

# Úrskurður Einkaleyfastofunnar

## í andmælamáli

nr. 16/2009


**Bílstjórafélagið Fylkir, Reykjanesbæ**


gegn

**Aðalbílum-BSH-NL ehf., Pósthólf 8075, Reykjavík**

### Málsatvik

Hinn 15. júní 2007, lagði Leigubílastöðin Aðalbílar– BSH-NL, inn umsókn um


skráningu vörumerkisins, TAXI A TAXI (orð- og myndmerki) . Umsóknin fékk númerið 1892/2007. Óskað var skráningar fyrir *flutninga, pökkun og geymslu vöru; ferðaþjónustu* í flokki 39. Merkið var sett í bið þar til niðurstaða fengist í andmælamál, nr. 15/2008 vegna skráningar nr. 878/2007 A (orð- og myndmerki) sem umsækjandi var sjálfur aðili að, þar sem hann taldi sig eiga betri rétt til þess merkis. Úrskurður var kveðinn upp 24. júní 2008 og var skráning nr. 878/2007 felld niður í kjölfarið. Merki umsækjanda TAXI A TAXI (orð- og myndmerki) var þá skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2008, sbr. skráning nr. 993/2008.

Með bréfi, dags. 12. desember 2008, andmælti Kjartan Valdimarsson, stjórnarformaður Bifreiðastjórafélagsins Fylkis, Hafnargötu 86, 230 Reykjanesbæ, skráningu merkisins fyrir hönd félagsins. Við sama tækifæri lagði hann inn umsókn um skráningu vörumerkisins,  fyrir *auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* í flokki 35 og *flutninga, pökkun og geymslu vöru; ferðaþjónustu* í



notað á þann hátt sem heimasíðan sýni í fjöldamörg ár, auk þess sem merkið hafi verið á heimasíðunni frá því hún hafi verið sett upp árið 2000. Þá leggur hann fram útskrift úr rétthafaskrá *ISNIC* þar sem fram kemur að heimasíðan hafi verið stofnuð 6. júlí 2000.

Andmælandi vísar til úrskurðar Einkaleyfastofunnar, nr. 15/2008 þar sem fellt var niður

merkið  (orð- og myndmerki), sbr. skráning, nr. 878/2008, í eigu

Aðalstöðvarinnar ehf., Ósbraut 9, 250 Garði, í kjölfar andmæla frá

Bifreiðastjórafélaginu Fylki og frá Leigubílastöðinni Aðalbílar– BSH-NL (eiganda

þeirrar skráningar sem hér er andmælt). Hann segir það misskilning að Aðalbílar –

BSH-NL, hafi með kaupum á leigubifreiðahluta Nýjungar, 1. maí 2007, eignast rétt á

hinu svo kallaða vængjaða A'i.

Andmælandi telur þjónustulíkingu vera fyrir hendi þar sem merki andmælanda hafi verið notað fyrir sömu þjónustu og hið andmælt merki er skráð fyrir. sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og krefst þess að merkið verði afmáð úr vörumerkjaskrá.

#### *Umsækjandi:*

Byggir á því að hann, þ.e. Aðalbílar-BSH-NL, hafi eignast hið vængjaða A þegar hann festi kaup á leigubíla rekstri Aðalbíla af Ný-ung ehf., (kt. 610385-0879) ásamt öllu sem henni fylgdi, þ.m.t. heiti og lógói og leggur fram kaupsamning því til staðfestingar sem dagsettur er 1. maí 2007.

Umsækjandi bendir í fyrsta lagi á að Fyrirtækjaskrá hafi svipt andmælanda rétti til að kalla sig BSH, í öðru lagi hafi Neytendastofa ákvarðað að þeim væri óheimilt að nota nafnið Aðalstöðin og í þriðja lagi að Samkeppniseftirlitið hafi ákvarðað að andmælandi hafi viðhaft ólöglegt samráð. Umsækjandi leggur fram síðast taldar tvær ákvarðanir.


Umsækjandi heldur því fram að markmið andmælanda sé að knýja sig af leigubílamarkaði og koma í veg fyrir samkeppni með öllum tiltækum ráðum.

Umsækjandi krefst þess að skráning hans haldi gildi sínu.

## Niðurstaða

Andmæli Bifreiðastjórafélagsins Fylkis, eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.



Andmælt er skráningu vörumerkisins,  (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 993/2008, sem skráð er fyrir flutninga, pökkun og geymslu vöru; ferðaþjónustu í flokki 39.

Þrátt fyrir að andmælandi byggi andmæli sín á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga telur Einkaleyfastofan ekki rétt að bera saman merki aðila með tilliti til ruglingshættu, þar sem mál þetta snúist, að mati Einkaleyfastofunnar, um hvað hafi falist í kaupsamningi þeim sem nefndur er hér að ofan og þá fyrst og fremst hvort „*hið vængjaða A*“ hafi fylgt með í kaupsamningi umsækjanda, þ.e. Leigubílastöðvarinnar Aðalbílar– BSH-NL við Ný- ung ehf., dags. 1. maí 2007.

Í ákvæði 2. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga segir að framselji einhver atvinnustarfsemi sína eignist framsalshafi vörumerki sem henni tilheyrir, nema um annað hafi verið samið. Til nánari skýringa er tekið fram í athugasemdum við 2. mgr. 36. gr. í frumvarpi til vörumerkjalaga að sú meginregla gildi við sölu á atvinnustarfsemi að taka verði sérstaklega fram ef vörumerki á ekki að fylgja með. Að öðrum kosti er merkið talið fylgja atvinnustarfseminni. Í ofangreindum kaupsamningi kemur fram að kaupandi lofi að kaupa og seljandi að selja eftirfarandi: „*allar efnislegar sem og óefnislegar eigur tengdar leigubíla rekstri Aðalbíla, ásamt öllu því sem fylgir og fylgja ber að engu undanskyldu, þ.m.t. heiti og merki („logo“) Aðalbíla og skammstafanir í hverri þeirri mynd sem þau hafa birst opinberlega. Undanskilið í kaupum þessum er þó núverandi húsnæði Aðalbíla*“.

Þar sem ekki kom fram í samningnum nákvæmlega hvaða heiti, merki og lógó voru framseld með samningnum óskaði Einkaleyfastofan, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, eftir upplýsingum eða gögnum sem sýnt gætu fram á að umrætt merki hefði

verið í eigu Ný-ung ehf., þ.e. framseljanda umrædds leigubifreiðarekstrar, þegar reksturinn var seldur umsækjanda. Svar barst frá umsækjanda með bréfi, dags. 4. maí 2009 um að Ný-ung ehf. hafi notað merkið í auglýsingum á árunum 2006 og 2007 ásamt gögnum sem studdu þá fullyrðingu. Þykir því sýnt fram á að Ný-ung ehf. hafi verið eigandi umrædds merkis á þeim tíma er samningur milli aðila var gerður og að merkið hafi því fylgt með í kaupunum samkvæmt samningi aðila. Andmælandi hefur ekki lagt fram gögn er sýna fram á að sú fullyrðing hans að hið vængjaða “A” hafi ekki fylgt með í kaupum umsækjanda á leigubílastöðinni “AÐALBÍLAR” eigi við rök að styðjast.

Í ljósi framangreindrar meginreglu sem fram kemur í 2. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga og þess að fram kemur í kaupsamningi milli aðila að „heiti og merki („logo““ fylgi með við sölu Aðalbíla, er það mat Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins skuli haldi gildi sínu.

### Úrskurðarorð

Skráning vörumerkisins, TAXI A TAXI (orð- og myndmerki), nr. 993/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 10. júlí 2009,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.

