en City Taxi ehf. breytti firmanafni sínu eða hóf notkun auðkennisins. Bent sé á að þegar meta eigi gögn um notkun sé rétt að skoða gögnin í heild sinni til þess að fá heildarmynd af því hvort að merkið hafi verið notað í atvinnustarfsemi og á hvaða tímabili notkunin hafi farið fram.

Fyrir liggir að Borgarbílastöðin hafi pantað peysur merktar með auðkenninu CITY TAXI í mars 2011 fyrir bílstjóra sína og bílstjórnir hafi notað þessar peysur í störfum sínum. Fráleitt sé að ætla að Borgarbílastöðin hafi pantað peysur og annað með auðkenninu CITY TAXI og beðið með að nota það í heilt ár þangað til að City Taxi ehf. hafi breytt nafni sínu og hafið að nota auðkennið.

Þetta sé sér í lagi fráleitt í ljósi annarra gagna sem hafi verið lögð fram af hálfu Borgarbílastöðinni sem sýni notkun á auðkenninu svo sem skjámyndir af Facebook síðu Borgarbílastöðvarinnar, meðal annars frá ágúst 2012 og janúar 2013, nafnspjöld með dagatali



á bakhlið fyrir 2013 og myndir af auðkenninu í notkun á peysum og bílum Borgarbílastöðvarinnar.

Borgarbílastöðin hafi aldrei haldið því fram að auðkennið CITY TAXI sé notað í öllu þeirra kynningarefni eða á öllum þeirra bílum og því dragi fylgiskjöl í svari City Taxi ehf. ekki úr vægi þeirra gagna er lögð hafi verið fram.

Varðandi athugasemdir forsvarsmanns City Taxi ehf. við umsókn til Einkaleyfastofu sé rétt að benda á það að merki Borgarbílastöðvarinnar hafi þegar verið skráð, athugasemdalaust hjá Einkaleyfastofu og án andmæla frá City Taxi ehf.

Það skjóti jafnframt skökku við að City Taxi ehf. telji nú að auðkenni CITY TAXI hafi of almenna skírskotun til að njóta vörumerkjaverndar þar sem City Taxi ehf. hafi í tölvupóstsamskiptum við Borgarbílastöðina, dagsett 7. apríl síðastliðinn, farið fram á að Borgarbílastöðin hætti notkun á auðkenninu CITY TAXI og talið sig „*réttmæta eigendur CITY TAXA*“.

### 3.

Bréf Borgarbílastöðvarinnar, dags. 24. janúar 2014, var sent City Taxi ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 3. febrúar 2014. Svar City Taxi ehf. barst með bréfi, dags. 25. febrúar 2014. Í bréfinu eru þrennar athugasemdir gerðar við bréf Borgarbílastöðvarinnar.

Borgarbílastöðin hafi fengið starfsleyfi til reksturs leigubifreiðastöðvar þann 4. september 2013. Félaginu hafi verið veitt nafnið Borgarbílastöðin ehf. Leyfishöfum beri skv. lögum nr. 134/2001, um leigubifreiðar, að starfa undir nafni sem fram komi í leyfisbréfinu. Allar nafnabreytingar beri að tilkynna Samgöngustofu, áður Vegagerðinni. Það hafi enn ekki gerst.

Dagsetningar á pöntunum á peysum o.fl. segi ekki mikið til um það hvenær notkun á vörumerki hófst. Borgarbílastöðin geti ekki sýnt fram á notkun vörumerkisins fyrir mars 2013 þannig að tryggi vörumerkjavernd. Það hafi hinsvegar verið hinn 3. mars sem City Taxi ehf. hafi eignast lénið citytaxi.is og á svipuðum tíma hafi verið farið í það ferli að skipta um nafn á Borgarleiðum.

Borgarbílastöðin starfi ekki og hafi aldrei starfað undir vörumerkinu CITY TAXI eins og City Taxi ehf. geri. Heiti þess fyrirtækis og vörumerki sé enn Borgarbílastöðin. Hafi það fyrirtæki notað nafnið City Taxi samhliða hinu, þá hafi það nafn verið það lítt sýnilegt að ekki skapi vörumerkjavernd.

### 4.

Með bréfi, dags. 28. febrúar 2014, tilkynnti Neytendastofa aðilum málsins að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

### III.

#### Niðurstaða

##### 1.

Í máli þessu kvartar Borgarbílastöðin ehf. yfir notkun City Taxi ehf., áður Borgarleiðir ehf., á vörumerkinu CITY TAXI og vegna skráningar á firmaheitinu City Taxi ehf. Í gögnum málsins segir að Borgarbílastöðin hafi öðlast vörumerkjarétt á heitinu fyrir notkun og hætta sé á að ruglast verði á fyrirtækjunum sem séu keppinautar.

City Taxi ehf. hefur hafnað því að félagið hafi brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Ekki hafi stofnast til vörumerkjaréttar þar sem gögn málsins sýni ekki fram á að Borgarbílastöðin hafi öðlast vörumerkjarétt fyrir notkun áður en Borgarleiðir breyttu firmaheiti sínu í City Taxi ehf. og félagið tók upp notkun auðkennisins.

