



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 42/2014

Notkun Olíuverzlunar Íslands hf. á auðkenninu Rekstrarvörur

I.

Erindið

Með bréfi Rekstrarvara ehf. til Neytendastofu, dags. 26. mars 2013, var kvartað yfir notkun Olís, sem rekið er af Olíuverzlun Íslands hf., á vörumerkinu REKSTRARVÖRUR í rekstri sínum. Telja Rekstrarvörur þá notkun brjóta í bága við vörumerkjarétt á grundvelli laga nr. 45/1997, um vörumerki, og laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Í bréfinu segir að Rekstrarvörur reki sérhæft sölu- og dreifingarfyritæki með hreinlætis-, hjúkrunar- og rekstrarvörur undir undir nafninu Rekstrarvörur. Fyrirtækið hafi verið stofnað 18. maí 1982 og hafi ávallt verið rekið undir heitinu Rekstrarvörur.

Með vísan til skráningar Rekstrarvara á firmaheitinu sé ljóst að félagið eigi rétt til firmaheitisins á grundvelli II. kafla laga nr. 42/1903, um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð. Þá hafi Rekstrarvörur einnig vörumerkjarétt að orðinu á grundvelli 1. másl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 auk 2. másl. 1. mgr. 3. gr. sömu laga á grundvelli áralangrar notkunar. Rekstrarvörur eigi skráð orðmerkið REKSTRARVÖRUR í flokki 35 sem m.a. taki til reksturs og stjórnunar fyrirtækja, innflutnings, þjónustu við heildverslun, smásöluverslun o.s.frv.

Rekstrarvörur hafi orðið vart við það að Olís væri að nota vörumerki félagsins í starfsemi sinni. Sem dæmi um notkun Olís á vörumerkinu megi nefna eftirfarandi útvarpsauglýsingar Olís, sem birtar hafi verið hjá Ríkisútvarpinu sumarið 2012, þar sem Olís noti „Olís rekstrarvörur“ sem eins konar firmaheiti:

„Vantar þig rekstrarvörur á góðu verði? Hafðu samband við Olís rekstrarvörur. Sími þjónustuborðs er 515-1100, 515-1100.“



„Vantar þig rekstrarvörur á góðu verði? Hjá Olís rekstrarvörum færðu jafnt sérhæfðar sem almennar rekstrarvörur fyrir fyrirtæki og stofnanir á öllu sviðum atvinnulífsins. Olís rekstrarvörur. Upplýsingar í síma 5151100 eða í næsta útibúi Olís.“

„Vantar þig rekstrarvörur á góðu verði? Olís rekstrarvörur bjóða mikið úrval rekstrarvara fyrir fiskvinnslu og sjávarútveg. Olís rekstrarvörur, pantanir í síma 5151100, 5151100.“

„Vantar þig rekstrarvörur á góðu verði? Hjá Olís rekstrarvörum færðu allar gerðir af hreinlætispappír, pappírspurrkur, salernispappír, eldhúspappír og fleira. Olís rekstrarvörur. Pantanir í síma 5151100, 5151100.“

„Vantar þig rekstrarvörur á góðu verði? Hjá Olís rekstrarvörum færðu allt fyrir ræstingar, ræstiáhöld og tæki, hreinsiefni, sápur, gólfþvottaefni, upphvottavörur og fleira. Olís rekstrarvörur. Pantanir í síma 5151100, 5151100“

Þá hafi Olís notast við firmaheitið „Olís rekstrarvörur“ í auglýsingu í tímariti Frjálsrar verslunar um 300 stærstu fyrirtækin í nóvember 2012. Þar hafi heitið rekstrarvörur verið ritað með hástöfum, „REKSTRARVÖRUR“.

Í kjölfar þessara auglýsinga hafi Rekstrarvörur fengið ítrekaðar fyrirspurnir þess efnis hvort búið væri að sameina fyrirtækin, Olís og Rekstrarvörur, eða hvort félögin væru í einhverskonar samstarfi.

Þá hafi Rekstrarvörur jafnframt orðið vart við að Olís hafi notað heitið „Rekstrarvörur Olís“ í janúar 2013.

Að mati Rekstrarvara feli notkun á heitunum „Olís rekstrarvörur“ og „Rekstrarvörur Olís“ í sér brot gegn vörumerkjarétti fyrirtækisins sem og brot gegn 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005.

Í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með að tengsl séu með merkjunum.

Olís noti umrædd heiti sem eins konar firmaheiti eða undir-firmaheiti í tengslum við sölu sína á hreinsi- og hreinlætisvörum. Þannig sé ljóst að heitin séu notuð í tengslum við sambærilegar vörur og Rekstrarvörur hafi til sölu í rekstri sínum. Það sé því algjör vöru- og þjónustulíking með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Þá sé jafnframt ljóst að Olís noti vörumerkið óbreytt, þ.e. orðmerkið REKSTRARVÖRUR, þ.á.m. í hástöfum. Það sé því alger hljóð- og myndlíking með merkjunum. Auk þess noti Olís



vörumerkið í samhenginu „Olís rekstrarvörur“ og „Rekstrarvörur Olís“ sem sé villandi fyrir neytendur og gefi til kynna að einhverskonar tengsl séu með Rekstrarvörum og Olís eins og fyrirtækið hafi orðið vart við.

Með vísan í ofangreint verði að telja að notkun Olís á vörumerki Rekstrarvara brjóti gegn 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Auk þess telji Rekstrarvörur að notkunin brjóti gegn 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 enda sé vörumerki Rekstrarvara vel þekkt.

Rekstrarvörur hafi orðið vart við að þeir viðskiptavinir félagsins, sem á grundvelli umræddra auglýsinga hafa talið samstarf með félögunum, eða að félögin hafi sameinast, hafi upplifað það með mjög neikvæðum hætti. Þannig hafi m.a. einstakir viðskiptamenn lýst því yfir að þeir myndu hætta í viðskiptum hafi Rekstrarvörur tekið upp samstarf við Olís.

Þá telji Rekstrarvörur að notkun Olís á vörumerki Rekstrarvara feli í sér brot gegn 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005.

Í 5. gr. þeirra laga komi fram að óréttmæddir viðskiptahættir séu bannaðir. Í 15. gr. a. segi jafnframt að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til að nota, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur sé 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 umræddu ákvæði felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjavernd.

Með vísan til þess sem fram hafi komið um notkun Olís á vörumerki Rekstrarvara verði að telja að notkun Olís á heitinum „Olís Rekstrarvörur“ og „Rekstrarvörur Olís“ brjóti jafnframt gegn umræddum ákvæðum, enda sé ljóst að notkun Olís á merkinu sé mjög villandi og til þess fallið að valda ruglingi hjá neytendum.

II.

Málsmeðferð

1.

Með bréfi Neytendastofu, dags 9. apríl 2013, var Olís sent erindi Rekstrarvara til umsagnar. Svar Olís barst með bréf, dags 6. maí 2013. Í bréfinu segir að Olís hafi ekki notað orðið rekstrarvörur til þess að líkjast orðmerki keppinautar síns, heldur sé það notað til sérgreiningar á þeim vörum



sem fyrirtækið bjóði til sölu. Í því ljósi hafi Olís ávallt gætt þess að vörumerki Olís hafi komi skýrt fram í þeim auglýsingum sem orðið rekstrarvörur sé notað. Olís hafi gætt þess í útvarpsauglýsingum að firmaheitið Olís komi skýrt fram. Það sé því ekki rétt að „Olís rekstrarvörur“ sé notað sem eins konar firmaheiti. Olís hafi alltaf gætt þess að ruglingshætta skapist ekki á milli þessara tveggja fyrirtækja þegar Olís auglýsi rekstrarvörur. Í því samhengi verði að líta til þess að líkindi vörumerkja Rekstrarvara og Olís séu engin.

Firmaheiti Rekstrarvara og auglýsingar Olís séu ekki til þess fallnar að gefa til kynna að rekstur Olís og vöru- og orðmerki Rekstrarvara tengist á nokkurn hátt. Notkun á orðinu rekstrarvörur hjá Olís sé fyrst og fremst notað til þess að tilgreina hvað fyrirtækið hafi til sölu í rekstrarvörueld. Í raun sé Olís óskiljanlegt hvernig það eigi að geta auglýst rekstrarvörur án þess að notast við slíkt orð. Um sé að ræða orð sem sé mjög sérhæft fyrir margskonar vörur sem notaðar séu í rekstri. Í íslensku orðabók sé kveðið á um orðið rekstrarvörur, en þar segi: „*rekstrarvara notuð við rekstur fyrirtækis (til aðgreiningar frá hráefnum)*.“ Þar af leiðandi sé nauðsynlegt fyrir Olís að notast við orðið rekstrarvörur til þess að koma því á framfæri að fyrirtækið selji rekstrarvörur.

Þá hafi Olís ekki eingöngu notað orðið rekstrarvörur heldur einnig „Olís rekstrarvörueld“. Í því samhengi sé bent á að önnur fyrirtæki notist einnig við orðið rekstrarvörur s.s. Penninn og N1 enda sé það nauðsynlegt þegar verið sé að auglýsa og fjalla um slíkar vörur.

Sérkenni orðmerkja, myndmerkja eða orð- og myndmerkja séu flokkuð annars vegar í *sterk merki* og hins vegar *veik merki*. Sterk merki séu tilbúin heiti, eða orð í annarri þýðingu með langvarandi notkun en sem dæmi megi nefna Google, Apple og Hagkaup. Veik merki séu hins vegar samsett úr þáttum sem ekki séu skráningarhæfir einir og sér, t.d. Ömmubakstur og Ísfugl. Firmaheitið Rekstrarvörur sé veikt merki enda samsett úr orðum sem ekki séu skráningarhæf ein og sér og í raun megi setja spurningarmerki við það hvort rétt hafi verið, í samræmi við vörumerkjarétt, að skrá orðið sem vörumerki.

Ákvæði 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 feli í sér þrenns konar reglur. Í fyrsta lagi feli hún í sér bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hafi ekki rétt til, sbr. 1. málsl. Í öðru lagi feli hún í sér bann við því að reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarétt og ábyrgð atvinnurekanda, sbr. jafnframt 1. málsl. Í þriðja lagi feli hún í sér bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. máls. ákvæðisins. Í ljósi þess að Olís hafi notað orðið rekstrarvörur samhliða því sem það noti orð- og myndmerki Olís hafi það að mati fyrirtækisins enga ruglingshættu í för með sér en eins og fram hafi komið þá séu orð- og myndmerki fyrirtækjanna mjög ólík. Þá liggi jafnframt fyrir að Olís reki starfsemi sína undir heitinu Olís sem geti ekki á nokkurn hátt skapað ruglingshættu við heiti á atvinnustarfsemi Rekstrarvara. Við skoðun á þeim auglýsingum sem Rekstrarvörur hafi lagt fram sé Olís óskiljanlegt hvernig ruglingshætta geti myndast.



Við mat á ruglingshættu, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997, verði almennt að meta hvort merkin séu svo lík að ruglingshætta geti skapast. Eins og fram hafi komið séu myndmerki félaganna mjög ólík. Orðmerkin séu samskonar en með þeirri mikilvægu undantekningu að Olís skeyti ávallt orðinu Olís fyrir framan orðið og því sé engin ruglingshætta til staðar fyrir neytendur. Í ljósi þess ítreki Olís að orðmerkið REKSTRARVÖRUR sé mjög veikt merki samkvæmt vörumerkjarétti enda mjög almennt orð.

Olís hafni því að notkun félagsins á orðinu rekstrarvörur sé með þeim hætti að villst verði á því og firmaheitinu Rekstrarvörur, þannig að það fari í bága við 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í því samhengi verði einnig að horfa til þess að Rekstrarvörur hafi ekki lagt fram nein göng sem bendi til þess að notkun Olís á orðinu rekstrarvörur hafi leitt til þess að viðskiptavinir Rekstrarvara hafi leitað til Olís. Ekki hafi heldur verið lögð fram gögn um fyrirspurnir neytenda um það hvort búið væri að sameina fyrirtækin.

Af þeim sökum sé öllum kröfum er fram komi í erindi Rekstrarvara hafnað enda brjóti notkun Olís á orðinu rekstrarvörur með engum hætti gegn vörumerkjarétti eða lögum nr. 57/2005.

2.

Bréf Olís var sent Rekstrarvörum til umsagnar, með bréfi Neytendastofu, dags 10. maí 2013. Neytendastofu barst bréf Rekstrarvara, dags 21. maí 2013. Í bréfinu segir að í athugasemdum Olís sé vísað til þess að Olís noti ekki orðið rekstrarvörur til að líkja eftir orðmerkinu REKSTRARVÖRUR heldur sé það notað til sérgreiningar á því sem Olís hafi til sölu. Í því sambandi sé vísað til þess að Olís hafi gætt að því að vörumerki Olís komi skýrt fram í þeim auglýsingum þar sem orðið rekstrarvörur sé notað.

Rekstrarvörur bendi á að jafnvel þó að vörumerki Olís, hvort sem það sé í formi myndmerkis eða orðmerkis, sé notað samhliða vörumerki Rekstrarvara, sé ljóst að ruglingshætta sé til staðar, enda sé Olís að nota vörumerki Rekstrarvara, óbreytt og í heild sinni, eins og það sé skráð hjá Einkaleyfastofu.

Sé auglýsing Olís skoðuð megi sjá að myndmerki Olís komi fyrir vinstra megin en hægra megin komi fyrir vörumerki Rekstrarvara, REKSTRARVÖRUR, ritað með hástöfum. Þessi framsetning sé til þess fallin að valda ruglingi hjá neytendum en auðvelt sé að sjá fyrir sér að neytendur getið talið einhver tengsl vera á milli félaganna tveggja.

Það liggja fyrir að Rekstrarvörur hafi skráð orðmerkið REKSTRARVÖRUR og sé það sú vörumerkjaskráning sem Rekstrarvörur byggi á í málinu.



Tilvísun í athugasemdum Olís, um það að engin líkindi séu milli myndmerkis Olís og myndmerkis REKSTRARVARA, komi máli þessu ekki við, enda séu Rekstrarvörur ekki að halda því fram að Olís hafi brotið á vörumerkjarétti á grundvelli myndmerkis Rekstrarvara.

Ástæða sé til þess að áréttu að Rekstrarvörur fari ekki fram á að Olís verði meinað að nota orðið rekstrarvörur til tilgreiningar á vöruúrvali sínu. Rekstrarvörur geri hins vegar athugasemdir við notkun Olís á merkinu í því formi og með þeim hætti sem það sé notað, þ.e. sem eins konar firmaheiti eða til tilgreiningar á þjónustudeild Olís. Í dæmaskyni megi nefna auglýsingu Olís þar sem auglýstar séu hreinlætisvörur o.fl. og vísað sé til þess að úrval rekstrarvara megi kaupa í rekstrarvörudeild Olís. Rekstrarvörur geri ekki athugasemdir við framsetningu þessa en notkun á vörumerkinu REKSTRARVÖRUR, sem eins konar firmaheiti Olís, neðst í auglýsingunni, sé verulega gagnrýnisverð og brjóti á vörumerkjarétti Rekstrarvara.

Í útvarpsauglýsingum Olís notist félagið jafnframt við vörumerki Rekstrarvara sem eins konar firmaheiti, þ.e. „Olís rekstrarvörur“. Ekki sé hægt að taka undir að notkun á merkinu sé í þeim tilgangi að tilgreina hvaða vörur Olís hafi til sölu. Þvert á móti verði að líta svo á að um notkun á eins konar firmaheiti sé að ræða. Ef um tilgreiningu á vöru væri að ræða væri nægjanlegt að útlísta þær vörur sem væri verið að auglýsa og nota síðan aðeins vörumerki Olís, ekki bæta þar við vörumerki Rekstrarvara.

Þá sé það ljóst að notkun Olís á heitinu „Rekstrarvörur Olís“ feli í sér augljóst dæmi þar sem Olís sé að nota vörumerki Rekstrarvara sem eins konar firmaheiti. Þessa notkun megi m.a. sjá í samningi Dalabyggðar og „Rekstrarvörur Olís“.

Í athugasemdum Olís sé jafnframt vísað til þess að önnur fyrirtæki noti orðið rekstrarvörur í starfsemi sinni og eru þar tiltekin tvö dæmi. Í hvorugu tilvikinu noti fyrirtækin orðið sem eins konar firmaheiti eins og Olís geri. Umrædd dæmi hafi því enga þýðingu í málinu.

Í athugasemdum Olís sé vísað til þess að vörumerkið REKSTRARVÖRUR sé veikt merki og það dregið í efa að réttmætt hafi verið að skrá merkið hjá Einkaleyfistofu.

Í því sambandi sé ástæða til þess að ítreka að vörumerkið REKSTRARVÖRUR hafi verið skráð hjá Einkaleyfistofu í 12 ár, eða síðan 2001. Þá liggi jafnframt fyrir að Rekstrarvörur hafa notað vörumerkið í rúmlega 30 ár, eða síðan 1982, og þurfi því ekki að velkjast í vafa um það að vörumerkið hafi öðlast mjög ríka markaðsfestu. Notkun og markaðsfesta auki sérkenni merkis og jafnvel þó svo að merki teljist veikt við skráningu geti það með notkun og markaðsfestu öðlast ríkt sérkenni. Þá sé jafnframt ljóst að vörumerkið verði að teljast vel þekkt merki hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, enda séu Rekstrarvörur án efa þekktasta fyrirtækið á markaði á þessu sviði.



Þeirri fullyrðingu að vörumerki Rekstrarvara sé veikt merki sé því alfarið hafnað. Í athugasemdum Olís sé ekki að finna nánari útskýringu á því hvaða afleiðingar umrædd fullyrðing um meint veikt merki eigi að hafa í för með sér. Sé gengið út frá því að með tilvísuninni hafi verið vísað til þess að verndarsvið vörumerkis Rekstrarvara skuli vera takmarkað sé rétt að benda á að sérkenni merkis komi einkum til skoðunar þegar um ólíkar vörur sé að ræða. Í þessu máli sé vörulíkingin hins vegar mjög mikil, enda aðilar að selja sömu vörur. Jafnvel þó niðurstaðan yrði sú að um veikt merki væri að ræða sé þannig ljóst að það hafi ekki áhrif á matið á ruglingshættu, þar sem vörulíkingin sé svo mikil og merkjalíkingin algjör, enda sé Olís að nota vörumerkið REKSTRARVÖRUR óbreytt og í heild sinni.

Í athugasemdum Olís sé vísað til þess að Rekstrarvörur hafi ekki lagt fram nein gögn sem bendi til þess að notkun Olís á vörumerkinu REKSTRARVÖRUR hafi leitt af sér ruglingshættu. Í því sambandi taki Rekstrarvörur fram að ruglingshætta í vörumerkjarétti byggji ávallt á mati á mögulegri ruglingshættu og litlu máli skipti hvort raunverulega hafi verið villst á merkjunum. Rekstrarvörur eigi engin skrifleg gögn um þá ruglingshættu sem þeir hafi orðið varir við á meðal viðskiptavina sinni en óski Neytendastofa eftir því sé hægt að fá umrædda viðskiptavini til þess að bera vitni um upplifun sína.

Að öðru leyti er vísað til málsástæðna fyrra bréfs sem komu fram í kvörtun til Neytendastofu 26. mars 2013 og kröfur sem þar koma fram ítrekaðar.

3.

Með bréfi Neytendastofu, dags 24. maí 2013, voru Olís sendar athugasemdir Rekstrarvara, til umsagnar. Neytendastofu barst bréf Olís, dags 9. júní 2013. Í bréfinu segir að Rekstrarvörur telji ljóst að ruglingshætta sé til staðar. Þessu mótmæli Olís enda óskiljanlegt hvernig ruglingshætta geti myndast þegar orð- og myndmerki Olís sé alltaf sjáanlegt í þeim auglýsingum sem orðið rekstrarvörur sé notað. Í útvarpsauglýsingum sé „Olís“ ávallt skeytt fyrir framan orðið rekstrarvörur. Þannig sé óskiljanlegt, að mati Olís, hvernig ruglingshætta ætti að vera til staðar og hvað þá að neytendur getið talið einhver tengsl á milli félaganna. Í því samhengi sé ítrekað að orðið rekstrarvörur sé almennt íslenskt orð. Að mati Olís sé ótækt að eigna sér hugtak eða jafn almennt orð og um sé deilt í málinu. Um sé að ræða orð sem sé almennt og lýsandi fyrir ákveðnar tegundir af vörum og hafi ekki að geyma neitt sérkenni.

Rekstrarvörur telji að Olís hafi verið að nota orðið rekstrarvörur sem eins konar firmaheiti. Þetta telji Olís afar framsækna hugmynd sem lýsi sér best í því að orð- og myndmerki Olís komi alltaf fram í auglýsingunum. Þannig hafi aldrei verið ætlunin að notast við orðið sem einhverskonar firmaheiti enda sé verið að nota firmaheitið Olís í auglýsingunum.



Jafnframt telji Rekstrarvörur að í útvarpsauglýsingunum sé Olís að nota orðið rekstrarvörur sem eins konar firmaheiti, þ.e. „Olís rekstrarvörur“ og telji að ef um tilgreiningu á vöru sé að ræða sé nægilegt að útlísta þær vörur sem Olís sé að auglýsa og nota síðan aðeins vörumerki Olís. Þetta geti Olís ekki tekið undir enda fráleitt í stuttri auglýsingu að telja upp allar þær rekstrarvörur sem Olís hafi upp á að bjóða. Í því samhengi bendi Olís á að félagið hafi 45 þúsund vörutegundir á vörulista sem flestar flokkist undir rekstrarvörur.

Þá hafi Rekstrarvörur hafnað þeirri fullyrðingu Olís að vörumerkið sé veikt og sé jafnframt vísað til þess að í bréfi Olís sé ekki að finna nánari útskýringu á því hvaða afleiðingar umrædd fullyrðing um veikt merki eigi að hafa í för með sér. Til frekari útskýringa nefnir Olís að munur sé á aðgreiningareiginleika veikra og sterkra merkja. Sterk merki hafi sérgreiningu og þar af leiðandi séu þau betur til þess fallinn að greina vörur merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Hins vegar ef merki samstandi af almennum orðum, sem engin sérkenni hafi, verði að telja að vörumerkjarétturinn verði veikari og auðveldara sé fyrir aðra að nálgast hann t.d. með því að skeyta orðum framan við veika merkið. Þannig veiti sterk vörumerki í raun meiri vernd gagnvart öðrum en veik merki geri. Orðið rekstrarvörur byggji á almennu lýsandi orði sem renni stöðum undir að það teljist veikt merki. Notkun Olís á orðinu rekstrarvörur sé því að engu leyti í andstöðu við vörumerkjarétt Rekstrarvara eða lög nr. 57/2005.

Að öðru leyti sé vísað til fyrra svars félagsins.

4.

Bréf Olís var sent Rekstrarvörum til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 13. júní 2013, og tilkynnt að gagnaöflun málsins væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvarta Rekstrarvörur ehf. yfir notkun Olíuverzlunar Íslands hf., Olís, á vörumerkinu REKSTRARVÖRUR í auglýsingum sínum. Rekstrarvörur hafi rekið sérhæft sölu- og dreifingarfyrtæki undir nafninu Rekstrarvörur frá 1982 og eigi rétt til firmaheitisins og orðmerkisins REKSTRARVÖRUR. Að mati Rekstrarvara hafi Olís notast við umrætt vörumerki sem einskonar firmaheiti eða undir-firmaheiti í tengslum við sölu félagsins á sömu þjónustu og vörum og Rekstrarvörur bjóði. Vörumerkið sé notað óbreytt sem skapi ruglingshættu og sé villandi fyrir neytendur auk þess sem framsetningin gefi til kynna að einhver tengsl séu með félögunum. Hafi Rekstrarvörur orðið vart við þónokkurn rugling hjá viðskiptavinum sínum. Með



notkuninni telji Rekstrarvörur að Olís hafi brotið gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Olís líti svo á að óhjákvæmilegt sé að nota orðið rekstrarvörur til þess að koma því á framfæri að félagið selji rekstrarvörur. Að mati Olís hafi það alltaf gætt þess að ekki skapaðist ruglingshætta á milli þessara tveggja fyrirtækja þegar Olís hafi auglýst rekstrarvörur þar sem það skeyti alltaf orð- og myndmerki Olís fyrir framan orðið rekstrarvörur. Við mat á óheimilli notkun vörumerkis, verði að líta til þess hvort líkindi séu með merkjunum og hvaða sérkenni þau hafi. Orð- og myndmerki félaganna séu mög ólík og að auki sé sérkenni vörumerkis Rekstrarvara mjög veikt þar sem það sé ekki samsett úr orðum sem séu skráningarhæf ein og sér. Þá sé orðið rekstrarvörur að auki mjög almennt orð.

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. laga nr. 57/2005 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 tvenns konar reglu þar sem fyrri málslíður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á en 2. málsl. felur í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. 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. málsl. 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. málsl. Annar málsl. á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.



3.

Rekstrarvörur eiga skráð firmaheiti hjá fyrirtækjaskrá frá árinu 1982 auk þess sem félagið á skráð orðmerkið REKSTRARVÖRUR hjá Einkaleyfastofu frá 20. mars 2003. Skráning Rekstrarvara hjá Einkaleyfastofu er takmörkuð við vöruflokk 35. Olís hafa í auglýsingum og kynningarefni notast við orðið rekstrarvörur til kynningar á rekstrarvörudeild sinni frá sumrinu 2012 en félagið á auðkennið hvergi skráð hjá þar til bærum aðilum. Því kemur til álita 1. máls. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Af gögnum málsins er ljóst að Olís hefur ekki notast við orðið rekstrarvörur eitt og sér eða í formi auðkennis. Notkunin virðist ávallt samhliða orð- og myndmerki Olís. Hins vegar er orðið rekstrarvörur notað í forgrunni fyrir kynningu á rekstrarvörudeild fyrirtækisins þar sem því virðist ýmist skeytt framan eða aftan við orðið Olís.

Af gögnum málsins verður ekki dregin önnur ályktun en sú að aðilar séu að miklu eða öllu leyti í samkeppni á markaði fyrir ýmsar viðhaldsvörur, skrifstofuvörur, hreinsivörur o.fl.

Í þriðju útgáfu Íslensku oraðabókarinnar og á veforðabók snara.is hefur orðið „rekstrarvörur“ sömu skilgreiningu, þ.e.: „*vörur notaðar við rekstur fyrirtækis, t.d. skrifstofuvélar, hreinlætisvörur (til aðgreiningar frá hráefnum og fjárfestingarvörum)*“. Virðist því orðið lýsa fremur vel þeim tegundum vara sem Rekstrarvörur og rekstrarvörudeild Olís bjóða upp á.

Eins og fram hefur komið í gögnum málsins eru aðilarnir að miklu eða öllu leyti í samkeppni á markaði með viðhaldsvörur, skrifstofuvörur, hreinsivörur o.fl. Rekstrarvörur hafa notast við auðkenni sitt sem firmaheiti frá árinu 1985 en Olís hóf notkun á orðinu rekstrarvörur sumarið 2012. Með skráningu firmanafns öðlast eigandi þess að jafnaði einkarétt til nafnsins og er öðrum óheimilt að nota firmanafnið eða annað nafn sem líkist því svo mikið að um ruglingshættu geti verið að ræða. Þrátt fyrir að Olís hafi ekki notast við orðið rekstrarvörur sem heiti á fyrirtæki sínu þá er sú framsetning sem fyrirtækið hefur notast til þess fallin að valda ruglingi á milli aðila. Orðið rekstrarvörur er orðið vel þekkt sem heiti á ákveðnum vörutegundum og verður að telja að orðið lýsi vel þeim vörum sem boðið er upp á. Hins vegar hafa Rekstrarvörur rekið fyrirtæki frá árinu 1982 með þann tilgang að bjóða til sölu þær vörutegundir sem vísað er til. Er ekki loku fyrir það skotið að orðið rekstrarvörur sé orðið vel þekkt fyrir þessar tegundir vara ekki hvað síst vegna fyrirtækisins Rekstrarvörur.

Þar sem Rekstrarvörur eiga skráð orðmerkið REKSTRARVÖRUR verður ekki hjá því komist að telja notkun Olís á orðinu til auðkenningar á rekstrarvörudeild sinni brjóta gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Framsetning Olís í kynningarefni og auglýsingum þar sem nafni fyrirtækisins er ýmist skeytt framan eða aftan við orðið rekstrarvörur brýtur af þeim sökum gegn ákvæðum 15. gr. a, sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005.



Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 er Olís bönnuð notkun auðkennisins REKSTRARVÖRUR til auðkenningar á rekstrarvörudeild sinni.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Olíuverzlun Íslands hf., Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, hefur með notkun auðkennisins REKSTRARVÖRUR í forgrunni kynningarefnis og auglýsinga vegna rekstrarvörudeildar sinnar brotið gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Olíuverzlun Íslands hf. bönnuð notkun heitisins Rekstrarvörur.

Bannið tekur gildi fjórtán dögum frá dagsetningu ákvörðunar þessarar. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um stjórnslusektir til handa Olíuverzlun Íslands hf., sbr. IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 16. september 2014

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir