

**ÚRSKURÐUR**  
**ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA**

---

**MÁL NR. 18/2021**

Kæra Zolo og dætra ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 48/2021 frá 6. desember 2021.

1. Þann 26. september 2021 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 2/2021: Kæra Zolo og dætra ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 48/2021 frá 6. desember 2021. Í málinu úrskurða Halldóra Þorsteinsdóttir, Áslaug Árnadóttir og Gunnar Páll Baldvinsson.
2. Með kæru, dags. 20. desember 2021, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála þá ákvörðun Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða vegna erindis kæranda til stofnunarinnar. Kærandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og að gripið verði til aðgerða þannig að City Bikes ehf. verði bönnuð notkun, markaðssetning og sala með vörumerkinu ZOLO á vefsíðum og með öðrum hætti að viðlögðum dagsektum og að félaginu verði gerð sekt.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 62/2005 um Neytendastofu, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum.

**MÁLAVEXTIR**

4. Kærandi er einkahlutafélag stofnað árið 2017 og kemur auðkennið ZOLO fyrir í nafni fyrirtækisins. Félagið hefur skráð auðkennið sem vörumerki og þá hvoru tveggja sem orðmerki og sem samsett orð- og myndmerki. Í kjölfar þess að fyrirtækið City Bikes ehf. hóf að bjóða upp á leigu rafhlaupahjóla í Reykjavík undir heitinu ZOLO og nota myndmerki sem kærandi taldi sláandi líkt myndmerki sínu fór kærandi þess á leit við City Bikes ehf. að félagið léti af markaðssetningu sinni.
5. Þar sem fyrirtækið varð ekki við áskoruninni leitaði kærandi til Neytendastofu með erindi, dags. 12. mars 2021. Gerði kærandi þá kröfu að City Bikes ehf. yrði bönnuð notkun vörumerkisins ZOLO á vefsíðum að viðlögðum dagsektum. Í erindinu kom meðal annars fram að notkun City Bikes ehf. á vörumerkinu hefði leitt til verulegs ruglings, enda hefði kærandi orðið fyrir endurteknu ónæði vegna viðskiptavina City Bikes ehf. sem freistuðu þess að ná til starfsmanna fyrirtækisins með því að hringja eða senda tölvubréf til kæranda. Þetta væri skiljanlegt í ljósi þess hversu erfitt væri að ná símasambandi eða annars konar sambandi við fyrirtækið sem hvergi gæti nafns félagsins en þess í stað notaði vörumerki kæranda. Í erindinu var hvoru tveggja vísað til ákvæða laga nr. 45/1997 um vörumerki og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

6. Erindi kæranda var sent City Bikes ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 25. mars 2021. Í svarbréfi fyrirtækisins, dags. 3. maí 2021, var rakið að fyrirtækið hefði hafið rekstur til leigu á rafknúnum hlaupa- og rafhjólum þann 4. september 2019 undir heitinu Zolo Reykjavík með vefsíðunni [www.zoloiceland.is](http://www.zoloiceland.is). Bent var á að gildandi vörumerkjaskráningar kæranda miðuðu við umsóknardaga, annars vegar þann 1. nóvember 2019 til skráningar á vörumerkinu ZOLO í vörumerkjaflokkum nr. 3, 4 og 35 og hins vegar með umsókn, dags. 2. janúar 2020, til skráningar á orðmerkinu ZOLO í vörumerkjaflokkum nr. 3, 4, og 35. Ljóst væri að framangreindar skráningar hefðu komið til eftir að City Bikes ehf. hefði hafið rekstur sinn undir merkinu Zolo Reykjavík og Zolo Iceland, fyrir rekstur á leigu rafknúinna hlaupahjóla sem nyti vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tölul. 3. gr. laga nr. 45/1997. Sá réttur til notkunar á merkinu ZOLO Reykjavík og ZOLO Iceland teldist eldri en réttur sá sem kærandi gerði tilkall til, sbr. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997. Þá yrði ekki talið að notkun kæranda á heitinu Zolo hefði haft slík sérkenni fyrir upphafsdag starfsemi City Bikes ehf. að slíkt skapaði almennan vörumerkjarétt sem tæki til ótengdrar starfsemi enda væri engin hættá á að neytendur rugluðu starfsemi kæranda, sem fælist í sölu á ilmkerfum og ilmólulömpum, saman við rekstur City Bikes ehf., sem tæki til leigu á rafknúnum hlaupahjólum.
7. Af hálfu City Bikes ehf. kom einnig fram að ekki yrði á það fallist að notkun fyrirtækisins á auðkenninu ZOLO gengi í berhögg við 5. gr. eða 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Viðskiptahættir fyrirtækisins hefðu hvorki verið óréttmætir né hefði verið notað firmanafn, verslunarmerki kæranda eða nafn rekstursins verið með þeim hætti að það gæfi villandi upplýsingar um eignarétt eða ábyrgð atvinnurekenda. Þá var bent á að rekstur kæranda hefði verið rekinn undir vefsíðunni [ilmolulampar.is](http://ilmolulampar.is) og ekki sérkennt sig við nafnið ZOLO fyrr en eftir að rekstur City Bikes ehf. hefði hafist. Með vísan til framangreinds yrði ekki fallist á að félagið hefði brotið gegn vörumerkjarétti kæranda eða 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.
8. Bréf City Bikes ehf. var sent kæranda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 26. maí 2021. Í svarbréfi fyrirtækisins, dags. 22. júní 2021, var öllum rökum City Bikes ehf. mótmælt. Fram kom að vefsíða kæranda og markaðssetning hefði frá upphafi öll miðast við vörumerkið ZOLO sem væri kjarni heitis félagsins. Sá sem færi á vefslóðina [www.zolo.is](http://www.zolo.is) væri fluttur jafnskjótt á vefsíðuna [ilmolulampar.is](http://ilmolulampar.is) þar sem vísað væri til ZOLO ilmólulampa. Á sama hátt væri verslunin kynnt undir því vörumerki í símaskrá [www.ja.is](http://www.ja.is) og því væri það beinlínis rangt að félagið hefði ekki bundið rekstur sinn við sérkennið ZOLO. Sú hefði verið raunin löngu áður en óskað hefði verið verndar á vörumerkinu.
9. Kærandi mótmælti því að skráningar vörumerkis kæranda hefðu komið til eftir að City Bikes ehf. hóf notkun á vörumerkinu. Sömuleiðis kæmi spáskt fyrir sjónir sú fullyrðing að vörumerkjavernd City Bikes ehf. á merkinu væri eldri en kæranda. Benti kærandi á að notkun City Bikes ehf. á vörumerkinu með því að notast við ZOLO Iceland og ZOLO Reykjavík væri ekki annað en tilraun til afbökunar á vörumerkinu. Augljós ruglingshætta hlytist af slíku og starfsmenn og stjórnendur þyrftu linnulaust að svara símtölum og erindum vegna viðskiptavina

City Bikes ehf. Að lokum bæri að benda á að kærandi hefði haft auðkennið ZOLO sem einkennandi þátt í heiti félagsins frá stofnun þess um tveimur árum áður en City Bikes ehf. hefði verið stofnað og hugkvæmdist að reyna að færa sér vörumerkið í nyt.

10. Bréf kæranda var sent City Bikes ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 24. júní 2021. Í svarbréfi City Bikes, dags. 9. ágúst, kom fram að fyrirtækið hefði hafið rekstur með leigu á rafhjólum undir heitinu ZOLO Iceland og ZOLO Reykjavík áður en vörumerkjaskráning kæranda hefði tekið gildi í þeim vöruflokkum sem næðu til reksturs City Bikes ehf. City Bikes ehf. teldi að umfang notkunar kæranda á heitinu ZOLO í rekstri þess hefði ekki valdið ruglingshættu fyrir neytendur þannig að öðrum væri óheimilt að nýta heitið til reksturs undir öðrum vöruflokki en þeim sem kærandi stundaði sína starfsemi. Þá var sérstaklega bent á að af vefsíðu kæranda að dæma virtist reksturinn fyrst og fremst kenna sig við ilmólulampa og heitið ZOLO ekki einkennandi fyrir vörumerkið eða reksturinn og þá sérstaklega ef horft væri til vefsíðu fyrirtækisins. Þá áframsendi vefsíðan zolo.is viðkomandi aðila inn á vefsíðuna ilmoliulampar.is. Að lokum var fullyrðingum kæranda um ruglingshættu vegna notkunar City Bikes ehf. á heitinu ZOLO mótmælt og því að félagið þurfi linnulaust að svara símtölum og erindum vegna viðskipta City Bikes ehf. Ekki hefði verið sýnt fram á viðkomandi fullyrðingu af þeirra hálfu og hún virtist fjarstæðukennd.
11. Bréf City Bikes ehf. var sent kæranda til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 26. ágúst. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.
12. Með tölvubréfi kæranda, dags. 13. október 2021, bárust Neytendastofu frekari gögn sem óskað var eftir að yrðu hluti af málinu. Um var að ræða tölvubréf frá notendum þjónustu City Bikes ehf. sem sendir höfðu verið kæranda fyrir misskilning og vörðuðu beiðnir um bakfærslur eða breytingar á reikningum vegna kaupa á þjónustu hjá fyrirtækinu. Var umrætt bréf ásamt fylgigögnum sent City Bikes ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 21. október 2021, ásamt því að fyrirtækið var upplýst um að bærust ekki svör innan tilskilins frests yrði litið svo á að gagnaöflun í málinu teldist lokið og málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

### **ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU**

13. Í niðurstöðukafla hinnar kærðu ákvörðunar eru helstu ákvæði sem á reynir í málinu rakin. Í ákvörðuninni er á það bent að Neytendastofu sé ekki falið eftirlit með lögum um vörumerki og því geti hún ekki tekið ákvörðun á grundvelli þeirra laga. Þá er rakið að réttur til vörumerkis geti stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan sé sú að eigandi merkis öðlist einkarétt til auðkennisins og sé öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað auðkenni sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2050 sé einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu sé litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Þá skipti máli hversu lík viðkomandi auðkenni séu, en þau

líkindi hafi síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna megi vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Til þess að njóta einkaréttar verði vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin því að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem aðili og keppinautar hans bjóði.

14. Í ákvörðuninni kemur fram að kærandi eigi skráð firmaheiti hjá fyrirtækjaskrá Skattsins frá 28. september 2017, undir ÍSAT atvinnugreinaflokkun 47.19.0, önnur blönduð smásala. Þá eigi fyrirtækið skráð orð- og myndmerkið ZOLO hjá Hugverkastofu, frá 30. nóvember 2019 og orðmerkið skráð 30. maí 2020 í vöruflokkum 3.,4. og 35. Kærandi hafi skráð lénið [www.zolo.is](http://www.zolo.is) hjá ISNIC frá 27. september 2013. Sé lénið skráð á félagið Gallerí fasteignir ehf., sem sé í eigu sömu aðila, en starfsemi kæranda fari þar fram. Félagið sé með Facebook síðuna [ilmoliulampar](https://www.facebook.com/ilmoliulampar) og netfangið [zolo@zolo.is](mailto:zolo@zolo.is).
15. City Bikes ehf. eigi skráð firmaheiti hjá fyrirtækjaskrá Skattsins frá 3. júlí 2017, undir ÍSAT atvinnugreinaflokkun 77.21.0, leigu á tómstunda- og íþróttavörum. Þá eigi félagið skráð lénið [www.zoloiceland.is](http://www.zoloiceland.is) hjá ISNIC frá 19. ágúst 2019. Fyrirtækið notist við Facebook síðuna [zoloiceland](https://www.facebook.com/zoloiceland) og netfangið [zolo@zoloiceland.is](mailto:zolo@zoloiceland.is). Þá þurfi viðskiptavinir að sækja og notast við smáforritið ZOLO Iceland til þess að nýta sér þjónustu félagsins.
16. Í hinni kærðu ákvörðun kemur fram að nauðsynlegt sé að horfa til og styðjast við heildarmat við mat á því hvort ruglingshætta auðkenna sé til staðar. Við slíkt heildarmat verði að horfa til ýmissa þátta en einn af þeim sé hversu ólík starfsemi fyrirtækjanna sé. Kærandi sé skráður í atvinnugreinaflokkunina 47.19.0, önnur blönduð smásala, í fyrirtækjaskrá Skattsins. Samkvæmt lýsingu á fyrirtækinu, á vefsíðu félagsins, [ilmoliulampar.is](http://ilmoliulampar.is), séu í vöruframboði þess yfir 200 gerðir af ilmólum og ilmkjarnaólum, ásamt fjölda tegunda ilmólulampa. Þá séu til sölu ilmstangir, ilmsprey, ilmkerti, allskonar húð- og snyrtivörur, frönsk ljós og ýmis gjafavara. Verslunin sé staðsett á Hafnargötunni í Keflavík auk þess sem hægt sé að versla í vefverslun. Starfsemi og vöruframboð City Bikes ehf. einskorðist á hinn bóginn við leigu og sölu á rafskútum og sé samkvæmt upplýsingum af vef fyrirtækjaskrá Skattsins skráð í atvinnugreinaflokkinn 77.21.0, leiga á tómstunda- og íþróttavörum.
17. Að mati Neytendastofu séu myndmerki fyrirtækjanna talsvert ólík. Auðkenni kæranda sé hringlaga og innihaldi orðið ZOLO sem skipt sé upp í tvennt með hástöfum en bæði O skásett. Að ofan séu stafirnir ZO og fyrir neðan LO í hvítum lit á gráum grunni. Auðkenni City Bikes ehf. sé hringlaga og innihaldi orðið ZOLO í einu orði, í svörtum hástöfum fyrir miðjum hring með orðinu Reykjavík fyrir neðan. Merkið sé ýmist á appelsínugulum eða hvítum grunni. Á heimasíðu City Bikes ehf. komi merkið fram með öðrum hætti eða í appelsínugulu letri án grunns.
18. Þegar farið sé inn á vefsíðuna [www.zolo.is](http://www.zolo.is) flytjist viðkomandi sjálfkrafa inn á vefsíðuna [ilmoliulampar.is](http://ilmoliulampar.is). Þrátt fyrir að í gögnum málsins komi fram að vörumerkjaskráning kæranda

taki m.a. til rafknúinna hlaupahjól og rafhjóla sbr. vörflokk 35, sé ekki að sjá af heimasíðu félagsins að slíkar vörur séu almennt á boðstólnum hvort sem er til sölu eða leigu. Þótt heitið ZOLO sé notað af báðum aðilum í mismunandi mynd í rekstri þeirra séu fyrirtækin samkvæmt framansögðu ekki í samkeppni og starfi ekki á sama markaði. Starfsemin sé gjörólík sem og framboð á vörum og þeirri þjónustu sem fyrirtækin veita viðskiptavinum sínum. Ólíklegt verði því að teljast að sá neytandi sem ætli sér að leigja rafknúið hlaupahjól, sem einvörðungu sé gert í gegnum sérstakt smáforrit fyrirtækisins City Bikes ehf., eigi viðskipti við kæranda eða vefverslun þess, ilmoliulampar.is, og öfugt. Með vísan til þessa telji Neytendastofa verulegan mun á starfsemi fyrirtækjanna. Þau séu ekki keppinautar eða starfi á sama markaði. Megi því draga þá ályktun að markhópar þeirra séu talsvert ólíkir. Þá séu firmaheiti félaganna, Zolo og dætur ehf. og City Bikes ehf., ólík. Þegar horft sé til heildarmatsins geti fullyrðingar kæranda, um ónæði af hálfu neytenda sem ætli sér að hafa samband við City Bikes ehf, ekki talist hafa úrslitaáhrif um það hvort ruglingshætta sé til staðar.

19. Með vísan til framangreinds væri það mat Neytendastofu að þrátt fyrir notkun á sama heitinu ZOLO í einhverri mynd væri ekki hætta á að ruglingshætta skapaðist. Að teknu tilliti til þessa teldi stofnunin ólíklegt að neytendur ættu viðskipti við rangan aðila eða að auðkennið gæti orðið til þess að ruglingshætta skapaðist vegna notkunar City Bikes ehf. á heitinu ZOLO. Eins og málum væri háttað teldi Neytendastofa því ekki um að ræða brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 eða tilefni til frekari afskipta eða aðgerða af hálfu stofnunarinnar.

## **RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR NEYTENDASTOFU**

20. Í kæru, dags. 20. desember 2021, er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og að gripið verði til aðgerða þannig að City Bikes ehf. verði bönnuð notkun, markaðssetning eða sala með vörumerkinu ZOLO á vefsíðum og með öðrum hætti að viðlögðum dagsektum og að félaginu verði gerð sekt.
21. Í kæru er einkum vísað til þeirra málsástæðna sem fram komu í upphaflegu erindi fyrirtækisins til Neytendastofu. Kærandi njóti vörumerkjaréttar samkvæmt lögum nr. 45/1997 en í því felist réttur fyrirtækisins til að nota vörumerkið í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, sbr. 4.1 gr. laganna. Samkvæmt 5. gr. laganna sé m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, og að vara eða þjónusta sem auðkennd sé með merkinu sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin. Samkvæmt framangreindu hafi kærandi einkarétt á því að nota vörumerki með heitinu ZOLO fyrir vöru og þjónustu svo og önnur sambærileg merki eða heiti.
22. Kærandi hafi ekki aðeins fengið vörumerki sitt skráð heldur einnig hafið notkun þess löngu áður en kærði hóf að misnota það. Notkun City Bikes ehf. á vörumerki kæranda brjóti í bága við framangreindan vörumerkjarétt. Notkun fyrirtækisins skapi verulegan rugling þannig að kærandi hafi orðið fyrir endurteknu ónæði vegna viðskiptavina City Bikes ehf. sem freisti þess

að ná til starfsmanna eða fyrirsvarsmanna fyrirtækisins með því að hringja í kæranda eða senda félaginu tölvubréf.

23. Háttsemi City Bikes ehf. gangi í berhögg við 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og heildarmat Neytendastofu standist ekki. Í fyrsta lagi séu merki félaganna ekki töluvert ólík eins og Neytendastofa telji, heldur þvert á móti séu þau mjög lík. Bæði merkin séu hringur og hafi orðmerkið ZOLO innan hringsins. Kærandi telji það ekki skipta máli hvort stafir séu skrásettir eða hvernig þeim sé nákvæmlega raðað.
24. Í öðru lagi skipti ekki höfuðmáli hvort fyrirtækin starfi í samkeppni á markaði. Kærandi beri skráð vörumerki sitt í firmaheiti og geti tekist á hendur ýmsan rekstur. Í augum neytenda sé ekkert sem segi að félagið geti ekki veitt þjónustu á sviði rafhlaupahjóla. Verði raunar að telja að neytendur muni almennt telja að þjónusta á því sviði, undir heitinu ZOLO, sem innifólgið sé í firmaheiti kæranda, sé hans vörumerki, tengist vefsíðu hans o.fl. séu tengd rekstri kæranda.
25. Í þriðja lagi sé vandséð hvers vegna ólíklegt sé að sá sem eigi viðskipti við City Bikes ehf. í gegnum smáforrit hans tengi þau viðskipti við kæranda. Í þessu sambandi bendir kærandi á að þótt neytandi fari inn á smáforrit sem tilheyri City Bikes ehf. til að eiga við hann viðskipti sé það aðeins einn liður í þeim aðdraganda sem eigi sér stað fram að því að samningur komist á. Þá sé raunin sú að viðskiptum ljúki ekki við pöntun á vöru eða þjónustu. Við geti tekið samskipti, m.a. vegna galla á þjónustu o.s.frv., en eins og dæmin sanni beinist þau samskipti hins vegar ekki að City Bikes ehf. heldur kæranda.
26. Í fjórða lagi varði það ekki úrlausn málsins að firmaheiti félaganna séu ólík, enda hafi kærandi á engan hátt á því byggt að firmaheitin sem slík séu lík. Ástæða þess að City Bikes ehf. hafi ekki tekið ZOLO upp í firmaheiti sitt sé sú að slík skráning hefði ekki fengist vegna ruglingshættu.
27. Í fimmta lagi kynni kærandi vörur sínar undir léninu [www.zolo.is](http://www.zolo.is) en City Bikes ehf. hafi markaðssett vöru eða þjónustu á léninu [www.zoloiceland.is](http://www.zoloiceland.is) Þetta gefi vitaskuld til kynna að um nákvæmlega sama aðilann sé að tefla sem starfi á Íslandi. Í þessu sambandi skipti engu þótt kærandi hagi uppsetningu á vefsíðu sinni þannig að innsláttur á [www.zolo.is](http://www.zolo.is) færi viðkomandi inn á [www.ilmoliulampar.is](http://www.ilmoliulampar.is). Það athugist einnig að vörumerkið komi með áberandi hætti fram á síðunni. Nefnir kærandi í þessu samhengi að á síðunni komi fram ZOLO ilmólulampar og ZOLO & CO auk þess sem að um félagið sé vísað til netfangsins [zolo@zolo.is](mailto:zolo@zolo.is).
28. Loks leggur kærandi fram gögn þar sem sjá megri að viðskiptavinir City Bikes ehf. leiti til kæranda. Það sé því staðreynd að kærandi verði fyrir ónæði vegna þeirrar ruglingshættu er málið lúti að. Kærandi áréttar að þau gögn sem fyrirtækið geti lagt fram endurspegli aðeins brot af því ónæði sem kærandi verði fyrir. Mikið af samskiptum við neytendur vegna umrædds ruglings eigi sér stað í gegnum síma. Ekki hafi verið talin ástæða til að leggja fram slík gögn eða leggja fram ógrynni skriflegra gagna og bera þannig í bakkafullan lækinn.

29. Með bréfi, dags. 21. desember 2021, óskaði áfrýjunarnefndin eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Svar barst með greinargerð, dags. 6. janúar 2022. Þar er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest. Neytendastofa hafnar þeim athugasemdum kæranda að merki aðila séu mjög lík. Þótt orðið ZOLO komi fram í báðum merkjum sé orðinu skipt upp í tvennt hjá kæranda með hástöfum, ZO að ofanverðu og LO að neðanverðu, í hvítum lit á gráum grunni og bæði O- in skásett. Merki City Bikes ehf. innihaldi orðið ZOLO í einu orði, svörtum lit og hástöfum fyrir miðju merkisins með orðinu Reykjavík fyrir neðan og grunnurinn ýmist appelsínugulur eða hvítur. Þá komi merki City Bikes ehf. fram á heimasíðu félagsins í appelsínugulu lettri án grunns. Þetta sýni að mati Neytendastofu svo ótvírætt sé að merki aðila og útlit séu ólík. Framangreint haldist í hendur við það heildarmat sem niðurstaða stofnunarinnar grundvallist á.
30. Vegna athugasemda kæranda við mat Neytendastofu á ruglingshættu sem og þeirra að heildarmat stofnunarinnar fái ekki staðist vilji stofnunin benda á að mikilvægt sé, þegar komist sé að niðurstöðu um hvort talið verði að um brot sé að ræða gegn 15. gr. a og að ruglingshætta sé til staðar, að niðurstaðan byggist á heildarmati ýmissa þátta. Þeir þættir sem komi til álita og hafi þýðingu við mat á ruglingshættu séu m.a. líkindi auðkennanna sem um sé deilt, starfsemi aðilanna og þjónustulíking, markaðssvæði og staðsetning. Staðfesta ýmsir úrskurðir áfrýjunarnefndar neytendamála mikilvægi þess, að ekki sé eingöngu horft til samanburðar á auðkennunum sjálfum heldur að fram fari heildstætt mat og að verulega þýðingu geti haft hvort fyrirtæki starfi á sama markaði og beini starfsemi sinni að sama markhóp. Vísar Neytendastofa í þessu samhengi til úrskurðar nefndarinnar 8. maí 2007 (1/2007), frá 15. febrúar 2012 (20/2011) og frá 28. október 2021 (5/2021). Í síðastnefnda úrskurðinum hafi nefndin komist að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að viss líkindi væru með útliti á merkingum aðila og greina mætti sambærileg einkenni í hönnun þeirra auk þess sem aðilar störfuðu á sama markaði, þá væri m.a. sá munur að vörur annars aðilans væru einungis grænkeravörur. Í úrskurði nefndarinnar frá 8. maí 2007 (1/2007) var því hafnað að ruglingshætta væri fyrir hendi á milli fyrirtækjanna Hagi ehf. og Hagar ehf. þar sem fyrnefnda fyrirtækið notaði firmanafn sitt til að markaðssetja vörur og þjónustu í byggingariðnaði en starfsemi þess síðarnefnda fólst einkum í rekstri dótturfélaga sem starfræktu verslanir undir eigin merkjum.
31. Það sé mat Neytendastofu að engin þjónustulíking sé með starfsemi kæranda og City Bikes ehf. þar sem fyrirtækin starfi á sitt hvorum markaðnum og beini þjónustu sinni ekki að sama markhópi. City Bikes ehf. starfræki rafhlaupahjólaleigu og kærandi selji ilmólíur, ilm kjarnaólíur og fjölda tegunda ilmólíulampa. Fyrirtækin séu þannig ekki keppinautar og markhópur þeirra ólíkur. Hvað varði sjónarmið kæranda um að fyrirtækið gæti tekið upp ýmsan rekstur, s.s. veitt þjónustu á sviði rafhlaupahjóla, telji Neytendastofa að líta verði til aðstæðna aðila eins og þær séu þegar ákvörðun er tekin eða sé fyrirséð.
32. Þá verði að mati Neytendastofu ekki framhjá því litið að stofnað sé til viðskipta við kæranda í gegnum vefsíðu en viðskiptavinir City Bikes ehf. þurfi sérstaklega að hlaða niður smáforriti til að kaupa þjónustu. Leiði það að mati stofnunarinnar til þess að enn minni líkur séu á að

neytendur eigi viðskipti við rangan aðila. Þótt símtöl og tölvubréf sem ætluð séu City Bikes ehf. kunni í einhverjum tilvikum að hafa borist kæranda telji stofnunin að slíkur ruglingur geti ekki talist þess eðlis að neytendur komi til með að eiga viðskipti við rangan aðila eða að það hafi áhrif á viðskiptavild eða rekstur kæranda almennt. Vísí Neytendastofa í þessu samhengi til þess að í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar 8. maí 2007 (1/2007) hafi verið á því byggt að hætta á ruglingi firmanafna yrði ekki leidd af því einu að póstur og símtöl bærust röngum aðila.

33. Þegar horft sé til alls framangreinds telji Neytendastofa að þrátt fyrir notkun á sama heitinu ZOLO í einhverri mynd beri svo mikið á milli auðkennanna í heild sinni að ekki verði talið að ruglingshætta skapist og neytendur muni eiga viðskipti við rangan aðila. Því telji stofnunin ólíklegt að hætta sé á ruglingi á milli fyrirtækjanna eða að brotið sé með öðrum hætti gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að öðru leyti vísaði stofnunin til hinnar kærðu ákvörðunar.
34. Með bréfi, dags. 26. janúar 2022, gaf áfrýjunarnefndin kæranda færi á að taka afstöðu til greinargerðarinnar. Ekkert svar barst af hálfu kæranda. Með bréfi, dags. 1. apríl 2022, gaf áfrýjunarnefndin City Bikes ehf. færi á að taka afstöðu til kærunnar en ekkert svar barst.

## **NIÐURSTADA**

35. Í máli þessu leitar kærandi endurskoðunar á þeirri ákvörðun Neytendastofu að ekki hafi verið ástæða til að stofnunin gripi til aðgerða vegna erindis kæranda til stofnunarinnar er laut að notkun City Bikes ehf. á auðkenninu ZOLO og ætluðum brotum fyrirtækisins gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.
36. Ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 felur í sér bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Þar kemur fram að í III.-V. kafla laganna sé nánar tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir. Ákvæði 15. gr. a., sem mál þetta lýtur að, er að finna í V. kafla laganna. Í 15. gr. a. laga nr. 57/2005 felast tvær reglur. Regla 1. málslíðar 15. gr. a. leggur bann við því að aðili noti auðkenni sem hann hefur ekki rétt til, eða auðkenni annarra, en 2. málslíður leggur bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra. Í málinu deila kærandi og City Bikes ehf. um notkun auðkennisins ZOLO sem bæði fyrirtæki hafa notað í starfsemi sinni með ákveðnum tilbrigðum. Þá er tilkall kæranda byggt á skráningu auðkennisins hjá Hugverkastofunni og telst það fyrirtæki því einnig eiga tilkall til auðkennisins í skilningi ákvæðisins. Teljast bæði fyrirtækin því hafa tilkall til auðkennisins í skilningi 2. málslíðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005.
37. Umrætt ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 má rekja allt aftur til laga um varnir gegn réttmætum verzlunarháttum nr. 84/1933, en núgildandi ákvæði er nánast orðrétt samhljóða 9. gr. laga nr. 84/1933. Af greinargerð með frumvarpi til þeirra laga verður ráðið að ákvæðinu hafi verið ætlað að vera til fyllingar 10. gr. laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, þar sem m.a. kemur fram að firmu skuli greina glöggt frá hvert öðru og lagt bann við því að menn stæli skrásett firmu. Ákvæðið var því næst tekið upp í 30. gr. laga um verðlag, samkeppnishömlur



og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978 og þess getið í athugasemdum með frumvarpi til þeirra laga að vernd auðkenna samkvæmt firma- og vörumerkjalöggjöf næði ekki alltaf nógu langt. Því væri þörf á þeirri viðbótarvernd sem ákvæðinu væri ætlað að veita. Sama viðhorf kom fram við setningu samkeppnislaga nr. 8/1993, en ákvæðið var að finna í 25. gr. þeirra. Af þessu leiðir að 15. gr. a. laga nr. 57/2005 getur falið í sér ríkari vernd en leiðir af sérlögum með hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum. Markmið ákvæðisins er hins vegar ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum, sbr. m.a. dóm Hæstaréttar Íslands 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012.

38. Það skal áréttað að mál þetta lýtur eingöngu að því hvort notkun City Bikes ehf. á auðkenninu ZOLO brjóti gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, en ekki um túlkun og beitingu einstakra ákvæða laga nr. 45/1997 um vörumerki, enda fer Hugverkastofan með eftirlitshlutverk samkvæmt þeim lögum og hvorki Neytendastofu né áfrýjunarnefndar neytendamála að skera úr um ætluð brot gegn þeim. Vísast um þetta m.a. til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 5. mars 2010 (12/1009), 31. október 2012 (12/2012), 24. mars 2015 (19/2014) og 19. október 2021 (2/2021). Á hinn bóginn hefur löggjafinn eins og að framan greinir lagt til grundvallar að ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 veiti auðkennum viðbótarvernd umfram það sem fram komi í sérlögum eins og lögum nr. 45/1997. Þá er ljóst að Hæstiréttur Íslands hefur lagt til grundvallar í dómi sínum frá 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012 að auðkenni sem ekki njóti verndar á grundvelli laga nr. 45/1997 um vörumerki kunni að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Af þessum sökum er ljóst að við mat á því hvort auðkenni njóti verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er unnt að hafa hliðsjón af ákvæðum sérlaga eins og lögum nr. 45/1997. Á hinn bóginn verður ekki án fyrirvara gagnályktað sem svo að auðkenni sem njóta ekki verndar samkvæmt þeim lögum njóti heldur ekki verndar samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005.
39. Í framkvæmd áfrýjunarnefndarinnar hefur verið við það miðað að hafi skapast ruglingshætta samkvæmt 2. málslíð 15. gr. a. milli auðkenna ólíkra aðila sé það sá, sem skemur hefur átt rétt til síns auðkennis, sem teljist hafa brotið gegn ákvæðinu. Ekki er um það deilt í málinu að kærandi var stofnaður árið 2017 og innihélt fyrirtækið þá þegar í fyrirtækjaskrá auðkennið ZOLO í heiti sínu. Fyrirtækið City Bikes ehf. mun á hinn bóginn hafa verið stofnað 3. júlí 2019 og skráð lénið [www.zoloiceland.is](http://www.zoloiceland.is) hjá ISNIC þann 19. ágúst 2019. Í kjölfar þessa, þann 30. nóvember 2019, mun kærandi hafa skráð orð- og myndmerkið ZOLO hjá Hugverkastofunni í ákveðnum vöruflokkum. Af framangreindu er ljóst að kærandi hóf notkun sína á auðkenni sínu áður en City Bikes ehf. hóf notkun á sínu auðkenni. Kemur því til skoðunar hvort notkun síðarnefnda fyrirtækisins hafi verið þess eðlis að ruglingshætta hafi skapaðist gagnvart neytendum á auðkennum fyrirtækjanna.
40. Eins og fram kemur í hinni kærðu ákvörðun er nauðsynlegt við úrlausn mála er varða ruglingshættu vegna notkunar auðkenna að styðjast við heildarmat á því hvort að um slíka hættu sé að ræða. Við slíkt mat skiptir m.a. máli hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. 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. Þannig er ljóst að því líkari sem auðkennin eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. Þá skiptir máli hvort auðkennin hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum en auðkenni sem eru almenn eða lýsandi fyrir vöru eða þjónustu sem boðin er til sölu njóta að jafnaði síður verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

41. Af gögnum málsins verður ráðið að auðkenni aðila eru um sumt lík. Skiptir þar mestu að bæði fyrirtæki nota orðmerkið ZOLO í markaðssetningu sinni og myndmerki þeirra eru bæði hringlaga þar sem orðmerkið er í miðju þrátt fyrir að hvort merki hafi ákveðin sérkenni er varða litaval og skiptingu orðmerkisins milli lína. Á hinn bóginn er áfrýjunarnefndin sammála því heildarmati Neytendastofu að vegna ólíkrar starfsemi aðila sé ruglingshætta ekki til staðar vegna notkunar City Bikes ehf. á auðkenninu. Er í því sambandi til þess að líta að kærandi virðist einkum og sér í lagi bjóða til sölu ýmis konar ilmvrur eins og olúr, stangir, sprej, kerti og þar til gerða ilmlampa. Auk þess hefur kærandi boðið til sölu húð- og snyrtivörur, ljós og ýmiss konar gjafavöru. Fer þessi starfsemi hvoru tveggja fram á heimasíðu fyrirtækisins og í verslun þess í Reykjanesbæ. Starfsemi City Bikes ehf. virðist á hinn bóginn vera einskorðuð við leigu á rafhlaupahjólum sem fram fer með notkun á þar til gerðu smáforriti. Teljast fyrirtækin hvorki starfa á sama markaði né vera í samkeppni hvert við annað. Þrátt fyrir að upp hafi komið tilvik þar sem viðskiptavinir City Bikes ehf. hafi fyrir misskilning leitað til kæranda vegna óánægju með viðskipti sín um leigu rafhlaupahjóla telur áfrýjunarnefndin ólíklegt að slík eða sambærileg tilvik hafi leitt til þess að neytendur hafi orðið afhuga viðskiptum við kæranda um kaup á þeim vörum sem fyrirtækið býður til sölu. Þá verður að telja ólíklegt, í ljósi ólíkrar starfsemi fyrirtækjanna, að neytendur sem hafi haft hug á að eiga viðskipti við annað fyrirtækið hafi endað á að stofna til viðskipta við hitt vegna meintrar ruglingshættu.
42. Með vísan til alls framangreinds gaf erindi kæranda til Neytendastofu, dags. 12. mars 2021, ekki tilefni til þess að stofnunin gripi til aðgerða vegna notkunar City Bikes ehf. á auðkenninu ZOLO. Verður hin kærða ákvörðun því staðfest.

### ÚRSKURÐARORÐ:

Hin kærða ákvörðun er staðfest.

Halldóra Þorsteinsdóttir

Áslaug Árnadóttir

Gunnar Páll Baldvinsson