Í erindi sínu vísar Borgarbílastöðin máli sínu til stuðnings m.a. til 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

##### 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. Ákvæðið felur í raun í sér þrenns konar reglu þar sem 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 sérköggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glögg 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. Síðari hluti 1. másl. og 2 másl. eiga 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 veiti villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð eða valdi því að ruglingshætta skapist 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 nafnsins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn 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. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru þess eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því að jafnaði við að merkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður. Við mat á ruglingshættu er einnig litið til þess hvort fyrirtækin starfi á sama markaði, með hvaða hætti auðkennin eru notuð og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi.

Af gögnum málsins verður ráðið að um vorið 2011 hafi Borgarbílastöðin pantað og greitt fyrir starfsmannafatnað bílstjóra merktum myndmerki Borgarbílastöðvarinnar og með heitinu CITY – TAXI í gulum stöfum undir merkinu. Einnig liggur fyrir að um haustið hafi verið pantaðar og greiddar merkingar á leigubifreiðar með myndmerki Borgarbílastöðvarinnar og heitinu CITY TAXI undir merkinu í gulum stöfum. Svo virðist sem Borgarbílastöðin frá árinu 2012 markaðssett fyrirtækið með undirheitinu CITY TAXI, m.a. á samskiptamiðlinum Facebook. Þá hefur Borgarbílastöðin fengið skráð orð- og myndmerki hjá Einkaleyfastofu, samkvæmt umsókn frá 25. mars 2013, þar sem m.a. koma fram orðin CITY – TAXI.

City Taxi ehf. fékk skráð firmaheitið City Taxi ehf. í Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra þann 22. mars 2013. Lénið citytaxi.is var skráð þann 3. mars 2013 hjá ISNIC lénaskrá. Skráður réttihafi citytaxi.is hjá ISNIC lénaskrá er Björgvin Kristinsson en City Taxi ehf. notar lénið til markaðssetningar á fyrirtækinu með heimasíðu. Af gögnum málsins verður ráðið að City Taxi ehf. hafi frá marsmánuði 2013 notað orð- og myndmerkið CITY TAXI, til auðkenningar á þjónustu sinni. Neytendastofa telur að ofangreindu virtu að báðir aðilar eigi tilkall til auðkenna sinna og því kemur 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 til álita í málinu.

Báðir aðilar starfa við akstur leigubifreiða og telur Neytendastofa óumdeilt að þeir séu keppinautar. Neytendastofa telur að þau heiti sem báðir aðilar nota, CITY TAXI, séu almenn og afar lýsandi fyrir starfsemi þeirra, þ.e. akstur leigubifreiða í Reykjavík. Hljóðlíking með heitinum er alger.

Myndmerki City Taxi ehf. er stílfært sem leigubílastaskilti, svart með gulum jaðri með heitinu CITY-TAXI í hástöfum og símanúmeri fyrirtækisins undir, bæði í gulum stöfum. Skráð orð- og myndmerki Borgarbílastöðvarinnar er gráir útbreiddir vængir með skammstöfuninni BBS í svörtum hástöfum á hvorum væng með svart bíldekk í miðju merki, undir merkinu eru orðin

CITY – TAXI í gráum lit í hástöfum. Gögn málsins sýna að Borgarbílastöðin hefur notað merkið í nokkrum mismunandi útfærslum og litum. Fylgir mismunandi samsetning texta með merkinu hverju sinni, þ.e. símanúmer, heitið TAXI, heiti Borgarbílastöðvarinnar eða heitið CITY TAXI. Neytendastofa telur enga líkingu með myndmerkjum aðila þrátt fyrir að þau innihaldi að hluta til sömu orðin.

Gögn málsins gefa til kynna að Borgarbílastöðin noti heitið CITY TAXI sem aukaheiti í einhverjum mæli og virðist sem aðaláhersla í markaðssetningu Borgarbílastöðvarinnar sé á merki félagsins sem er mikið stílfært. Þá er heitið CITY TAXI sem Borgarbílastöðin notar lítt stílfært. Með hliðsjón af þessu verður ekki talið að notkun City Taxi ehf. á merki sínu sé til þess fallin að gefa til kynna að rekstur félagsins tengist með einhverjum hætti Borgarbílastöðinni.

Að teknu tilliti til alls ofangreinds, þ.e. hversu ólík myndmerki aðilanna eru, hve almenn og lýsandi hin umdeildu heiti eru fyrir þá þjónustu sem fyrirtækin veita og því hvernig framsetningu heitanna í markaðssetningu aðila er háttáð telur Neytendastofa að Borgarbílastöðin geti ekki notið einkaréttar á heitinu. Þrátt fyrir að gögn málsins gefi til kynna að Borgarbílastöðin hafi notast við heitið lengur en City Taxi ehf. telur Neytendastofa eins og hér stendur á ekki ástæðu til þess að banna notkun City Taxi ehf. á heitinu, firmanu eða léninu.

#### IV.

#### Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 16. desember 2014.

Tryggvi Axelsson  
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir