



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 27/2011

Vörumerkið HOBBYHÚSIÐ og lénið hobbyhusid.is

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Haralds Striewky GmbH (Hobby) með bréfi, dags. 19. febrúar 2010. Í erindinu kvartar Hobby yfir skráningu og notkun Kristins Benediktssonar á vörumerkinu HOBBYHÚSIÐ og léninu hobbyhusid.is.

Í bréfinu kemur fram að Hobby sé eigandi fjölmargra vörumerkjaskráninga, víðsvegar um heiminn, fyrir vörumerkið HOBBY sem félagið hafi um árabíl notað til að auðkenna framleiðslu sína á hjólhýsum og húsbýlum. Þar á meðal sé alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 954812 HOBBY skráð í flokki 12 fyrir „*Caravans, camping trailers and parts thereof as far as contained in this class*“ sem tilgreini meðal annars Ísland, Sviss, Evrópusambandið, Noreg og Rússland. Einkaleyfastofa hafi nú synjað vörumerkinu skráningu hér á landi á þeim grundvelli að hún sé ruglingslega lík vörumerkjaskráningu nr. 359/2007 HOBBYHÚSIÐ skráð í flokki 12 fyrir „*Ökutæki; tæki til flutninga á landi, í lofti eða á legi*“ og flokki 35 fyrir „*Söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt*“. Eigandi skráningarinnar sé Kristinn Benediktsson sem var framkvæmdastjóri Hobbyhússins ehf. sem nú hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta.

Hobbyhúsið hafi áður verið umboðsaðili Hobby á Íslandi og m.a. selt HOBBY húsbýla og hjólhýsi sem framleiddir eru af Hobby. Slitnað hafi upp úr samstarfinu og Hobby sé einn kröfuhafa í þrotabú Hobbyhússins.

Eins og áður segi framleiði Hobby húsbíla og hjólhýsi undir vörumerkinu HOBBY. Vörurnar hafi verið seldar hér á landi við góðan orðstír frá árinu 2003 og frá þeim tíma hafi HOBBY hjólhýsi haft á bilinu 24-33% markaðshlutdeild á Íslandi, ef miðað sé við nýskráningar



samkvæmt tölum sem fengnar voru hjá Umferðastofu. HOBBY hjólhýsi og húsbílar séu seld í gegnum umboðsaðila á Norðurlöndunum og flestum ríkjum Evrópu sem og í Japan.

Kristinn hafi skráð vörumerki Hobby á Íslandi í óþökk félagsins. Vörumerkið sé í megindráttum eins og vörumerki Hobby sem félagið hafi notað um árabíl líkt og forsvarsmönnum Hobbyhússins sé vel kunnugt. Hobby telji skráningu Kristins á vörumerkinu brot á rétti Hobby þar sem í raun sé um að ræða vörumerki þess félags sem notað hafi verið hér á landi um árabíl og sé vel þekkt íslenskum almenningi í tengslum við vörur Hobby. Það eitt að bæta hinu almenna orði –húsið aftan við vörumerkið breyti engu þar um þar sem einungis sé um að ræða tilraun til þess að hagnast á orðspori Hobby með því að tengja íslenska félagið við vörur framleiddar af Hobby.

Kristinn sé einnig réttthafi lénaskráningarinnar hobbyhusid.is en skráning þess léns hafi farið fram þann 16. mars 2006. Lénið vísi á heimasíðu Hobbyhússins. Fyrirtækið hafi nú verið tekið til gjaldþrotaskipta og starfsemi þess lagst af. Vefsíðunni hafi verið lokað tímabundið skv. upplýsingum á henni.

Vefsíða Hobbyhússins komi hins vegar enn með niðurstöðum leitarvéla líkt og t.d. Google leitarvélarnar þegar leitarorð eins og „Hobby húsbíll“ sé slegið inn og raðist ofarlega í listann af niðurstöðum. Með leitarniðurstöðum birtist texti þar sem því sé haldið fram að Hobbyhúsið sé umboðsaðili fyrir Hobby á Íslandi.

Hobby telur ljóst að framangreind notkun á vörumerki félagsins í fyrsta lagi sem ráðandi hluta vörumerkisins HOBBYHÚSIÐ, í öðru lagi þar sem skírskotað sé til Hobby og framleiðslu félagsins sem markaðssett sé undir vörumerkinu HOBBY og í þriðja lagi sem hluti af lénaskráningunni hobbyhusid.is, stangist á við 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Tengill á vefsíðuna hobbyhusid.is birtist með leitarniðurstöðum þegar slegin séu inn leitarorð sem ætlað sé að finna vörur Hobby. Með leitarniðurstöðunum birtist vörumerki Hobby bæði í vefslóðinni sjálfri og texta sem fylgi niðurstöðunum. Neytendum séu einnig veittar rangar og misvísandi upplýsingar um hverjir séu umboðsaðilar Hobby á Íslandi.

Sú staðreynd að vefsíðan sé í augnablikinu óvirk dregur að mati Hobby ekki úr þeim óþægindum eða skaða sem neytendur verði mögulega fyrir og þeim skaða sem Hobby geti hugsanlega orðið fyrir vegna þessarar misnotkunar á vörumerkinu og þeirra röngu staðhæfinga sem fram komi í tengslum við vefslóðina. Ekki sé ólíklegt að neytendur muni álíta að vörur Hobby fáist ekki lengur hér á landi og hugsanlega leiti þeir með viðskipti sín annað. Einnig geti þetta torveldað



neytendum að fá upplýsingar um fylgi- og/eða varahluti eða komast í samband við Hobby vegna viðhalds eða ábyrgðar á vörum sem þegar hafi verið seldar hér á landi.

Vörumerkja- og lénaskráning Kristins hindri Hobby í að markaðssetja og selja vörur sínar hér á landi með þeim hætti sem gert hafi verið undanfarin ár. Slíkt brjóti að mati Hobby gegn ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 þar sem lagt sé bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Í því sambandi er af hálfu Hobby bent sérstaklega á a. og f. lið 1. mgr. 9. gr. laganna þar sem fram komi að villandi viðskiptahættir teljist þeir viðskiptahættir sem líklegir séu til að blekkja neytendur eða séu með þeim hætti að neytendum séu veittar rangar upplýsingar í þeim tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti. Skv. a. lið 1. mgr. 9. gr. sé þar m.a. átt við að veittar séu rangar upplýsingar um eðli vöru eða þjónustu eða hvort varan sé til eða þjónustan fyrir hendi. Einnig sé það villandi skv. f. lið sama ákvæðis þegar veittar séu rangar upplýsingar um réttindi, hæfni eða annað sem varðar aðstæður söluaðila eða fulltrúa hans, stöðu hans á markaði, skyldur, vörumerki og önnur hugverkaréttindi.

Í þessu sambandi bendir Hobby einnig á ákvæði 6septies greinar Parísarsáttmálans, um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sem Ísland hafi verið aðili að síðan 1961 en þar segi:

„Ef umboðsmaður eða fulltrúi vörumerkis í sambandslandi sækir án heimildar eiganda um skráningu vörumerkisins í eigin nafni í einu eða fleiri sambandslöndum, getur réttihafi mótmælt skráningu eða krafist ógildingar hennar eða, ef lög landsins mæla fyrir um slíkt, fengið skráninguna færða á sitt nafn, nema umboðsmaður eða fulltrúi geti réttlætt gerðir sínar.“

Með breytingum á vörumerkjalögum árið 1997 hafi sambærilegt ákvæði, þar sem tekið var á skráningu vörumerkja í vondri trú, sem áður hafði verið í lögnum, dottið út. Engar skýringar hafi verið á því hvers vegna gerðar voru breytingar á ákvæðinu og eftir því sem Hobby komist næst sé skýringin líklega sú að um mistök hafi verið að ræða. Slíkt ákvæði sé að finna í vörumerkjalöggjöf annarra landa sem Ísland beri sig gjarnan saman við. Það sé því mat Hobby að um sé að ræða skýlaust brot á alþjóðlegum skuldbindingum Íslands og hafi verið unnið að því að þetta verði leiðrétt og grein sambærileg grein 6septies verði tekin inn í núgildandi vörumerkjalög.

Jafnframt bendi Hobby á 30. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 en þar segir að hver sá sem lögmætra hagsmuna hafi að gæta geti krafist þess að Einkaleyfastofa afmái skráningu vörumerkis ef sýnt sé fram á að starfsemi eiganda þess hafi lagst af. Af hálfu Hobby sé unnið að því að fá vörumerkjaskráningu nr. 359/2007 afmáða úr vörumerkjaskrá á grundvelli þess ákvæðis.



Í ljósi framangreinds er farið fram á að Kristni verði gert óheimilt að nota vörumerki Hobby, HOBBY, í viðskiptum þar með talið vörumerkjaskráningu fyrir HOBBYHÚSIÐ og að lénaskráning hans verði afskráð.

II. Málsmeðferð

Erindi Hobby var sent Kristni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 8. mars 2010. Með tölvubréfi, dags. 18. mars 2010, óskaði Kristinn eftir framlengdum fresti til 14. apríl s.á. og með tölvubréfi Neytendastofu, dags. 29. mars 2010, var sá frestur staðfestur.

Ekkert svar barst og með bréfi Neytendastofu, dags. 29. júní 2010, var Kristni gefinn lokafrestur í tvær vikur til að koma að skýringum eða athugasemdum í málinu. Að þeim tíma liðnum mætti búast við að tekin yrði ákvörðun í málinu.

Ekkert svar barst.

III. Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Haralds Striewky GmbH (Hobby) yfir skráningu og notkun Kristins Benediktssonar á vörumerkinu HOBBYHÚSIÐ og léninu hobbyhusid.is. Telur Hobby að með því hafi Kristinn brotið gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Neytendastofu hafa ekki borist skýringar eða athugasemdir frá Kristni í málinu.

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. Ákvæði V. kafla, svo sem 15. gr. a., gegna mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta.

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 eins og glöggst sést af lögskýringargögnum þegar reglan var fyrst lögfest, svo sem greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri samkeppnislaga 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. Samkvæmt greinargerðinni skiptir ákvæðið máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þá segir í greinargerðinni 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.

Báðir aðilar málsins hafa skráð vörumerki sín með þar til gerðum hætti og því telur Neytendastofa þá báða eiga tilkall til auðkennisins. Því kemur til skoðunar 2. másl. 15. gr. a.

3.

Fyrst verður vikið að léninu hobbyhusid.is. Við skoðun á skráningu lénsins þegar á vinnslu ákvörðunar þessarar stóð mátti sjá að lénið hefur verið afskráð. Er það nú hvorki að finna í lénaskrá ISNIC né á leitarvélum á Netinu, s.s. Google.

Neytendastofa telur því ekki ástæðu til að aðhafast frekar vegna kvörtunar yfir notkunar lénsins hobbyhusid.is.

4.

Verður þá fjallað um vörumerkið HOBBYHÚSIÐ. Í erindi Hobby kom fram að félagið vinni að því að fá vörumerkið afmáð úr vörumerkjaskrá með vísan til 30. gr. laga 45/1997, um vörumerki, þar sem segir að hver sem lögmætra hagsmuna hafi að gæta geti krafist þess að Einkaleyfastofa afmái skráningu vörumerkis ef sýnt sé fram á að starfsemi eiganda þess hafi lagst af. Neytendastofa leitaði upplýsinga hjá Einkaleyfastofu um það hvort slíkt mál væri til meðferðar. Þar fengust þær upplýsingar að með bréfi Einkaleyfastofu, dags. 3. maí 2010, hafi stofnunin hafnað því að taka slíkt mál til meðferðar þar sem ákvæði 30. gr. laga nr. 45/1997 ætti ekki við í málinu. Í sama bréfi var einnig tilkynnt niðurstaða Einkaleyfastofu vegna kvörtunar Hobby yfir því að ekki fengist skráð vörumerkið HOBBY vegna ruglingshættu við vörumerkið



HOBBYHÚSIÐ. Í bréfinu kom fram að Einkaleyfastofan hafi endurskoðað afstöðu sína og féllist á skráningu merkisins.

Merki beggja aðila eru skráð sem orð- og myndmerki. Þau innihalda bæði orðið „hobby“ og er sá hluti merkisins HOBBYHÚSIÐ og merkið HOBBY í sama stílfærða letrinu. Vörumerkin eru því að mati Neytendastofu afar lík og til þess fallin að valda ruglingshættu séu þau notuð samhliða.

Eins og fram kemur í gögnum málsins hefur félag Kristins verið tekið til gjaldþrotaskipta og Neytendastofu virðist sem vörumerkið HOBBYHÚSIÐ sé ekki lengur í notkun, þó það hafi ekki verið afmáð úr vörumerkjaskrá. Þar sem merkið er ekki í notkun fær Neytendastofa ekki séð að það valdi ruglingshættu fyrir neytendur við merkið HOBBY. Þá er ljóst, skv. bréfi Einkaleyfastofu frá 3. maí 2010, að merkið HOBBYHÚSIÐ hefur ekki komið í veg fyrir að Hobby fengi skráð vörumerki sitt, HOBBY.

Með vísan til þessa telur Neytendastofa ekki ástæðu til frekari aðgerða í málinu.

IV. Ákvörðunarorð:

„Ekki er ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í máli þessu.“

Neytendastofa, 10. júní 2011

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir