



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 6/2018

Auðkennið ÖRUGG EYÐING GAGNA

I.

Erindið

Með bréfi Gagnaeyðingar ehf., dags. 9. maí 2017, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar Íslenska gámafélagsins ehf. á auðkenninu ÖRUGG EYÐING GAGNA.

Í bréfinu segir að kvörtunin sé vegna ólögmatrar notkunar Íslenska gámafélagsins á vörumerki Gagnaeyðingar, ÖRUGG EYÐING GAGNA, en notkunin eigi sér stað á heimasíðu Íslenska gámafélagsins, gamur.is. Hafi Gagnaeyðing ítrekað óskað eftir því að notkuninni yrði hætt, án viðbragða frá félaginu.

Frá stofnun hafi þjónusta Gagnaeyðingar falist í flutningi trúnaðargagna frá viðskiptavinum á starfsstöð félagsins til eyðingar. Fari eyðing gagnanna fram samkvæmt ströngum öryggiskröfum um meðhöndlun og hafi Gagnaeyðing hlotið vottun NAID, sem séu alþjóðleg samtök fyrirtækja sem bjóði upp á örugga eyðingu trúnaðargagna. Eftir því sem Gagnaeyðing viti best sé það jafnframt eina fyrirtækið hér á landi sem hafi slíka vottun.

Gagnaeyðing hafi notað auðkennið ÖRUGG EYÐING GAGNA markvisst frá árinu 2008, m.a. í kynningarefni og auglýsingum. Á grundvelli framangreindrar notkunar eigi Gagnaeyðing því vörumerkjarrétt til auðkennisins ÖRUGG EYÐING GAGNA.

Íslenska gámafélagið hafi áður með ólögmatum hætti notað vörumerki Gagnaeyðingar, GAGNAEYÐING. Hafi þeirri notkun verið framhaldið til ársins 2015 þegar Gagnaeyðing krafðist þess ítrekað í kjölfar dóms Hæstaréttar frá 7. maí 2015 í máli nr. 690/2015 að notkuninni yrði hætt. Varð Íslenska gámafélagið þá við réttmætum kröfum Gagnaeyðingar. Skömmu síðar kom í ljós að félagið hóf á heimasíðu sinni gamur.is að nýta annað vörumerki og auðkenni Gagnaeyðingar, ÖRUGG EYÐING GAGNA. Gagnaeyðing sendi stjórnarformanni félagsins tölvupóst hinn 2. október 2016 vegna málsins, en engar athugasemdir eða svör bárust. Í kjölfarið sendi Gagnaeyðing bréf til Íslenska gámafélagsins hinn 19. október 2016 og krafðist stöðvunar á notkun vörumerkisins. Því bréfi hafi hvorki verið svarað, né hafi Íslenska gámafélagið látið af notkun sinni á vörumerki Gagnaeyðingar. Af þeim sökum neyðist



Gagnaeyðing til þess að krefjast þess af Neytendastofu að stofnunin banni Íslenska gámafélaginu notkun á framgreindu vörumerki Gagnaeyðingar að viðlögðum dagsektum.

Gagnaeyðing líti svo á að með notkuninni hafi Íslenska gámafélagið brotið gegn 4. gr., sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, og gegn 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Þannig hafi félagið brotið gegn vörumerkjarétti Gagnaeyðingar og jafnframt notað merki sem það hafi ekki átt rétt á og notað auðkenni á þann hátt að villst verði á því og öðru einkenni sem Gagnaeyðing noti með fullum rétti.

Gagnaeyðing hafi öðlast vörumerkjavernd á vörumerkinu ÖRUGG EYÐING GAGNA með mikilli og markvissri notkun. Vísað sé til fylgiskjals með kvörtuninni sem sýni fram á umfangsmikla notkun Gagnaeyðingar á vörumerkinu á undanförunum árum í prentmiðlum, útvarpi og með öðrum hætti. Notkun merkisins hafi hafist á árinu 1998 þegar það var notað í útvarpsauglýsingu. Á árinu 2006 hóf Gagnaeyðing að nota verðlista þar sem merkið kemur fram. Frá árinu 2008 hafi merkið síðan verið notað með markvissum hætti. Hvað varði auglýsingar sé rétt að taka fram að fram til ársins 2010 auglýsti Gagnaeyðing aðallega í útvarpi en á síðari árum hafi félagið nýtt sér prentmiðla í auknum mæli. Á fylgiskjöllum með kvörtuninni komi fram að vörumerkið hafi verið lesið yfir 1000 sinnum í útvarpi frá árinu 2008. Sé réttur Gagnaeyðingar til notkunar merkisins því tvímælalaust ríkari heldur en réttur Íslenska gámafélagsins þar sem Gagnaeyðing hafi stofnað til vörumerkjaréttar yfir auðkenninu með langvarandi notkun, sbr. 1. tl. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Ljóst sé að fullkomin samsvörun sé milli vörumerkis Gagnaeyðingar og þess auðkennis sem Íslenska gámafélagið notar, enda um að ræða sömu setningu. Notkunin eigi sér einnig stað á sama markaðssvæði og sé beint til sama markhóps og notkun Gagnaeyðingar. Telji Gagnaeyðing að Íslenska gámafélagið nýti sér með ólögætum hætti viðskiptavild Gagnaeyðingar sér til hagsbóta en hana hafi Gagnaeyðing áunnið sér með áralangri notkun á vörumerkinu, allt frá árinu 2008. Öll framangreind rök hnígi til þess að notkun Íslenska gámafélagsins á vörumerkinu ÖRUGG EYÐING GAGNA sé til tjóns fyrir Gagnaeyðingu.

Gagnaeyðing hafi eytt talsverðum fjármunum í að ávinna vörumerki sínu, ÖRUGG EYÐING GAGNA, viðskiptavild. Félagið telji að mikil ruglingshætta sé fyrir hendi vegna notkunar Íslenska gámafélagsins á vörumerkinu en líklegt sé að viðskiptamenn telji að tengsl séu með fyrirtækjunum tveim. Þá sé notkunin til þess fallin að villa um fyrir neytendum og kaupendum þjónustu, sem telji sig vera að kaupa þjónustu af Gagnaeyðingu þegar þeir eigi viðskipti við Íslenska gámafélagið. Eins og fyrr sé getið sé Gagnaeyðing eini aðilinn hér á landi með alþjóðlega vottun í eyðingu gagna með öruggum aðferðum. Því sé notkun annarra á vörumerkinu til þess fallin að draga úr þeim tengslum milli gæða og vörumerkisins sem Gagnaeyðing hefur stuðlað að með því að ávinna merkinu markaðsfestu.



Samkvæmt framangreindum rökum sé ljóst að notkunin fari í bága við ákvæði laga nr. 57/2005. Þar sem Íslenska gámafélagið hafi í engu sinnt áskorunum Gagneyðingar um að hætta notkun vörumerkisins sjái Gagnaeyðing sig knúið til að gæta að hagsmunum sínum með kvörtun þessari. Sé með kvörtuninni krafist þess að Neytendastofa banni Íslenska gámafélaginu notkun vörumerkisins í atvinnustarfsemi sinni að viðlögðum dagsektum.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Gagnaeyðingar var sent Íslenska gámafélaginu til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 14. júní 2017. Svar félagsins barst Neytendastofu með bréfi, dags. 22. júní 2017. Í bréfinu segir að Gagnaeyðing vilji meina að Íslenska gámafélagið sé með ólögðum hætti að nota vörumerki Gagneyðingar, ÖRUGG EYÐING GAGNA. Þessu hafni Íslenska gámafélagið enda sé ekki um eiginlegt vörumerki að ræða. Félagið bendi á fylgiskjal með bréfinu, þar sem fram komi að Gagnaeyðing hafi sótt um vörumerkjavernd fyrir vörumerkið ÖRUGG EYÐING GAGNA, með umsókn til Einkaleyfastofu, dags. 27. febrúar 2013. Þá komi einnig fram að umræddri umsókn hafi verið hafnað. Sé því ljóst að Gagnaeyðing eigi ekki neinn vörumerkjarétt yfir setningunni „örugg eyðing gagna“. Sé því öllum málflutningi og rökstuðningi þess efnis að Gagneyðing eigi umrætt vörumerki hafnað, enda ekki rétt.

Gagnaeyðing vilji meina að það hafi óskað eftir að Íslenska gámafélagið hætti að nota „örugg eyðing gagna“, án þess að fá nokkur svör. Það sé rétt að Íslenska gámafélagið hafi ekki svarað þessum umleitunum og telji Íslenska gámafélagið hvorki þörf né nauðsyn að svara fyrir notkun sína á „örugg eyðing gagna“ enda um að ræða almenna og lýsandi setningu á einni af mörgum þjónustuleiðum sem félagið bjóði viðskiptavinum sínum. Notkun félagsins á umræddum orðum eða setningu sé almenn og lýsandi og til þess gerða að útskýra fyrir viðskiptavinum sínum hvaða þjónustu og hvernig þjónustu boðið sé uppá.

Gagneyðing vilji meina að það hafi notað auðkennið „örugg eyðing gagna“ markvisst frá árinu 2008 og á grundvelli þeirrar notkunar telji Gagneyðing sig eiga vörumerkjarétt á orðunum. Þetta sé auðvitað ekki rétt eins og þegar hafi verið rakið, þar sem umsókn Gagneyðingar um vörumerkjarétt hafi verið hafnað. Líkt og komi fram í lögum um vörumerki, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997, þá sé eitt af grunnskilyrðum skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Þá segi að merki sem eingöngu gefi til kynna tegund vöru eða þjónustunnar, notkun eða þjónustuna sem látin sé í té, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Af þessu virtu megi vera augljóst hvers vegna Gagnaeyðing hafi ekki fengið vörumerkjavernd fyrir þessa setningu „örugg eyðing gagna“ enda um að ræða lýsandi orðasamband á þeirri þjónustu sem Gagnaeyðing hyggist veita og engan veginn gert til að aðgreina Gagnaeyðingu frá öðrum þjónustuaðilum á sama markaði með sömu eða svipaða þjónustu. Þvert á móti sé Gagnaeyðing að reyna að bola keppinautum sínum út af markaðinum



með hjálp Neytendastofu og Einkaleyfastofu, með því að fá vörumerkjavernd fyrir almennum og lýsandi orðum og orðasamböndum um að eyða gögnum á öruggan og einfaldan hátt.

Gagnaeyðing vilji meina að Íslenska gámafélagið hafi með ólögmatum hætti notað vörumerkið GAGNAEYÐING fram til ársins 2015, en Gagnaeyðing hafi fengið vörumerkjavernd fyrir GAGNAEYÐING á grundvelli markaðsfestu árið 2016. Íslenska gámafélagið hafni þessu og vísi til þess að notkunin á orðinu „gagnaeyðing“ sé óumflýjanleg til að geta kynnt ákveðna þjónustu á sviði gagnaeyðingar, sem sé orðið nauðsynlegur hluti nútíma þjóðfélags. Notkun félagsins á orðinu „gagnaeyðing“ hafi verið nauðsynlegur og ófrávíkjanlegur hluti þess að kynna þjónustu félagsins. Ekkert af því sem Íslenska gámafélagið gerði hafi verið til þess að valda ruglingi eða á annan hátt trufla samkeppni. Því fari fjarri og hafni félagið öllum málflutningi á þá leið.

Gagnaeyðing vilji meina að Íslenska gámafélagið hafi byrjað að nota „örugg eyðing gagna“ eftir að það hætti að nota orðið „gagnaeyðing“. Það sé í raun rétt, enda sé eins og áður segi engin önnur leið fær til að kynna þjónustu Íslenska gámafélagsins nema með að segja hvað í henni felist og lýsa því sem viðskiptavinurinn fái í viðskiptum með félaginu.

Gagnaeyðing hafi sent stjórnarformanni Íslenska gámafélagsins tölvupóst vegna máls þessa án þess að fá svör. Í kjölfarið hafi verið sent bréf á félagið með kröfu um stöðvun á notkun tilvitnaðra orða. Hafi þessum umleitunum Gagnaeyðingar ekki verið svarað og því sendi Gagnaeyðing erindi þetta til Neytendastofu. Íslenska gámafélagið hafi litið sem svo á að Gagnaeyðing hafi ekki vörumerkjarétt yfir orðasambandinu „örugg eyðing gagna“ sem sé staðfest á heimasíðu Einkaleyfastofu, sem sýni að umsókn Gagnaeyðingar um vörumerkið hafi verið hafnað. Sé því ítrekað að engin vörumerkjavernd sé á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“ og því sé öllum frjálst að nota þessi orð í sínum rekstri til að lýsa þjónustu viðkomandi fyrirtækis.

Gagnaeyðing líti sem svo á að Íslenska gámafélagið hafi með notkun sinni brotið gegn 4. gr., sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 og gegn 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þessum fullyrðingum Gagnaeyðingar hafni Íslenska gámafélagið með öllu enda ekki á rökum reistar. Hið rétta sé, líkt og þegar hafi verið farið yfir, þá eigi Gagnaeyðing engan rétt á vörumerkjavernd á setningunni „örugg eyðing gagna“. Það liggi ljóst fyrir og verði ekki byggt frekar á þeirri röngu staðhæfingu Gagnaeyðingar. Af því leiði að Íslenska gámafélagið geti ekki brotið á vörumerkjarétti Gagnaeyðingar, þar sem hann sé ekki til staðar.

Hvað varði fullyrðingar Gagnaeyðingar á brotum Íslenska gámafélagsins á lögum nr. 57/2005, þá sé þeim hafnað sem ósönnum og órökstuddum. Íslenska gámafélagið hafi ekki notað orðasambandið „örugg eyðing gagna“ með þeim hætti að það sé til þess að rugla neytendur eða brengla samkeppni á nokkurn hátt. Hið rétta sé að Íslenska gámafélagið hafi notað umrætt orðasamband til að lýsa þjónustu fyrirtækisins og hafi gert það án þess að Gagnaeyðing eigi þar



nokkurn hlut að máli né borið sig saman við Gagnaeyðingu eða minnst á félagið á nokkurn hátt, þannig að það gæti valdið ruglingi.

Gagnaeyðing ítreki að þeir hafi öðlast vörumerkjavernd á vörumerkinu „örugg eyðing gagna“ með mikilli og markvissri notkun. Þessu hafni Íslenska gámafélagið og vísi til þess að setningin „örugg eyðing gagna“ geti ekki öðlast vörumerkjavernd, þar sem hún sé of almenns eðlis og of lýsandi fyrir þá þjónustu sem verið sé að bjóða. Sé þessum fullyrðingum Gagnaeyðingar því hafnað. Gagnaeyðing vísi til mikils fjölda skjala sem fylgi með kvörtuninni um notkun á orðunum „örugg eyðing gagna“. Íslenska gámafélagið vísi enn og aftur til þess að þrátt fyrir mikla notkun á orðunum, þá geti það ekki eitt og sér leitt til vörumerkjaverndar, meira þurfi til og ekki megi vörumerkið vera lýsandi og almennt. Það séu til fjölmörg fordæmi þess efnis að orðmerki eða orðasambandi sé hafnað um vörumerkjavernd, þegar þau séu of almenn og lýsandi, líkt og „örugg eyðing gagna“ sé.

Að öðru leyti en þegar hafi verið rakið, hafni Íslenska gámafélagið með öllu kvörtun Gagnaeyðingar, sem sé að mati Íslenska gámafélagsins tilefnislaus og án lögmætra forsenda enda engin vörumerkjavernd til staðar. Íslenska gámafélagið hafni einnig að öllu leyti, þeim ávirðingum að hafa með villandi hætti reynt að nota eitthvað það sem hafi verið í eigu Gagnaeyðingar eða með öðrum hætti gert nokkuð ólögmætt á hlut Gagnaeyðingar.

2.

Bréf Íslenska gámafélagsins var sent Gagnaeyðingu til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 28. júní 2017. Svar barst með bréfi, dags. 10. ágúst 2017. Í bréfinu segir að í athugasemdum Íslenska gámafélagsins virðist byggt á því að Gagnaeyðing hafi ekki öðlast vörumerkjarétt á merkinu ÖRUGG EYÐING GAGNA þar sem umsókn félagsins um skráningu vörumerkisins hafi verið hafnað árið 2013. Ástæður höfnunarinnar voru þær að merkið ÖRUGG EYÐING GAGNA var á því tímabili notkunar sem um ræddi ekki talið hafa náð slíkri almennri markaðsfestu með samfelldri notkun að það gæti hafa talist áunnið sér sérkenni fyrir notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar á þessum tíma hafi verið miðuð við þá notkun merkisins sem Gagnaeyðing sýndi fram á fram til ársins 2013. Frá þessum tíma séu nú liðin fjögur ár og hafi notkun á því tímabili verið samfelld. Að mati Gagnaeyðingar hafi því framangreind niðurstaða enga þýðingu þegar metið sé hvort vörumerkið hafi nú áunnið sér aðgreiningareiginleika með samfelldri notkun.

Ljóst sé að heildstætt mat þurfi að fara fram hverju sinni þegar lagt sé mat á það hvort vörumerki hafi öðlast sérkenni vegna notkunar. Hafi Gagnaeyðing m.a. lagt fram gögn sem sýni fram á stöðuga og markvissa notkun merkisins allt frá árinu 1998, m.a. frá því að skráningu vörumerkisins var hafnað árið 2013. Gagnaeyðing telji þannig að með áframhaldandi notkun merkisins hafi það öðlast vörumerkjavernd skv. 2. mgr. 13. gr. laganna. Þrátt fyrir að Gagnaeyðing hafi ekki látið reyna aftur á skráningarhæfi merkisins telji það að merkið myndi fást skráð nú, yrði sótt um það að nýju. Sé Íslenska gámafélaginu því óheimil sú notkun vörumerkisins sem birtist á heimasíðu félagsins í lok árs 2016.



Gagnaeyðing bendi m.a. á dóm Hæstaréttar frá 7. maí 2015 nr. 690/2014 í máli félagsins gegn Pétri Axel Valgeirssyni en þar var Pétri Axel bönnuð notkun vörumerkisins GAGNAEYÐING í auðkenninu „Gagnaeyðing Norðurlands“. Í forsendum niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, hafi verið vísað til 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um að vörumerki sem ekki uppfylli skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar geti skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun. Við úrlausn þess hafi m.a. verið litið til þess að hvort umtalsverður hluti þeirra, sem áhuga kynnu að hafa á að notfæra sér þjónustuna, geti tengt hana við auðkenni sem sá, er þjónustuna veitir, noti í starfsemi sinni. Kom fram í dómi réttarins að Gagnaeyðing hafi lagt fram ýmis gögn sem sýndu fram á kynningu á fyrirtækinu og notkun á nafninu í fjölmiðlum. Taldi dómurinn að starfsemi Gagnaeyðingar væri orðin þekkt meðal talsverðs hluta þeirra sem líklegir séu til að vilja nýta sér þjónustuna á þessu sviði. Hafi því verið talið að orðmerkið GAGNAEYÐING hefði öðlast slíkt sérkenni að það væri hæft til skráningar.

Gagnaeyðing vísi til þeirra gagna sem lögð hafi verið fram með kvörtun hinn 9. maí 2017 og sýni markvissa og samfellda notkun vörumerkisins ÖRUGG EYÐING GAGNA. Að auki bendi Gagnaeyðing á að ef vörumerkinu sé slegið inn í leitarvél Google bendi nánast allar niðurstöður til notkunar Gagnaeyðingar á vörumerkinu. Hið sama megi segja ef vörumerkinu sé slegið inn í leitarvél Microsoft, bing.com. Engar niðurstöður bendi hins vegar til notkunar Íslenska gámafélagsins á vörumerkinu.

Öðrum málsástæðum í bréfi Íslenska gámafélagsins sé hafnað. Þannig sé því mótmælt að félagið hafi ekki möguleika á því að nota í markaðssetningu sinni önnur orð eða orðasamsetningar sem væri lýsandi fyrir þjónustu félagsins en ÖRUGG EYÐING GAGNA. Fjöldmörg hugtök mætti nota í þessu skyni svo sem „eyðing gagna“, „förgun gagna“ o.s.frv. Væri þess óskað að tengja þessi heiti við gæði eða mælikvarða mætti einnig gera það á margvíslegan hátt, t.d. með því að nota orðin „tryggur“, „fullkominn“, o.s.frv.

Að mati Gagnaeyðingar sé notkun Íslenska gámafélagsins til þess fallin að nýta sér markaðssetningu Gagnaeyðingar og því mikil hættu á að notendur þjónustu Gagnaeyðingar telji að einhverskonar samstarf eigi sér stað milli Gagnaeyðingar og Íslenska gámafélagsins, sem sé ekki tilfellið.

Gagnaeyðing taki einnig fram að kvörtun félagsins sé ekki eingöngu borin fram á þeim forsendum að slagorðið ÖRUGG EYÐING GAGNA njóti vörumerkjaverndar. Minnt sé á að í ákvæði 1. málslíðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 felist almenn vernd auðkenna sem sé til fyllingar vörumerkjavernd. Í kvörtun var vísað jöfnum höndum til 15. gr. a. og til 14. gr. sömu laga en það ákvæði lúti að því að bannað sé að beita ólögætum viðskiptaaðferðum, sem séu til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara og þjónustu. Megi um það efni jafnframt vísa til 5. gr. laganna. Þrátt fyrir að Gagnaeyðing teldist ekki eiga óyggjandi vörumerkjarétt til merkisins sé háttsemi Íslenska gámafélagsins allt að einu ólögæt þar sem hún feli í sér að með



notkun umrædds merkis séu veittar villandi upplýsingar, bæði um gæði þjónustunnar og upplýsingar sem bendi ranglega til tengsla við Gagnaeyðingu sem hafi notað umrætt auðkenni í áraraddir eins og margoft hafi komið fram. Megi hér m.a. vísa til ákvörðunar Neytendastofu nr. 51/2010 varðandi notkun Sohósólar ehf. á heitinu Smarter. Varðandi gæði þjónustunnar sé vísað til vottunar alþjóðlegu samtakanna NAID, sem Gagnaeyðing sé aðili að, sbr. umfjöllun í fyrra bréfi.

Um fordæmi fyrir því að auðkenni sem njóti ekki vörumerkjaréttar sökum þess að ekki voru skilyrði til skráningar þess sem vörumerki, njóti verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er bent á dóm Hæstaréttar í máli nr. 538/2012: Flugleiðahótel ehf. og H 57 – Flughótel Keflavík ehf. gegn Hótel Keflavík ehf. en þar segi: „Svo sem áður greinir hefur stefndi allt frá árinu 1986 rekið hótél sitt undir heitunum „Hótel Keflavík“ og „Hotel Keflavík“. Þau auðkenni notar hann í fullum rétti og nýtur því verndar ákvæðisins í 15. gr. a. laga nr. 57/2005.“

Með vísan til framangreinds sé Íslenska gámafélaginu óheimil notkun framangreinds merkis og séu áður fram settar kröfur ítrekaðar.

3.

Bréf Gagnaeyðingar var sent Íslenska gámafélaginu til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 14. ágúst 2017. Svar barst með bréfi, dags. 17. ágúst 2017. Í bréfinu segir að í fyrstu beri að árétta svo afdráttarlaust sé að Íslenska gámafélagið byggi á því að ekki sé til staðar vörumerkjavernd lögum samkvæmt á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“. Sé þetta ítrekað hér með, þar sem í skrifum Gagnaeyðingar virðist sem þetta sé ekki ljóst.

Líkt og þegar hafi komið fram hafi Gagnaeyðing sótt um vörumerkjavernd fyrir orðasambandið „örugg eyðing gagna“, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 14/2014. Hafi þeirri umsókn verið hafnað á grundvelli þess að umsóknin uppfyllti ekki skilyrði laga um sérkenni, sbr. 1. og 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997.

Í tilvitnuðu bréfi Gagneyðingar, dags. 10. ágúst 2017, segi að ástæður höfnunarinnar hafi verið þær að orðasambandið hafi ekki á tilteknu tímabili náð almennri markaðsfestu með samfelldri notkun sbr. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 14/2014. Þetta sé ekki rétt, því í niðurstöðum tilvitnaðs úrskurðar segi að í málinu sé deilt um hvort umsóknin hafi til að bera nægilegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Til að greina þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra eða hvort merkið hafi áunnið sér sérkenni á grundvelli notkunar skv. 2. mgr. 13. gr. sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Þá segi að merki sem eingöngu teljist lýsandi uppfylli ekki skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997. Skilyrði um að merki skuli hafa sérkenni sé rökstutt með því að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf fyrir að nota.



Í úrskurði áfrýjunarnefndar frá 11. maí 2006 í máli nr. 30/2004, ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA, hafi verið farið yfir dóma Evrópudómstólsins sem fjölluðu m.a. um mat á sérkenni, þ.m.t. svonefndan DOUBLEMINT dóm, þar sem lýst sé þrem viðmiðunarreglum. Viðmiðunarreglurnar lúti að því hvort orðmerki sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru, hvort orðasambandið sé venjubundin orðnotkun sem notuð sé til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu og hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar séu fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið á að auðkenna.

Í máli nr. 14/2014, þar sem sótt hafi verið um vörumerkjavernd fyrir orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hafi ofangreindum þremur viðmiðunarreglum verið beitt á framangreint orðasamband og að mati úrskurðarnefndarinnar ljóst að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ væri lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997.

Um það hvort merkið „örugg eyðing gagna“ hafi öðlast sérkenni við notkun, hafi nefndin litið til framlagðra gagna. Vísaði nefndin til þess að dómaframkvæmd Evrópudómstólsins sýndi að mikið þyrfti til svo merki gæti öðlast sérkenni við notkun. Taldi nefndin með hliðjón af mati á framlögðum gögnum að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hefði ekki náð slíkri markaðsfestu með samfelldri notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997.

Þá málsástæðu að vörumerkið „örugg eyðing gagna“ yrði metið út frá sérreglum um skráningu slagorða sagði nefndin að skv. dómi Evrópudómstólsins í svokölluðu DAS PRINZIP SER BEQUEMLICHKEIT máli verði öll vörumerki við mat á sérkennum þeirra, og óháð því í hvaða flokki þau séu skráð, að geta auðkennt viðskiptauppruna vöru og þannig greint hana frá vörum annarra. Möguleikinn á því að fá slagorð skráð takmarkist samkvæmt þessu af því að þau uppfylli skilyrði vörumerkjaréttarins um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Taldi nefndin að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ ekki uppfylla þær kröfur og hafnaði beiðninni um skráningu.

Að öllu ofangreindu virtu megi vera ljóst að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hafi ekki vörumerkjarétt og muni ekki fá vörumerkjarétt, þar sem það uppfylli hvorki nú, né síðar áskilnað laganna um sérgreiningu. Þá megi einnig vera ljóst að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ sé orðasamband sem notað sé um þá þjónustu sem verið sé að veita af mörgum aðilum á markaði fyrir gagnaeyðingu og því ómögulegt að fá vörumerkjavernd yfir þessu orðasambandi, þar sem það sé nauðsynlegt fyrir alla aðila sem starfi á markaði fyrir eyðingu gagna að fá að nota orðasambandið.

Að öðru leyti en þegar hafi verið rakið, hafni Íslenska gámafélagið með öllu kvörtun Gagnaeyðingar, sem sé að mati félagsins tilefnislaus og án lögmætra forsendna enda engin vörumerkjavernd til staðar. Að öðru leyti en þegar hafi verið rakið séu fyrri rök ítrekuð og allur réttur áskilinn í framhaldinu.



4.

Bréf Íslenska gámafélagsins var sent Gagnaeyðingu til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 27. september 2017. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

5.

Neytendastofu barst bréf Gagnaeyðingar, dags. 26. október 2017, þar sem fram komu frekari athugasemdir vegna málsins. Í bréfinu segir að í bréfi Íslenska gámafélagsins, dags. 17. ágúst 2017, sé fjallað um úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkamála frá 6. maí 2015 í máli Gagnaeyðingar nr. 14/2014 en það mál varði sama vörumerki og hér sé til meðferðar. Niðurstaða áfrýjunarnefndar hafi verið að merkið ÖRUGG EYÐING GAGNA væri lýsandi og á þeim tíma sem miðað hefði verið við hefði ekki verið sýnt fram á nægilega notkun merkisins. Það tímabil sem nefndin hafi fjallaði um hafi einkum verið tímabilið 2008 til febrúar 2013 þegar sótt hafi verið um skráningu merkisins, þ.e. fimm ára tímabil. Nauðsynlegt sé að fjalla um þessa niðurstöðu í tengslum við dóma og aðra úrskurði þar sem til skoðunar hafi verið skráningarhæfi og vernd vörumerkja á grundvelli notkunar en í bréfi Íslenska gámafélagsins sé ekki vikið að því atriði.

Í málum sem fjallað hafi um þetta atriði hafi í nokkrum tilvikum verið um að ræða mjög langvarandi notkun. Þannig hafi vörumerki Gagnaeyðingar, GAGNAEYÐING, verið notað í 23 ár þegar félagið gerði athugasemd við notkun annars aðila á auðkenninu GAGNAEYÐING NORÐURLANDS, sbr. dóm Hæstaréttar frá 7. maí 2015 í máli nr. 690/2014: Pétur Axel Valgeirsson gegn Gagnaeyðingu ehf. Í dómi Hæstaréttar frá 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012: Flugleiðahótel ehf. og H57 – Flughótel Keflavík ehf. gegn Hótel Keflavík hafi verið staðfest að notkun á vörumerkinu HÓTEL KEFLAVÍK í 25 ár hafi skapað rétt til að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Dómaframkvæmd Hæstaréttar sýni að ekki sé nauðsynlegt að notkun hafi staðið svo lengi sem að framan greini. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 406/2006: Hálendingarnir ehf. gegn Fjallafara sf. hafi verið staðfest að notkun í níu ár hafi skapað vörumerkjarétt á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Þá hafi niðurstaða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í úrskurði frá 11. maí 2006 í máli nr. 30/2004: Kauphöll Íslands gegn Einkaleyfastofunni, verið sú að með notkun Kauphallarinnar á tímabilinu 1. mars 1998 til ársloka 2005, eða í rúm sjö og hálf ár, á vörumerkinu ÚRVALSVÍSITALA hafi merkið áunnið sér sérkenni á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga og væri því skráningarhæft.

Í tilfalli Gagnaeyðingar hafi verið gerð grein fyrir umfangsmikilli notkun félagsins á vörumerkinu ÖRUGG EYÐING GAGNA á tímabilinu 2008 til þess að kvörtun hafi verið lögð fram þann 9. maí 2017 eða í meira en níu ár en notkun hafi verið jafnframt byrjuð fyrir umrætt tímamark.



Gagnaeyðing mótmælir fullyrðingu í bréfi Íslenska gámafélagsins um að vörumerki Gagnaeyðingar muni aldrei öðlast skráningarhæfi. Þvert á móti telji Gagnaeyðing, með vísun til þeirra fordæma sem rakin séu að framan að merkið hafi nú öðlast skráningarhæfi. Auk þess byggir félagið kröfu sína, eins og rökstutt hafi verið í fyrri bréfum, á lögum nr. 57/2005. Hjóti því að verða að taka kröfur félagsins til greina.

6.

Bréf Gagnaeyðingar var sent Íslenska gámafélaginu til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 30. október 2017. Í bréfinu kom fram að ef ekki bærst svar inna tíu daga teldi Neytendastofa gagnaöflun lokið.

Ekkert svar barst Neytendastofu.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun Gagnaeyðingar ehf. vegna notkunar Íslenska gámafélagsins ehf. á auðkenninu ÖRUGG EYÐING GAGNA. Snýr kvörtunin að því að Gagnaeyðing telji Íslenska gámafélagið hafa brotið gegn ákvæðum 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með notkun auðkennisins. Gagnaeyðing vísi til þess að félagið hafi notað auðkennið ÖRUGG EYÐING GAGNA allt frá árinu 1998, m.a. í kynningarefni og auglýsingum. Á grundvelli framangreindrar notkunar eigi félagið því vörumerkjarétt til auðkennisins. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar um að hafna skráningu vörumerkisins árið 2013 hafi verið sú að á þeim tíma hafi merkið ekki náð slíkri almennri markaðsfestu með samfelldri notkun að það gæti talist hafa áunnið sér sérkenni fyrir notkun í skilningi laga nr. 45/1997, um vörumerki. Frá þeim tíma hafi notkun á vörumerkinu verið samfelld og því hafi niðurstaða Einkaleyfastofunnar enga þýðingu þegar metið sé hvort vörumerkið hafi nú áunnið sér aðgreiningareiginleika með samfelldri notkun. Gagnaeyðing mótmælir því að Íslenska gámafélagið hafi ekki möguleika á því að nota í markaðssetningu sinni önnur orð eða orðasamsetningar sem væru lýsandi fyrir þjónustu félagsins en ÖRUGG EYÐING GAGNA. Gagnaeyðing krefst þess að Neytendastofa banni Íslenska gámafélaginu notkun vörumerkisins í atvinnustarfsemi sinni að viðlögðum dagsektum.

Íslenska gámafélagið mótmælir því að notkun félagsins á auðkenninu ÖRUGG EYÐING GAGNA brjóti gegn ákvæðum 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Félagið bendir á að Gagnaeyðing hafi sótt um vernd fyrir vörumerkið „örugg eyðing gagna“, með umsókn til Einkaleyfastofunnar sem hafi verið hafnað. Megi vera ljóst að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hafi ekki vörumerkjarétt og muni ekki fá vörumerkjarétt, þar sem það uppfylli hvorki nú, né síðar áskilnað laga nr. 45/1997 um sérgreiningu. Þá megi einnig vera ljóst að orðasambandið sé notað um þá þjónustu sem verið sé að veita af mörgum aðilum á markaði



fyrir gagnaeyðingu og því ómögulegt að fá vörumerkjavernd yfir þessu orðasambandi, þar sem það sé nauðsynlegt fyrir alla aðila sem starfi á markaði fyrir eyðingu gagna að fá að nota orðasambandið.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Í V. kafla laga nr. 57/2005 er fjallað um háttsemi milli fyrirtækja. Þar segir í 14. gr.:

„Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til.“

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 sérkölggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glöggt 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 notar 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.

3.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til auðkennisins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað auðkenni sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist.



Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 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 auðkennið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda þess eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Að mati Neytendastofu geta slagorð fyrirtækja almennt notið verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005, enda geta þau líkt og önnur auðkenni verið til þess fallin að greina vöru eða þjónustu fyrirtækis frá öðrum. Það er meginregla að auðkenni verði að hafa tiltekin sérkenni til þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Sú meginregla er ekki fortakslaus en við mat á því hvort víkja megi frá skilyrðinu um sérkenni auðkennis fer eftir atvikum hverju sinni. Neytendastofa telur að við það mat beri meðal annars að líta til markaðsfestu og stærðar markaðar. Þá telur Neytendastofa jafnframt að annars sérkennalaus einkenni geti í undantekningartilvikum áunnið sér sérkenni fyrir notkun.

Gagnaeyðing og Íslenska gámafélagið sinna bæði þeirri þjónustu að eyða gögnum fyrir viðskiptavinum. Það er því ljóst að félögin eru keppinautar á sama markaði að þessu leyti. Að mati Neytendastofu skortir auðkennið ÖRUGG EYÐING GAGNA sérkenni sem slíkt, enda lýsir það einungis þeirri þjónustu sem er veitt. Við mat á því hvort auðkennið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun ber þó m.a. að líta til markaðsfestu þess. Notkun hófst fyrst árið 1998 og var m.a. í verðlista á árinu 2006. Gögn málsins bera auk þess með sér markvissa og umfangsmikla notkun auðkennisins í markaðssetningu Gagnaeyðingar allt frá árinu 2008 í ýmsum fjölmiðlum. Auðkennið hefur þannig verið notað í markaðssetningu Gagnaeyðingar í dagblöðum, tímaritum, útvarpi, fjölþósti, á vefsíðum og fleira. Neytendastofa telur að auðkennið hafi öðlast markaðsfestu með markaðssetningu Gagnaeyðingar og beri því að veita slagorðinu vernd samkvæmt ákvæðinu. Að mati Neytendastofu felur notkun Íslenska gámafélagsins á auðkenni Gagnaeyðingar einnig í sér villandi upplýsingagjöf sem er til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn þjónustu. Með vísan til ofangreinds telur Neytendastofa að Íslenska gámafélagið hafi brotið gegn 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins ÖRUGG EYÐING GAGNA. Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 er Íslenska gámafélaginu bönnuð notkun auðkennisins. Bannið tekur gildi við birtingu ákvörðunarinnar.

Neytendastofa telur að svo komnu máli ekki tilefni til álagningar stjórnvaldssektar en verði ekki farið að banni stofnunarinnar má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005.



IV.

Ákvörðunarorð:

„Íslenska gámafélagið ehf., Gufunesi, Reykjavík, hefur með notkun auðkennisins **ÖRUGG EYÐING GAGNA** í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn ákvæðum 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 er félaginu bönnuð notkun auðkennisins **ÖRUGG EYÐING GAGNA**.

Bannið tekur gildi við birtingu ákvörðunarinnar. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005.“

Neytendastofa, 20. júní 2018

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir