



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 6/2013

## **Notkun á firmanafninu Atvinnueignir og léninu atvinnueignir.is**

### **I.**

#### **Erindið**

Með bréfi Atvinnueignar ehf. til Neytendastofu, dags. 30. apríl 2012, kvartaði félagið yfir notkun á firmanafninu Atvinnueignir í starfsemi, auglýsingum, kynningum og á netinu. Í bréfinu segir að frá stofnun hafi félagið sérhæft sig í leigu á atvinnuhúsnæði, annast leigutilboð, skjalagerð og leigusamninga. Sé vefsíða félagsins atvinnueign.is og hafi síðan verið skráð hjá ISNIC frá árinu 2004. Hafi fyrirtækið frá 17. maí 2004, notað firmaheitið til auðkennis á starfsemi sinni.

Einkahlutafélagið Leiguumsjón ehf. reki leigumiðlun og fasteignasölu undir heitinu Atvinnueignir. Hafi félagið skráð lénið atvinnueignir.is hjá ISNIC og notast við það heiti í allri kynningu á starfsemi sinni. Eins og fram komi á heimasíðu fyrirtækisins sérhæfi Atvinnueignir sig í að leigja út og selja atvinnuhúsnæði.

Hafi lögmaður Atvinnueignar margoft haft samband við forsvarsmenn Leiguumsjónar og gert kröfu um að þeir láti af notkun á heitinu í kjölfar þess að haft hafi verið samband við Atvinnueign af aðilum sem vildu hafa samband við starfsmenn Leiguumsjóna. Hafi viðbrögðin verið þau að Leiguumsjón ætti þessa heimasíðu og vildu nota þetta heiti. Mikill ruglingur hafi skapast vegna þessa og hafi margsinnis verið haft samband við Atvinnueign af aðilum sem vildu hafa samband við Leiguumsjón. Hafi stjórnendum Atvinnueignar verið sagt að þegar haft hafi verið samband við Leiguumsjón af misskilningi og beðið hafi verið um forsvarsmann Atvinnueignar hafi starfsmenn Leiguumsjónar ekki kannast við neitt. Hafi þetta verið Atvinnueign til trafala. Þar sem viðbrögð forsvarsmanna Leiguumsjónar hafi verið neikvæð sé Atvinnueign nauðugur sá kostur að leggja fram þessa kæru til verndar rétti sínum.

Á því er byggt að notkun Leiguumsjónar á heitinu Atvinnueignir til auðkenningar á fyrirtæki sínu og notkun lénsins atvinnueignir.is brjóti í bága við 5. gr. og 15. gr. a laga nr. 57/2005, um eftirlit



með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Á því sé byggt að um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða og að Leiguumsjón sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni firmanafnið Atvinnueign, hvort heldur í eintölu eða fleirtölu, þar sem firmanafnið sé í eigu Atvinnueignar. Með skráningu á nafninu í fyrirtækjaskrá og hjá ISNIC og notkun á því allt frá árinu 2004 hafi hið síðarnefnda félag öðlast einkarétt til nafnsins.

Einnig sé á því byggt að notkun kærða á heitinu brjóti gegn bannákvæði fyrri málsliðar 15. gr. a þar sem aðili sé hér að notast við firmanafn keppinautar á sama markaði eins og kynning á heimasíðum fyrirtækjanna sýna. Þá sé augljós ruglingshætta til staðar. Skipti engu í því sambandi þótt kærði noti heitið í fleirtölu.

Gerð sé krafa um að Neytendastofa banni Leiguumsjón notkun á heitinu Atvinnueignir til auðkenningar á fyrirtæki sínu. Þá sé einnig gerð krafa um að Neytendastofa banni notkun lénsins atvinnueignir.is og að Leiguumsjón afskrái lénið atvinnueignir.is hjá ISNIC, Internet á Íslandi. Jafnframt sé þess krafist að Leiguumsjón verði beitt viðurlögum laga nr. 57/2005 ef félagið verði ekki við framangreindum kröfum.

## II.

### Málsmeðferð

#### 1.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 4. maí 2012, var Leiguumsjón sent erindi Atvinnueignar til umsagnar.

Svar Leiguumsjónar barst með bréfi, dags. 25. júní 2012. Í bréfinu er kvörtun Atvinnueignar mótmælt og þess krafist að Neytendastofa grípi ekki til aðgerða vegna hennar.

Nokkrar athugasemdir eru gerðar við fullyrðingar í erindi Atvinnueignar varðandi málsatvik sem Leiguumsjón kannast ekki við og telur röng. Í erindinu sé fullyrt að lögmaður Atvinnueignar hafi margoft haft samband við forsvarsmenn Leiguumsjónar. Forsvarsmenn Leiguumsjónar kannist hins vegar ekki við að lögmaðurinn hafi haft samband við þá eða gert kröfu um að félagið léti af notkun á heitinu Atvinnueignir. Þá sé einnig fullyrt að haft hafi verið samband við forsvarsmenn Leiguumsjónar af misskilningi og beðið um forsvarsmann Atvinnueignar. Hins vegar kannist starfsmenn Leiguumsjónar ekki við að nokkurn tímann hafi verið spurt um forsvarsmann Atvinnueignar í símtölum til félagsins.

Leiguumsjón hafi hafið starfsemi árið 2007 og sérhæfi sig í sölu og leigu á atvinnuhúsnaði. Félagið hafi notað firmanafnið *Atvinnueignir – löggild leigumiðlun og fasteignasala* og fengið



skráð lénið atvinnueignir.is hjá ISNIC þann 10. október 2007. Hjá félaginu hafi verið á bilinu 2-5 starfsmenn frá upphafi.

Atvinnueign hafi ekki virst vera í eiginlegum rekstri frá því að nafni þess var breytt úr Masdor ehf. í Atvinnueign ehf., þann 17. maí 2004. Ársreikningur félagsins frá 2003, beri með sér að engin starfsemi hafi verið í félaginu á því ári. Á árunum 2004 og 2005 hafi Atvinnueign engar rekstrartekjur haft, enga starfsmenn og engin gjöld. Árið 2006, virðist smávægilegur rekstur hafa verið hjá Atvinnueign með tæplega 2,8 milljón króna í árstekjur og árið 2007, hafi árstekjur verið tæplega 1,9 milljónir króna. Atvinnueign hafi engar árstekjur haft árið 2008, en laun og launatengd gjöld hafi verið 119.000 kr. á árinu. Á því ári hafi Atvinnueign skráð lénið atvinnueign.is hjá ISNIC. Á árinu 2009 hafi Atvinnueign haft rúmlega 1,2 milljónir í árstekjur en enginn starfsmaður virðist hafa verið hjá félaginu á því ári. Á árinu 2010, virðist félagið ekki hafa verið í rekstri en skráðar árstekjur hafi á því ári verið 100.000 krónur en laun og launatengd gjöld beri með sér að enginn starfsmaður hafi verið í félaginu. Á árinu 2011, hafi Atvinnueign haft skráðar 566.000 krónur í árstekjur en enginn starfsmaður virðist hafa verið í félaginu á árinu.

Af hálfu Leiguumsjónar sé því mótmælt sem fram komi í erindi að orðið *Atvinnueign* sé í eigu Atvinnueignar og að það félag hafi öðlast einkarétt á orðinu með skráningu á Atvinnueign ehf. í fyrirtækjaskrá árið 2004, skráningu hjá ISNIC árið 2008 og notkun frá árinu 2004. Engin lagarök styðji þá fullyrðingu Atvinnueignar að með því að skrá fyrirtækjanafnið Atvinnueign ehf. í fyrirtækjaskrá hafi félagið eignast orðið eða öðlast einkarétt á því.

Atvinnueign hafi skráð lénið atvinnueign.is og hafið notkun þess hálfu ári eftir að Leiguumsjón skráði lénið atvinnueignir.is og hóf notkun þess. Skráning Atvinnueignar á léninu atvinnueign.is geti ekki veitt félaginu eignarétt á orðinu og því síður öðlast það einkarétt á því. Félagið hafi aldrei, eða með mjög takmörkuðum hætti notað orðið *Atvinnueign* í rekstri og markaðssetningu. Ekkert bendi til þess að Atvinnueign hafi markaðssett orðið *Atvinnueign* eða notað það að einhverju marki í þeim takmarkaða rekstri sem hafi verið hjá félaginu. Félagið auglýsi ekki eignir með auðkenninu og virðist ekki hafa notað það opinberlega fyrr en eftir skráningu lénsins atvinnueign.is, árið 2008. Þegar Atvinnueign hafi hafið að nota auðkennið opinberlega hafði Leiguumsjón þegar notað og markaðssett auðkenni sitt í hálfu ári. Atvinnueign geti hvorki eignast né öðlast einkarétt á orðinu með svo takmarkaðri notkun.

Fullyrðingum atvinnueignar um annað sé mótmælt sem röngum eða ósönnuðum en nauðsynlegt sé að styðja slíkar fullyrðingar um eigna- og einkarétt við réttarheimildir. Það hafi Atvinnueign ekki gert.

Af hálfu Leiguumsjónar er á því byggt að orðið *Atvinnueign* njóti ekki verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005. Orðið sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem viðkomandi fyrirtæki hafi á boðstólum en það



hafi ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum. Atvinnueign njóti þar með ekki verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekkt heiti eða lén til kynningar á starfsemi sinni. Um þetta sé vísað til úrskurða áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 1/2005, 3/2006, 6/2006, 12/2009, 9/2010 og 1/2011. Orðið *atvinnueign* sé almennt og skírskoti skýrlega til þeirrar þjónustu sem Atvinnueign veiti, þ.e. viðskipti tengd atvinnuhúsnæði; fasteignum sem nýttar séu undir atvinnurekstur andstætt við viðskipti með íbúðarhúsnæði eða einkaeignir. Um sé að ræða almennt orð sem tengist starfsemi beggja aðila. Þjónusta beggja aðila sé tengd atvinnuhúsnæði en eðli viðskiptanna sé ólíkt að mestu.

Leiguumsjón telji ekki annað fært en að líta svo á að um sé að ræða lýsandi orð fyrir þá þjónustu sem um ræði, sem skorti nægileg sérkenni til að 15. gr. a laga nr. 57/2005 komi í veg fyrir að aðrir taki það upp í fleirtölu í firmanafni eða léni. Af þessu leiði að skilyrði ákvæðisins að öðru leyti komi ekki til álita, þ.á.m. hvort ruglingshætta í skilningi ákvæðisins sé fyrir hendi, enda sé framangreind krafa um sérkenni forsenda þess að vernd ákvæðisins eigi við.

Telji Neytendastofa að orðið *Atvinnueign* njóti verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005 sé á því byggt að Leiguumsjón eigi með réttu tilkall til auðkennisins *Atvinnueignir*. Hvorugur málsaðila hafi öðlast vörumerkjavernd á auðkennum sínum. Leiguumsjón hafi verið skráður eigandi lénsins *atvinnueignir.is* frá október 2007 og markaðssett það með notkun í rekstri sínum óslitið frá þeim tíma auk þess sem firmanafnið *Atvinnueignir* hafi verið notað á sama tíma með sama hætti að viðbættum orðunum *löggild leigumiðlun og fasteignasala*. Leiguumsjón hafi því rétt til notkunar á auðkenninu *Atvinnueignir* og léninu *atvinnueignir.is* í skilningi 15. gr. a laga nr. 57/2005.

Komi þá til skoðunar hvort notkun Leiguumsjónar á auðkenninu *Atvinnueignir* skapi ruglingshættu við auðkenni *Atvinnueignar*. Skráning aðila á auðkennum sínum í fyrirtækjaskrá og hjá ISNIC ein og sér sé ekki til þess fallin að valda ruglingshættu heldur sé nauðsynlegt að líta til framsetningu þeirra og notkunar aðila á skráðum auðkennum. Þó svo að báðir aðilar bjóði fram þjónustu tengda atvinnuhúsnæði sé rekstur þeirra ólíkur og ekki á sama sviði eða beint að sama markhóp nema að litlu leyti.

Leiguumsjón veiti stórum hópi þjónustu þar sem rekstur sé bæði í fasteignasölu og leigumiðlun. Í viðskiptavinahópi Leiguumsjónar séu þannig kaupendur, leigjendur, seljendur og leigusalar auk þess sem starfsfólk félagsins vinni verðmöt fyrir einkaaðila og fjármálastofnanir á atvinnueignum af öllum stærðum og gerðum. Hjá Leiguumsjón starfi fimm einstaklingar sem allir hafi löggildingu til leigumiðlunar og löggildingu til fasteignasölu. Takmarkaður rekstur *Atvinnueignar* sé aðeins í leigumiðlun en forsvarsmaður hennar hafi ekki löggildingu til fasteignasölu. Samkeppni milli aðila málsins sé þannig lítil sem engin.



Líkindi með merkjum Atvinnueignar og Leiguumsjónar séu engin. Orðið *Atvinnueign* í eintölu hafi Leiguumsjón aldrei notað. Áhersla hafi alltaf verið á notkun orðsins í fleirtölu og ætti orðmerkið þannig ekki að skapa ruglingshættu nema Atvinnueign taki upp notkun orðsins í fleirtölu í rekstri sínum. Merki Leiguumsjónar sé í bláum, svörtum og hvítum lit. Mynd af hvítu húsi í hring sem fylltur sé bláum lit sé við hlið orðanna *Atvinnueignir Löggild leigumiðlun og fasteignasala* sem séu í svörtum bókstöfum. Bæði myndin og orðin séu á hvítum fleti.

Merki Atvinnueignar sé í appelsínugulum, bláum og gráum lit. Útfærsla af bókstafnum A í appelsínugulum lit sé við hlið orðsins Atvinnueign þar sem orðið *Atvinnu* sé í bláum lit en orðið *eign* sé appelsínugult. Undir samsettu orðinu sé appelsínugul lína og sé merkið á gráum fleti. Telur Leiguumsjón að litir, leturgerð og myndræn framsetning hinna umdeildu merkja skilji þau að verulegu leyti að.

Þá verði litið til þess að í gögnum málsins liggja ekkert fyrir um notkun Atvinnueignar á skráðu firmanafni sínu eða merki. Ekkert liggja fyrir um að Leiguumsjón hafi notað firmanafn sitt sem slíkt með þeim hætti að unnt sé að ruglast á merkjunum eða brjóta á rétti Atvinnueignar. Þannig virðist Atvinnueign hvorki nota merki sitt né skráð firmanafn á auglýsingaskilti í þeim eignum sem félagið bjóði til leigu á meðan áhersla Leiguumsjónar í markaðssetningu sé á tengsl þjónustunnar við mynd- og orðmerki. Ekkert liggja fyrir um að Atvinnueign hafi notað firmanafn sitt eða merki fyrr en eftir að Leiguumsjón hafi hafið markaðssetningu og notkun á sínu auðkenni.

Að öllu framansögðu virtu telji Leiguumsjón að ekki hafi verið brotið gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005 með notkun á orðinu *Atvinnueignir* og léninu *atvinnueignir.is* enda sé skilyrði skv. ákvæðinu að notkun auðkennis geti leitt til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki njóti með fullum rétti. Í ljósi þess að ekki teljist um ruglingshættu að ræða telji Leiguumsjón ekki heldur unnt að fullyrða að Atvinnueign hafi brotið gegn 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkuninni.

## 2.

Bréf Leiguumsjónar var sent Atvinnueign til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 29. júní 2012. Svar barst með bréfi, dags. 20. júlí 2012, þar sem fram kemur að rétt sé að taka frama að Leiguumsjón heiti í dag Fasteignasalan Atvinnueignir ehf. Hafi Atvinnueign kvartað yfir breyttu heiti félagsins til fyrirtækjaskrár.

Rétt sé að taka fram að áður en Leiguumsjón hafi hafið notkun á heitinu „Atvinnueignir“ í kynningu á fyrirtækinu, hafi forsvarsaður félagsins haft samband við forsvarsmann Atvinnueignar og falast eftir kaupum á félaginu. Var það áður en hann stofnaði félagið Leiguumsjón ehf. á árinu 2007. Var forsvarsaður Atvinnueignar ekki reiðubúinn til að selja félagið enda hafði hann hug á að halda rekstri félagsins áfram. Þrátt fyrir þetta hafi Leiguumsjón



notast við heitið „Atvinnueignir“ í starfsemi sinni og gat félagið því allt frá upphafi ekki verið í góðri trú varðandi þá notkun. Telji Atvinnueign þessa háttsemi brjóta í bága við 5. gr. laga nr. 57/2005 en Leiguumsjón hafi verið kunnugt um notkun Atvinnueignar á heitinu og mátti vera ljóst að skráning og notkun þess á heitinu og léninu til auðkenningar á starfsemi sinni gæti valdið ruglingi við Atvinnueign.

Rétt sé að ítreka að forsvarsmaður Atvinnueignar hafi ítrekað haft samband við forsvarsmann Leiguumsjónar og kvartað yfir notkun á heitinu. Sé jafnframt áréttað að margoft hafi verið haft samband við Atvinnueign og beðið um starfsmenn Leiguumsjónar út af einhverju máli. Hafi þetta helst gerst þegar viðskiptavinir hafi haft samband við símaskrá og beðið um beint samband.

Virðist einhvers misskilnings gæta í bréfi Leiguumsjónar varðandi skráningu hjá ISNIC. Atvinnueign hafi notast við lénið a.m.k. frá árinu 2005. Frá 14. maí 2004 hafi lénið verið skráð á nafn annars eigenda Atvinnueignar. Hafi lénið verið fært á kennitölu núverandi forsvarsmanns félagsins þann 5. mars 2008, eftir að hinn fyrri hafði dregið sig út úr starfi félagsins. Hafi félagið notast við heitið og rekið heimasíðu um starfsemi sína á léninu atvinnueign.is allt frá árinu 2005. Sé fullyrðing þess efnis að forsvarsmenn Atvinnueignar hafi skráð lénið atvinnueign.is og hafið notkun á því hálfu ári eftir að forsvarsmenn Leiguumsjónar hafi skráð lénið atvinnueignir.is á árinu 2007, beinlínis röng og megi forsvarsmönnum síðarnefnda félagsins vera fullkunnugt um það.

Í bréfi Leiguumsjónar sé vísað til ársreikninga Atvinnueignar og tekið fram að svo virtist sem Atvinnueign hafi ekki verið í eiginlegum rekstri frá því að nafni Atvinnueignar var breytt úr Masdor ehf. árið 2004 í Atvinnueign ehf. Þrátt fyrir það sé vísað til tekna félagsins og gjalda allt frá árinu 2006 til 2011 sem sýni fram á það, svo ekki verði um villst, að félagið hafi verið og sé enn í rekstri. Rekstur félagsins hafi á árunum 2004 og 2005 verið í fasteignasölu en þá hafi starfsmenn verið tveir ásamt löggiltum fasteignasala. Frá árinu 2006 hafi rekstur félagsins verið minni í sniðum og þá um eins manns félag að ræða. Forsvarsmaður félagsins, og eini starfsmaður þess, hafi frá þeim tíma einnig unnið sem launþegi hjá Frjálsa fjárfestingabankanum eða allt til ársins 2010, þegar hann hafi snúið sér að fullu að starfinu hjá Atvinnueign og í réttindanám við endurmenntunardeild Háskóla Íslands til löggildingar í fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. Muni hann útskrifast úr því námi á vormisseri 2013. Muni félagið þá aftur snúa sér að sölu fasteigna og bæta við sig starfsmönnum. Á því sé byggt að það sem hér skipti máli sé að forsvarsmaður félagsins hafi lagt áherslu á heitið Atvinnueign í markaðssetningu og kynningu á fyrirtækinu, hvort heldur um væri að ræða fasteignasölu eða fasteignaleigu, allt frá árinu 2004 og hafi notast við heitið óslitið frá þeim tíma. Leiguumsjón geti aldrei byggt sérstakan rétt á því að hann annist þessa stundina ekki sölu fasteigna og að Leiguumsjón sé „stærri“ en Atvinnueign.



Neytendastofa hafi tekið fram að fleirtölumynd af orði sem samkeppnisaðili noti í eintölu sé til þess fallin að skapa ruglingshættu þar sem tveir aðilar noti lík lénanöfn. Hafi niðurstaðan þá verið sú að sá aðili sem fengið hafi lénið skráð fyrir hafi notið einkaréttar á því. Jafnframt hafi það verið tekið fram að slíkt hafi mikið óhagræði í för með sér sé um sama lénið að ræða í eintölu og fleirtölu. En sé um slíkt að ræða sé ekki nóg að nota fleirtölumynd léns keppinautar til að aðgreina fyrirtækin.

Því sé sérstaklega mótmælt að orðið „Atvinnueign“ sé svo almennt orð og einkennandi fyrir þjónustu aðila að það njóti ekki einkaréttar eins og Leiguumsjón haldi fram. Heitið Atvinnueign sé samsett orð og nýyrði sem ekki sé að finna í íslenskri orðabók. Hafi orðið ekki verið notað sem auðkenni í fasteignaviðskiptum. Þannig sé t.d. í kynningu á atvinnuhúsnæði aldrei skírskotað til „atvinnueignar“ eða „atvinnueigna“. Sé á því byggt að heitið hafi þannig næg sérkenni til að njóta verndar fyrir notkun annarra á því. Heitið hafi ekki sögu, hvorki í talmáli né ritmáli, þegar Atvinnueign hafi byrjað að nota það til kynningar á starfsemi sinni. Sjáist það berlega, t.d. þegar orðið sé slegið inn í leitarvél Google eða inn í leitarvél orðabókar Háskóla Íslands á lexis.hi.is. Þurfi Atvinnueign ekki að sæta því að keppinautar notist við sama heiti við kynningu á sömu þjónustu.

Öll þau mál sem Leiguumsjón vísi til í bréfi sínu hafi varðað ágreining um heiti sem hafi verið almenn (t.d. harðviður, fartölva, blogg, græna tunnan, gámur og orkusala). Hafi þessi orð ekki verið talin nægilega sérgreind. Eigi þessi mál það sammerkt að þessi orð séu beinlínis notuð óbreytt í samskiptum í atvinnustarfseminni og lýsandi fyrir þann markað sem um ræðir. Eigi sú aðstaða ekki við í máli þessu en í viðskiptum, hvort heldur við leigu eða kaup fasteigna, sé aldrei talað um „atvinnueign“ eða „atvinnueignir“ heldur sé notast við orð eins og t.d. atvinnuhúsnæði, húsnæði undir atvinnurekstur, húsnæði fyrir atvinnustarfsemi, íbúðarhúsnæði, lager, skrifstofu og verslun. Leigumiðlanir og fasteignasölur hafi ekki heldur notast við orðmyndina í heitum sínum.

Kjarni málsins sé að Atvinnueign og Leiguumsjón starfi á sama markaði, viðskiptavinir séu þeir sömu og bæði fyrirtækin séu staðsett í Reykjavík. Auðkenni félaganna séu augljóslega til þess fallið að valda ruglingi í huga neytenda. Sé á því byggt að ófært sé að tveir aðilar, sem séu í beinni samkeppni, séu í raun að notast við sama heitið, bæði í auglýsingum sínum og á netinu að undanskildu því að annar aðilinn noti orðið í eintölu og hinn í fleirtölu.

Leiguumsjón sé vel kunnugt að eigendur leiguhúsnæðis kjósi oft að setja sitt símanúmer í glugga en fái jafnframt leigumiðlara til að finna leigutaka að húsnæði með öðrum hætti. Þetta geri t.d. stærstu leigufélög landsins, Eik fasteignasala og Reitir fasteignafélag hf. Hafi leigjendur samband við leigusala beint vegna auglýsingar í glugga fái leigumiðlari ekki þóknun. Sé tilvísun gagnaðila til einnar auglýsingar á netinu þar sem merki kvartanda sé að finna í auglýsingu í glugga



húsnæðis óskiljanleg þegar þetta sé haft í huga. Sé sérstaklega tekið fram að merki og heiti Atvinnueignar komi skýrt komi fram í útprintun af heimasíðu félagsins.

Því sé harðlega mótmælt að Atvinnueign og Leiguumsjón séu í ólíkum rekstri, ekki á sama sviði og að markhópur sé ólíkur. Bæði félögin séu í leigumiðlun og samkeppni á þeim markaði sé mikil. Þó svo Atvinnueign hafi ekki annast fasteignasölu um einhvern tíma muni hún hefja þá starfsemi að nýju síðar.

Varðandi merki aðila málsins sé lögð aðaláhersla á heitið „Atvinnueignir“ í merkinu og með minni stöfum standi fyrir neðan „löggild leigumiðlun og fasteignasala“. Hafi merki félagsins ekki verið breytt þrátt fyrir nýtt heiti gagnaðila hjá fyrirtækjaskrá. Þó svo merkin séu ekki í sömu leturgerð og í ólíkum litum þá séu þau keimlík og augljós ruglingshætta á þeim.

### 3.

Bréf Atvinnueignar var sent Leiguumsjón til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 1. ágúst 2012. Svar barst með bréfi, dags. 24. ágúst 2012, þar sem tekið er fram að í svarbréfi Atvinnueignar komi fram að forsvarsmáður Leiguumsjónar hafi falast eftir kaupum á Atvinnueign áður en Leiguumsjón hafi hafið notkun á heitinu Atvinnueignir. Fyrirsvarsmáður Leiguumsjónar hafi kannað möguleika á kaupum á mörgum fasteignamiðlunum og fasteignasölum áður en félagið Leiguumsjón ehf. hafi verið stofnað. Fyrirsvarsmanninn reki ekki sérstaklega minni til þess að forsvarsmáður Atvinnueignar hafi verið einn af þeim aðilum sem rætt hafi verið við.

Í svarbréfi Atvinnueignar komi fram að einhvers misskilnings virðist hafa gætt í bréfi Leiguumsjónar varðandi skráningu hjá ISNIC. Lögmaður Leiguumsjónar telji það ekki misskilning að Atvinnueign hafi verið skráð rétthafi/leigjandi lénsins atvinnueign.is frá 5. mars 2008 enda sé það skýrt í skráningarskírteininu. Fyrirsvarsmáður Atvinnueignar geti ekki byggt rétt á því að aðrir en hann sjálfur hafi áður verið rétthafar lénsins. Fullyrðingar Atvinnueignar um notkun og skráningu á léninu breyti engu um einkarétt hans og eignarrétt á orðinu *atvinnueign* og geti því síður komið í veg fyrir notkun Leiguumsjónar á orðinu *Atvinnueignir*.

Í svari Atvinnueignar sé vísað til ótilgreindra mála Neytendastofu þar sem niðurstaðan hafi verið sú að aðili sem hafi fengið lén skráð nýti einkaréttar á því ef aðilar nota annars vegar eintölumynd orðs og hins vegar fleirtölumynd orðs. Það sé óumdeilt að Leiguumsjón hafi fengið lén sitt skráð hálfu ári áður en Atvinnueign hafi fengið sitt lén skráð hjá ISNIC.

### 4.





Bréf Leiguumsjónar var sent Atvinnueign til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 31. ágúst 2012, og tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

### III. Niðurstaða

#### 1.

Í máli þessu kvartar Atvinnueign yfir notkun Leiguumsjónar á firmanafninu Atvinnueignir í starfsemi, auglýsingum, kynningum og á netinu. Af upplýsingum úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra má sjá að tilgangur beggja félaga sé fasteignamiðlun. Virðist sem lénið atvinnueign.is hafi verið starfrækt af forsvarsmönnum Atvinnueignar frá árinu 2003 en á árinu 2008 hafi það verið fært á nafn núverandi framkvæmdastjóra Atvinnueignar ehf. Að mati Atvinnueignar brýtur notkun Leiguumsjónar á heitinu Atvinnueignir og skráning þess á léninu atvinnueignir.is gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Gerir Atvinnueign þá kröfu að Leiguumsjón láti af notkun á heitinu Atvinnueignir til auðkenningar á starfsemi sinni og verði gert að afskrá lénið atvinnueignir.is.

Af hálfu Leiguumsjónar er því haldið fram að ekki hafi farið fram eiginlegur rekstur af hálfu Atvinnueignar á árunum 2004-2011 og að skráning þess og notkun á léninu atvinnueignir.is hafi farið fram hálfu ári eftir að Leiguumsjón hafi skráð og hafið notkun á léninu atvinnueignir.is, þ.e. árið 2008. Er því einnig haldið fram að orðið *Atvinnueign* njóti ekki verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005 þar sem það sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem viðkomandi fyrirtæki bjóði upp á. Þjónusta beggja aðila sé tengd atvinnuhúsnæði en eðli viðskiptanna sé að mestu ólíkt. Ef komist sé að þeirri niðurstöðu að orðið Atvinnueign njóti verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005 telji Leiguumsjón sig með réttu eiga tilkall til auðkennisins *Atvinnueignir*. Þá telji Leiguumsjón að ekki sé um ruglingshættu að ræða milli félaganna tveggja þar sem rekstur sé ólíkur og ekki á sama sviði, markhópur sé að mjög litlu leyti sá sami og líkindi milli merkja félaganna séu engin.

#### 2.

Mál þetta varðar notkun á heitinu Atvinnueignir og léninu atvinnueignir.is. Telur Atvinnueign notkun Leiguumsjónar á heitinu og léninu brjóta gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005.

Í 5. gr. laganna 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.



Í V. kafla er að finna ákvæði sem fjalla um háttsemi milli fyrirtækja. 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 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. 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.

Varðandi skráningu beggja félaga má sjá af fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra að félagið Atvinnueign eigi skráð það firmaheiti. Í júní 2012, leitaði Leiguumsjón skráningar á firmaheitinu Fasteignasalan Atvinnueignir ehf. og fór sú skráning fram hjá fyrirtækjaskrá. Atvinnueign andmælti þeirri skráningu í júlí sama ár og var málið tekið til meðferðar ríkisskattstjóra. Þann 15. janúar 2013 úrskurðaði ríkisskattstjóri að heitið Fasteignasalan Atvinnueignir ehf. gengi gegn betri rétti Atvinnueignar og var fyrirnefnda félaginu gert að breyta nafni sínu.

Hvað varðar skráningu á lénum beggja félaga má sjá af gögnum málsins að lénið atvinnueign.is virðist hafa verið skráð hjá ISNIC 14. janúar 2003 á nafni Rekstrarverktaks ehf. Þann 14. maí 2004 var það fært á nafn fyrrum forsvarsmanns Atvinnueignar og þann 5. mars 2008 á nafn Atvinnueignar ehf. Lénið atvinnueignir.is virðist hins vegar hafa verið skráð hjá ISNIC þann 10. október 2007 á nafn Fasteignasölunnar Atvinnueignir ehf.

Báðir aðilar hafa þ.a.l. skráð auðkenni sín með þar til bærur hætti hjá ISNIC. Atvinnueign ehf. á skráð lénið atvinnueign.is og Leiguumsjón lénið atvinnueignir.is. Neytendastofa telur báða aðila því eiga rétt til auðkenna sinna. Samkvæmt því kemur 2. másl. 15. gr. a. til álita í málinu.



### 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. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis málsaðila eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

### 4.

Af hálfu Neytendastofu er fallist á að heitið Atvinnueign og lénið atvinnueign.is uppfylli framangreind skilyrði þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 enda er heitið hvorki almennt né lýsir það sérstaklega þeirri þjónustu sem bæði fyrirtæki bjóða upp á. Verður ekki séð að hugtakið Atvinnueign bendi sérstaklega til þess að báðir aðilar fái við fasteignamiðlun eða umsýslan með fasteignir eða atvinnuhúsnæði.

Heitin sem um er deilt í þessu máli eru bæði eitt og sama orðasambandið samsett úr orðunum *atvinna* og *eign*. Að mati Neytendastofu eru mikil líkindi með heitunum en framsetning í eintölu eða fleirtölu skilur þau þó að litlu leyti að. Orðin ein og sér eru almenn og skortir að mati Neytendastofu sérkenni. Samsett orð, sem ein og sér skortir sérkenni, geta sem slík haft nægileg sérkenni til að njóta verndar og er það mat Neytendastofu að þetta eigi við um orðasambandið sem hér um ræðir.

Við mat á því hvort skráning eða notkun brjóti gegn ákvæðinu hefur það grundvallarþýðingu hvort lénið hafi sérkenni sem greini það frá öðrum. Sé lénið einungis lýsandi fyrir vörur eða þjónustu viðkomandi, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekkt lén til kynningar á starfsemi sinni. Það nafn sem hér er til umfjöllunar hefur hins vegar ekki verið til notkunar í íslensku tungumáli fram til þessa. Fallast má á þann rökstuðning Atvinnueignar að þegar rætt sé um eignir í atvinnuskyni sé notast við önnur orð, t.a.m. atvinnuhúsnæði. Þá er orðið hvorki að finna í veforðabók á vefsíðunni snara.is, þriðju útgáfu Íslensku orðabókarinnar, Stafsetningarorðabókinni né Orðastað, orðabók um íslenska málnotkun.

Í málinu vísar Leiguumsjón til úrskurða áfrýjunarnefndar Neytendamála nr. 1/2005, 3/2006, 6/2006, 12/2009, 9/2010 og 1/2011. Að mati Neytendastofu hafa framangreindir úrskurðir ekki þýðingu í þessu máli þar sem fallast verður á röksemdir Atvinnueignar um að þar sé um mun



almennari orð að ræða heldur en deilt er um hér, þ.e. Harðviður, fartölva, blogg, græna tunnan, „points“ og orkusala.

Einnig ber að líta sérstaklega til þess að tilgangur beggja félaga skv. atvinnugreinaflokkun í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra er fasteignamiðlun. Þar sem bæði félög reka starfsstöðvar sínar í Reykjavík þykir ljóst að þau séu bæði starfandi á sama markaði. Þrátt fyrir röksemdir Leiguumsjónar þykir einnig ljóst að tvö fyrirtæki starfandi í Reykjavík, sem fást við sömu iðju, beini að einhverju eða mestu leyti viðskiptum sínum að sama markhópi. Er það mat Neytendastofu að augljós ruglingshætta sé til staðar þegar svo ber undir. Þá hefur það ekki áhrif á niðurstöðu þó að ekki sé um ruglingshættu að ræða milli myndmerkja beggja félaga þar sem myndmerki fylgi síður en svo alltaf þegar neytandi leitar að öðru hvoru félaginu, t.d. við leit í símaskrá eða á vefsímaskránni ja.is.

## 5.

Að öllu ofangreindu virtu telur Neytendastofa að skráning og notkun Leiguumsjónar á heitinu Atvinnueignir og léninu atvinnueignir.is leiði til þess að villst verði á því og heitinu Atvinnueign og léninu atvinnueign.is. Er það því mat Neytendastofu að félagið Atvinnueign njóti betri réttar til síns léns þar sem skráning á því léni hafi farið fram fyrr heldur en skráning á léninu atvinnueignir.is. Þá hafi lénið haldist innan félagsins Atvinnueign a.m.k. frá 14. maí 2004 þar sem það hafi verið skráð á nafn starfsmanna félagsins eða félagsins sjálfs síðan. Varðar brot Leiguumsjónar við 15. gr. a laga nr. 57/2005, sbr. 5. gr. sömu laga.

Með vísan til framangreinds bannar Neytendastofa Leiguumsjón notkun á heitinu Atvinnueignir og leggur fyrir félagið að afskrá það heiti og hætta kynningar- og markaðsstarfsemi undir formerkjum þess heitis.

Þá bannar Neytendastofa Leiguumsjón notkun á léninu atvinnueignir.is og leggur fyrir félagið að afskrá það lén og hætta notkun þess þess.



#### IV.

#### Ákvörðunarorð:

„Leiguumsjón ehf., Fákafeni 9, 108 Reykjavík, hefur með skráningu og notkun heitisins Atvinnueignir og með skráningu og notkun lénsins atvinnueignir.is brotið gegn ákvæðum 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, sbr. einnig 5. gr. sömu laga.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Leiguumsjón bönnuð öll notkun á heitinu Atvinnueignir og notkun á léninu atvinnueignir.is og leggur Neytendastofa fyrir fyrirtækið að afskrá heitið Atvinnueignir og lénið atvinnueignir.is.

Bannið tekur gildi fjórtán dögum frá dagsetningu ákvörðunar þessarar.

Bann þetta er að viðlögðum sektum skv. IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 5. mars 2013

Tryggvi Axelsson  
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir