



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 68/2011

Notkun Forms og Rýmis ehf. á heitinu Rými

I. Erindið

Með bréfi Rýmis – Ofnasmiðjunnar ehf. til Neytendastofu, dags. 19. október 2010, er kvartað yfir notkun Forms og Rýmis ehf. á heitinu *RÝMI*. Í bréfinu er þess farið á leit að Form og Rými verði bönnuð notkun heitisins *RÝMI* í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu, í firmanafni eða á annan sambærilegan hátt.

Í bréfinu kemur fram að Rými – Ofnasmiðjan sérhæfi sig í að aðstoða fyrirtæki og einstaklinga með búnað til skipulags á hverskonar rými og veiti ýmsan búnað og þjónustu í því skyni. Félagið sé skráð hjá hlutafélagaskrá. Rými – Ofnasmiðjan hafi orðið þess vart að þann 20. apríl 2010, hafi verið stofnað og skráð fyrirtækið Form og Rými. Form og Rými hafi vitað um betri rétt Rýmis – Ofnasmiðjunnar þegar ákveðið hafi verið að taka upp heitið Rými í firmanafnið. Fyrirtækin starfi á sama sviði, þ.e. selji skyldar vörur til neytenda, annarsvegar innréttingar í húsnæði eins og hillur og fleira í þeim dúr og hinsvegar parket til gólflagna og aðra hluti til innréttinga fasteigna. Rými – Ofnasmiðjan hafi farið þess á leit við félagið með bréfi, dags. 19. maí 2010, að það hætti að nota nafnið Rými þar sem notkunin fæli meðal annars í sér brot á firma- og vörumerkjarétti auk brota á ákvæðum laga nr. 57/2005. Form og Rými hafi hafnað kröfum Rýmis Ofnasmiðjunnar og því hafi kvörtunin verið send Neytendastofu.

Rými – Ofnasmiðjan noti og hafi notað vörumerkið Rými og firmaheitið Rými – Ofnasmiðjan sem auðkenni fyrir smásölu frá stofnun félagsins árið 1999. Merkið hafi meðal annars verið notað á reikningum, í auglýsingum og á heimasíðu félagsins rymi.is. Ofnasmiðjan ehf. hafi árið 1999 keypt einkahlutafélagið Rými ehf. sem starfrækt hafi verið frá árinu 1984. Á heimasíðu félagsins séu m.a. tilgreindar vörur sem kvartandi selji til neytenda, svo sem vörur fyrir skrifstofur, vinnustaði og heimili og fjölmargt er viðkomi skipulagi, hvort sem er á heimilum eða vinnustöðum. Heitið Rými – Ofnasmiðjan hafi verið skráð sem firmaheiti í hlutafélagaskrá frá

stofnun þess, þ.e. áður en Form og Rými sem starfi á sama sviði hafi tekið upp firmaheiti sitt þann 23. mars 2010.

Form og Rými noti óhefðbundinn rithátt í heiti sínu þegar um tvö orð sé að ræða. Seinna orðið sé með stórum upphafsstaf, þ.e. R í Rými sem er í andstöðu við það sem venja stendur til skv. íslenskri hefð nema þegar um samruna tveggja félaga sé að ræða. Af þessu sé ljóst að Form og Rými sé bersýnilega að reyna að villa um fyrir neytendum því þeir muni halda að tengsl séu með Rými – Ofnasmiðjunni þegar þeir sjái firmaheiti fyrirtækisins svo stafsett. Ásetningurinn sé ljós. Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 hafi stofnast vörumerkjaréttur Rýmis – Ofnasmiðjunnar með notkun á markaði frá árinu 1984 og jafnframt með skráningu og notkun á léninu rymi.is. Um stofnun vörumerkjaréttar með notkun vísar Rými – Ofnasmiðjan í bréfinu til íslenskrar og danskrar dómaframkvæmdar og þess að ákvæði dönsku og íslensku vörumerkjalaganna um stofnum vörumerkjaréttar séu sambærileg.

Þá segir að vörumerkjaréttur sem stofnist með skráningu og/eða notkun sé eignaréttur sem varinn sé af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Verndin gildi frá upphafsdegi notkunar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki. Samkvæmt 7. gr. þeirra laga gangi eldri réttur fyrir yngri rétti þegar tveir eða fleiri krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum sem villast má á. Kærði brjóti vörumerkjarétt kvartanda með notkun og skráningu á heitinu Rými hjá hlutafélagaskrá. Með skráningunni og notkun á heitinu Rými sem firmaheiti í viðskiptum sé kærði að nota heimildarlaust tákni sem sé eins og vörumerki kvartanda. Kærði noti vörumerki og firmanafn kvartanda í atvinnuskyni í merkingu vörumerkjalaga með stofnun félagsins og skráningu þess hjá hlutafélagaskrá og með notkun þess sem firmaheitis, notkun þess á bréfhausum, við kynningar, á heimasíðu sinni o.s.frv. Þessi ólögmeta notkun kærða sé brot á 4. gr. sbr. 5. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, 10. gr. laga nr. 42/1903, sbr. 6. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994 og 5. gr., 13. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Notkun á firmaheitinu Form og Rými sé jafnframt notkun á heitinu Rými sem vörumerki fyrir smásölu. Firmaheiti séu í raun vörumerki fyrir þá þjónustu sem fyrirtækin veiti. Líking sé greinilega fyrir hendi á milli vörumerkisins Rými og firmaheitisins Forms og Rými og skorti vörumerki kvartanda ekki sérkenni. Merkið hafi verið notað frá árinu 1984. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. laga um vörumerki skuli einkum líta til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hafi verið í notkun við ákvörðun um hvort merki hafi öðlast nægilegt sérkenni. Í dómaframkvæmd hafi verið staðfest að notkun á markaði hafi leitt til þess að merki öðlist sérkenni.

Á heimasíðunni formogrymi.is, sjáist að félagið stundi smásölu, m.a. á parketi, flísum, þiljum og hurðum. Ljóst sé að Rými – Ofnasmiðjan og Form og Rými starfi á sama sviði, þ.e. við smásölu og bæði félög selji vörur til innréttinga. Neytendur álykti sem svo þegar þeir sjái firmanafn og heimasíðu Forms og Rýmis, að tengsl séu með kvartanda og kærða. Slíkur ruglingur hafi þegar

orðið en samkvæmt vörumerkjalogunum sé ekki þörf á að sýna fram á að ruglingur hafi orðið í raun. Ruglingur þurfi ennfremur ekki að byggjast á ásetningi eða „vondri trú.“ Ljóst sé að nafnið hafi verið valið gegn betri vitund Forms og Rýmis. Sú staðreyndi eigi að hafa áhrif á mat skv. lögum nr. 57/2005. Vond trú sé ekki skilyrði en skv. lögum nr. 57/2005 styðji hún enn frekar kröfur Rýmis – Ofnasmiðjunnar.

Notkun Forms og Rýmis á nafninu Rými sé ekki aðeins brot á vörumerkjalogunum heldur einnig brot á 5. gr., 13. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Vernd samkvæmt þeim lögum styður við og víkkar út þá vernd sem vörumerkjalogin veita. Almennu ákvæðin í 5. gr. og 13. gr. styðji kröfu um bann við notkun á auðkenninu Rými í atvinnuskyni og kröfu Rýmis – Ofnasmiðjunnar um að Form og Rými verði bannað að nota heitið Rými. Form og Rými geti auðveldlega byrjað rekstur án þess að taka upp nafn sem er eins og firmaheiti Rýmis – Ofnasmiðjunnar sem starfi á sama sviði. Það séu ekki góðir viðskiptahættir af hálfu Forms og Rýmis að velja nafnið Rými í firmaheiti sitt þar sem aðilar starfi á nákvæmlega sama markaði. Bannkrafa Rýmis – Ofnasmiðjunnar eigi stoð í 2. mgr. 21. mgr. b. laga nr. 57/2005.

Í bréfi sínu vísar Rými – Ofnasmiðjan til fræðiritsins *Hlutafélög og einkahlutafélög* eftir Stefán Mát Stefánsson, þar sem fram kemur að við ákvörðun á heiti á hlutafélagi beri m.a. að gæta að hlutafélagalögum, samkeppnislögum og vörumerkjalogum. Samkvæmt þeim lagaheimildum verði ekki aðeins að aðgreina það heiti sem gefa eigi hlutafélagi frá heitum annarra hlutafélaga heldur verði einnig að gæta þess að heitið brjóti ekki í bága við rétt annarra að öðru leyti.

Þá segir í bréfi Rýmis – Ofnasmiðjunnar að sömu sjónarmið gildi um mat á ruglingshættu skv. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og þegar metin sé ruglingshætta á milli vörumerkja og vísi Rými – Ofnasmiðjan því til stuðnings til dansks fræðirits, ákvæða dönsku Markedsfóringsloven og dansks dóms sem þýðingu hafi í málinu.

Þá segir í bréfinu að sjónlíking og hljóðlíking sé með vörumerki Rýmis – Ofnasmiðjunnar og Forms og Rýmis, þ.e. Rými annars vegar og Forms og Rými hins vegar. Heitið Rými sé sterkt vörumerki á því sviði sem um ræðir á grundvelli notkunar. Fyrri hluti firmanafns Forms og Rýmis sé hinsvegar veikt orð á því sviði sem hann starfi á. Aðaltákn auðkennis Forms og Rýmis sé því seinni hluti þess, þ.e. *Rými* sem er sterkt á markaði vegna notkunar Rýmis – Ofnasmiðjunnar. Við ruglingshættumatið verði einnig að taka mið af því að Rými hafi verið notað frá árinu 1984. Form og Rými sé með notkun sinni að hagnýta sér þá viðskiptavild sem kvartandi hafi áunnið sér með áratugalangri notkun á firmaheiti sínu og vörumerkinu Rými. Neytendur telji þegar þeir sjái firmaheiti Forms og Rýmis að tengsl séu með því félagi og Rými – Ofnasmiðjunni á einhvern máta og hafi þegar reynt á slíkt. Félagið hafi kosið að halda áfram hinni ólögsmætu notkun þrátt fyrir að Rými – Ofnasmiðjan hafi krafist þess að notkun á nafninu

yrði hætt og það afmáð úr hlutafélagaskrá. Rými – Ofnasmiðjan hafi ríka og raunverulega hagsmuni af því að kröfur fyrirtækisins verði teknar til greina en að öðrum kosti yrði Formi og Rými veittur réttur til að nota áratugalanga viðskiptavild Rýmis – Ofnasmiðjunnar á smásöluverkaði. Þá vísar Rými – Ofnasmiðjan til þriggja úrskurða úr danskri vörumerkjaframkvæmd. Þar sem vörumerkið Rými skorti ekki sérkenni fyrir þá þjónustu sem Rými – Ofnasmiðjan veiti séu merkin lík bæði í sjón og framburði. Með merkjunum er því bæði hljóð- og sjónlíking.

Þá vísar Rými – Ofnasmiðjan í bréfi sínu til dóms Evrópudómstólsins nr. C-120/04, þar sem komist hafi verið að því að eldra merki nyti fullkominnar verndar gagnvart yngra merki sem innihélt hið eldra.

Í bréfi Rýmis – Ofnasmiðjunnar segir að út frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttarins að við ruglingshættumat beri að skoða heildarmynd vörumerkja, þá sé ljóst að ruglingshætta sé fyrir hendi með merkjum aðila. Meginreglan sé staðfest í greinargerð með 4. gr. vörumerkjalaganna. Meginregluna sé víða að finna og vísi Rými – Ofnasmiðjan til norsks fræðirits því til stuðnings. Sérstök athygli sé vakin á því að neytandinn hafi merkin sjaldan bæði fyrir framan sig þegar hann kaupir vöru eða nýti sér þjónustu sem merkinu sé ætlað að auðkenna. Tækifæri gefist því ekki til samanburðar. Neytandi álykti að tengsl séu með merkjunum í tilvikum eins og þeim sem hér fjallað um. Til frekari stuðnings kröfum sínum vísar Rými – Ofnasmiðjan til tilvitnaðra úrlausna áfrýjunarnefndar vörumerkjamála í Danmörku og úrskurða dönsku Einkaleyfastofunnar, sex talsins.

II.

Málsmeðferð

1.

Bréf Rýmis – Ofnasmiðjunnar var sent Formi og Rými til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 20. október 2011. Svar Forms og Rýmis barst Neytendastofu með bréfi, dags. 27. október 2010. Í bréfinu kemur fram að Form og Rými telji að Neytendastofa eigi að vísa kvörtun Rýmis – Ofnasmiðjunnar frá. Því til stuðnings er vísað til Hæstaréttardóms nr. 455/2007 þar sem krafa hafi ekki náð fram að ganga vegna þess að málshöfðunarfrestir í lögum um einkahlutafélög í 6. mgr. 124. gr. laganna hafi ekki verið virtir.

Í málinu liggi fyrir að Form og Rými hafi verið stofnað 23. mars 2010 og auglýsing þess efnis birt í Lögbirtingarblaði þann 20. apríl. 2010. Form og Rými telji því að sex mánaða frestur sem getið sé um í 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög sé liðinn og þar af leiðandi muni Rými – Ofnasmiðjan með engu móti geta haldið uppi þeirri kröfu fyrir dómstólum sem gerð sé hjá

Neytendastofu. Í ljósi tilvitnaðs dóms muni áframhaldandi málsmeðferð hjá Neytendastofu/dómstólum ekki skila árangri fyrir Rými – Ofnasmiðjuna.

2.

Með bréfi Neytendastofu til Forms og Rýmis, dags. 4. febrúar 2011, var frávísun málsins hafnað þar sem stofnunin taldi að tilgangi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 verði ekki náð sé aðilum veittur jafn knappur frestur til að gera athugasemdir við skráningu eða notkun vörumerkja eða firmaheita, eins og gert er í firmalögum og lögum um vörumerki.

Vakin var athygli á því að skv. 2. mgr. 4. gr. laga um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005, séu ákvarðanir stofnunarinnar kærnanlegar til áfrýjunarnefndar neytendamála. Í 2. mgr. 26. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 sé hins vegar um það fjallað að ákvarðanir sem ekki binda endi á mál verði ekki kærnanlegar til æðra stjórnvalds fyrr en málið hafi verið til lykta leitt. Þeirri ákvörðun stofnunarinnar að vísa málinu ekki frá verði því kærnanleg til áfrýjunarnefndar neytendamála þegar ákvörðun liggja fyrir í málinu. Jafnframt óskaði Neytendastofa eftir efnislegum athugasemdum Forms og Rýmis við erindi Rýmis – Ofnasmiðjunnar, dags. 19. október 2010.

3.

Svar Forms og Rýmis barst Neytendastofu með bréfi, móttæknu 16. febrúar 2011. Í bréfinu kemur fram að þar sem málið virðist vera til meðferðar á tveimur stöðum í einu, þ.e. hjá Einkaleyfastofu og Neytendastofu, vilji Form og Rými leyfa sér að senda bréf sem sent hafi verið Einkaleyfastofu þann 24. janúar 2011 sem efnislegar athugasemdir hjá Neytendastofu.

Í tilvísuðu bréfi Forms og Rýmis kemur meðal annars fram að í fyrsta lagi verði að benda á að lítil þjónustulíking sé með merkjunum þar sem gera verði ráð fyrir að neytendur þekki mjög vel til orðsins Ofnasmiðjan sem sé mjög gamalgróið og þekkt á sínu sviði og vísi til ákveðinnar þjónustu sem lengi hafi verið í boði svo sem ofnasala og hilluvörur ýmis konar í skrifstofur og verslanir. Viðskiptavinir séu ólíkir þar sem viðskiptavinir Ofnasmiðjunnar séu stærri fyrirtæki sem séu að innrétta verslanir á meðan viðskiptavinir Forms og Rýmis samanstandi mest af einstaklingum sem séu að kaupa parket og flísar í eigin fasteignir. Þá virðist vöruframboð Rýmis – Ofnasmiðjunnar vera með þeim hætti að flestar vörutegundir falli undir vöruflokk nr. 6 sem séu málmar eða hlutir gerðir úr slíkum efnum, svo sem öryggisskápar, ofnar o.fl. Form og Rými sé ekki að selja vörur í þessum flokki, heldur þvert á móti sé hann eingöngu að selja vörur í flokki nr. 19 sem sé byggingarefni ekki úr málm. Rými – Ofnasmiðjan sé ekki að selja parket, hurðir, eða flísar sem séu 99% af því sem Form og Rými sé að selja.

Í öðru lagi verði að horfa til þess að bæði orðið „Ofnasmiðjan“ og „Form“ séu sterkari hlutar orðanna Ofnasmiðjan – Rými og Form og Rými. Vegna þessa sé ekki um að ræða sterka sjón eða hljóðlíkingu með merkjunum tveimur.

Í þriðja lagi telji Form og Rými að fari svo að hægt verði að fá einkarétt á orðinu „Rými“ myndi það vera takmarkandi fyrir aðra aðila. Orðnotkunin „Rými“ hefur yfir sér almennan blæ yfir opið svæði sem er afmarkað og hefur í almennri málnotkun verið kallað rými svo lengi sem elstu menn muna. Þegar orðið sé slegið inn á leitarvélinni google.com komi upp 328.000 niðurstöður þar sem orðið sé notað í ótrúlega mismunandi orðasamböndum. Af þessu megi sjá að orðið rými sé notað oftast í tengdum orðasamböndum svo sem „húsrymi“, „upphitað rými“ og þá hafi orðið náð fótfestu við ljóðagerð og í gömlum sögnum sem menn hafi farið með rímur. Frekar þurfi að horfa til þess að hægt sé að auðkenna orðið Rými við þá þjónustu sem veita á í rýminu sjálfu svo sem Ofnasmiðjan geri með því að vísa til þess að það fyrirtæki selji Ofna í rýmið. Form og Rými noti orðið Form fyrir framan orðið Rými sem gefi til kynna að hann sé að selja vöru sem formi rýmið að innan svo sem flísar og parket. Form og Rými telji því að Rými – Ofnasmiðjan geti með engum hætti átt einkarétt til orðsins Rými. Til þess sé orðið of almennt og mikið notað í íslensku máli í mismunandi merkingum.

Í fjórða lagi hafi Björgvin Snæbjörnsson arkitekt rekið fyrirtæki undir heitinu FORM + RÝMI á árum fyrir aldamót eins og sjá megi á meðfylgjandi reikningi sem sé frá 1997 en kennitala Rýmis – Ofnasmiðjunnar sé frá árinu 1999. Vegna þessa sé ljóst að heitið Form og Rými sé notað í íslenskri málfræði langt á undan Rými – Ofnasmiðjunni enda sé félag Björgvins Snæbjörnssonar stofnað árið 1999 en rekstur Björgvins hefjist miklu fyrr. Engin gögn liggja fyrir um að vörumerkið „Rými“ eða félag með því nafni hafi verið keypt eins og Rými – Ofnasmiðjan telji í greinargerð sinni. Þá telji Form og Rými að nefndir hæstaréttardómar geti ekki verið fordæmisgefandi í málinu og alls ekki dómar sjóréttarins í Kaupmannahöfn.

4.

Bréf Forms og Rýmis var sent Rými – Ofnasmiðjunni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 22. febrúar 2011. Með bréfi Neytendastofu, dags. 27. apríl 2011, var veittur lokafrestur í tíu daga 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 Neytendastofu.

5.

Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 7. júní 2011, var tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið og að málið yrði tekið til ákvörðunar Neytendastofu. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

6.

Með bréfi Neytendastofu til Rýmis Ofnasmiðjunnar, dags. 1. september 2011, var með vísan til úrskurðar Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 10/2011 frá 7. júlí 2011, óskað eftir því að upplýst yrði hvort enn væru uppi óskir um ákvörðun í málinu. Ekkert svar barst og var enn óskað eftir afstöðu Rýmis – Ofnasmiðjunnar með bréfi Neytendastofu, dags. 27. september 2011. Með tölvubréfi Rýmis – Ofnasmiðjunnar, dags. 30. september var óskað eftir ákvörðun í málinu.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Rými – Ofnasmiðjan ehf. yfir notkun Forms og Rýmis ehf. á heitinu *RÝMI* í atvinnustarfsemi sinni. Kvartandi hafi notað heitið lengur og að stofnast hafi vörumerkjaréttur til heitisins fyrir notkun allt frá árinu 1984. Þá hafi vörumerki kvartanda nægilegt sérkenni. Ekki sé þörf á að sýna fram á að ruglingur hafi orðið þó ruglingur hafi sannarlega orðið. Einnig beri að skoða heildarmynd merkjanna sem um ræðir við mat á ruglingshættu.

Form og Rými hafnar því að ruglingshætta sé með auðkennum fyrirtækjanna. Lítil þjónustulíking sé með merkjunum og vöruframboð þeirra ólíkt. Þá séu orðin *Ofnasmiðjan* og *Form* sterkari hlutar umræddra auðkenna. Þar sem orðið *rými* sé of almennt geti kvartandi ekki öðlast einkarétt á því. Þá hafi heitið Form og Rými verið notað áður en kvartandi hóf að nota heitið.

Í erindi sínu vísar kvartandi til ákvæða 1.-5. gr., 7. gr., og 13.-14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, 10. gr. laga nr. 42/1903, sbr. 6. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994. Þá vísar kvartandi til 5. gr., 13. gr. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Þar sem Neytendastofu er ekki falið að hafa eftirlit með lögum nr. 45/1997, nr. 42/1903 eða nr. 138/1994, hvorki í lögnum sjálfum né í öðrum lögum sem um stofnunina gilda er Neytendastofu ekki veitt heimild til að taka ákvörðun á grundvelli þeirra en ákvæði þeirra eru höfð til hliðsjónar við beitingu þeirra laga sem stofnunin hefur eftirlit með, eftir því sem við getur átt.

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.

Í 1. mgr. 13. gr. laganna segir að óheimilt sé að hafast nokkuð það að sem brjóti í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt er gagnvart hagsmunum neytenda. Í 2. mgr. 13. gr. segir að ákvæði 1. mgr. gildi um aðra viðskiptahætti en þá sem III kafli laganna taki til. Ákvæði 13. gr. laga nr. 57/2005 er efnislega að mestu samhljóða eldra ákvæði 5. gr. laganna. Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 50/2008 segir um greinina að orðalag hennar sé almenns eðlis og tilgangur hennar því sá að um þessa hagsmuni gildi áfram þau sjónarmið sem lögð eru til grundvallar við túlkun á 5. gr. gildandi laga. Gildissviði ákvæðisins hefur þó verið breytt og tekur það eingöngu til verndunar hagsmuna neytenda, annarra en fjárhagslegra. Sem dæmi um atriði sem fallið geta undir ákvæðið eru í greinargerð nefnd smekkur og velsæmi. Að mati Neytendastofu hefur í máli þessu ekki verið í ljós leitt að um geti verið að ræða brot gegn ákvæði 13. gr. laganna.

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.

Firmaheiti Rýmis – Ofnasmiðjunnar var skráð í firmaskrá árið 1999 og bendir allt til þess að það hafi frá þeim tíma verið notað til auðkennis á fyrirtæki kvartanda. Engin gögn hafa verið lögð fram um kaup á fyrirtækinu Rými ehf. en gera má ráð fyrir að kvartandi hafi öðlast vörumerkjarétt fyrir notkun á firmaheiti sínu frá árinu 1999. Firmaheiti Forms og Rýmis var skráð í fyrirtækjaskrá árið 1999 og bendir allt til þess að það hafi frá þeim tíma verið notað til auðkennis á fyrirtæki félagsins. Form og Rými fékk orð- og myndmerkið FORM & RÝMI skráð

í vörumerkjaskrá árið 2010, sbr. skráningu 643/2010 og var kröfu um ógildingu skráningar merkisins hafnað í úrskurði Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 10/2011, þann 7. júlí 2011. Bæði fyrirtækin hafa því rétt til notkunar ofangreindra auðkenna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að mati Neytendastofu á því 2. málsliður 15. gr. a. við í málinu. Því skal litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. sé fyrir hendi milli auðkennana.

3.

Eigandi merkis öðlast að meginreglu einkarétt til þess og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað merki sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Til þess að njóta einkaréttar verður merki að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru eða þjónustu þess frá keppinautum og takmarkast verndin því við að það sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður. 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 því einnig litið til þess hvort fyrirtæki starfi á sama markaði og hvort þau beina vöru eða þjónustu að sama markhópi.

Bæði kvartandi og Form og Rými hafa með höndum smásölu sem tengist með einum eða öðrum hætti innréttingum. Samkvæmt Fyrirtækjaskrá er atvinnugreinaflokkun kvartanda: „Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum“. Atvinnugreinaflokkun Forms og Rýmis í Fyrirtækjaskrá er: „Smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg- og gólfefnum í sérverslunum og einnig gjafavöruverslun“. Gögn málsins gefa glögglega til kynna að kvartandi sérhæfi sig aðallega í verslunarinnréttingum, lagerinnréttingum, skjalageymslum, o.s.frv. og að Form og Rými sérhæfi sig aðallega í parketi, flísum og hurðum. Að mati Neytendastofu ber að líta til þess að starfsemi kvartanda beinist fyrst og fremst að sérhæfðum þörfum fyrir rekstur fyrirtækja- og verslanarýmis en starfsemi Forms og Rýmis beinist fyrst og fremst að almennum innréttingum í hverskyns húsrými. Þá höfða vörur og þjónusta Rýmis – Ofnasmiðjunnar til mun afmarkaðri markhóps en Forms og Rýmis. Neytendastofa telur því að aðilar máls bjóði ólíkar vörur og þjónustu sem beinist að ólíkum markhópum.

Báðir aðilar þessa máls auðkenna fyrirtæki sín með heitum sem innihalda orðið *rými*. Er annars vegar um að ræða heitið Form og Rými og hins vegar Rými – Ofnasmiðjan. Í hvorugu heitinu er um að ræða orðasamband eða samsett orð heldur tvö almenn orð samantengd með annars vegar bandstriki og hins vegar samtengingu. Samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs merkir orðið *rými* rúm eða pláss og er orðið algengt í samsetningum svo sem húsrými, farrými o.s.frv. Enda þótt bæði auðkennin innihaldi orðið *rými* er það mat Neytendastofu að orðið sé svo almennt að ekki sé hægt að veita öðrum aðilanum einkarétt til þess sem orðhluta í firmaheiti sínu. Neytendastofa álitur að þegar litið sé til heildarmyndar og samsetningar orð- og myndmerkjanna sem hér um ræðir verði ekki ályktað að ruglingshætta sé með þeim sem slíkum. Ekki verður heldur séð að

Form og Rými hafi notað orðhlutann *rými* með þeim hætti að valdið geti ruglingshættu. Þá liggja ekki fyrir gögn um það í málinu að ruglingur hafi orðið með fyrirtækjunum.

Með vísan til þessa telur Neytendastofa að ekki sé ruglingshætta milli merkjanna eða að brotið hafi verið gegn ákvæðum laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Er það því mat Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu stofnunarinnar í máli þessu.

IV.
Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 18. nóvember 2011

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir