



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 20/2012

Skráning og notkun lénsins orka.is

I.

Erindið

Með bréfi Orku ehf., dags. 26. september 2011, til Neytendastofu kvartaði félagið yfir notkun Poulsen ehf. á léninu orka.is. Í bréfinu segir að Orka hafi einkarétt á firmanafninu ORKA og félaginu sé mikið í mun að ekki sé gengið á rétti þeirra. Poulsen og Orka eigi í samkeppni og því skapist ruglingshætta fyrir neytendur við það að Poulsen noti firmaheiti Orku sem lén.

Í bréfinu er vísað til ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Notkun samkeppnisaðila Orku á firmaheiti félagsins sem léni valdi félaginu tjóni og ruglingshætta skapist fyrir neytendur. Ljóst sé að markmið Poulsen með notkun lénsins sé að viðskiptavinir ruglist og eigi viðskipti við Poulsen í stað Orku.

Farið er fram á að Neytendastofa banni Poulsen notkun lénsins orka.is.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Orku var sent Poulsen til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 6. október 2011. Svar Poulsen barst Neytendastofu með bréfi, dags. 24. október 2011, þar sem staðhæfingum í kvörtun Orku er hafnað sem röngum og tilhæfulausum. Taka verði fram að erindið kom Poulsen verulega á óvart með hliðsjón af fyrrum samstarfi félaganna og þeim ágreiningi um notkun auðkennisins ORKA sem lauk með ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 7/2007.



Tekið skuli fram að lénið orka.is var skráð þann 14. september 1998 og hafi Poulsen verið rétthafi þess frá þeim tíma. Poulsen sé því óumdeilanlega rétthafi lénsins í skilningi reglna ISNIC um lénaskráningu og hafi lénið samkvæmt því verið notað með lögmætum hætti í meira en þrettán ár.

Samhengisins vegna skuli tekið fram að í lok árs 1999 hafi fyrirtækin Orka og Snorri G. Guðmundsson sameinast í félagið Orka-Snorri G. Guðmundsson hf., en nafni félagsins hafi síðan verið breytt í OSG hf. Árið 2004 hafi Páll Helgi Guðmundsson, þáverandi framkvæmdastjóri félagsins, selt sinn hlut í fyrirtækinu og með heiðursmannasamkomulagi ákveðið að hann færi ekki í samkeppnisrekstur við félagið. Ári síðar hafi hann stofnað fyrirtækið Orka, sem starfi á sama markaði og OSG, en það félagið hafi nú lagt fram þá kvörtun sem mál þetta snúi að.

OSG hafi talið að með notkun firmaheitisins ORKA og annarri notkun auðkennisins fyrir þjónustu sína bryti Orka gegn þágildandi ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. Vegna þess hafi erindi verið beint til Neytendastofu þann 25. október 2005 og meðal annars vísað til þess að af hálfu OSG hefðu markaðssetning fyrirtækisins verið bundin við auðkennið ORKA og Orka-Snorri G, auk þess sem lögð hafi verið áhersla á að OSG hefðu yfir að ráða léninu orka.is. Byggt hafi verið á því að nafngift hins nýja félags væri til þess fallin að valda ruglingi hjá viðskiptavinum OSG og í því sambandi m.a. vísað til þágildandi 12. gr. laga nr. 57/2005, sem nú sé að finna í 15. gr. a.

Fram komi í ákvörðun Neytendastofu nr. 7/2007 að umrætt ákvæði komi ekki til skoðunar þar sem atvinnurekstur fari ekki lengur fram í nafni OSG en þegar af þeirri ástæðu var ekki talið að ruglingshætta gæti skapast. Þá hafi ekki verið fallist á að Orka hefði brotið gegn 5. gr. laganna um að óheimilt væri að hafast nokkuð það að sem bryti í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi.

Poulsen hafi keypt fyrirtækið OSG á árinu 2005. Þeim kaupum hafi fylgt nafnið Orka og viðskiptavild því tilheyrandi. Í lok árs 2006 hafi fyrirtækið OSG verið fellt brott úr fyrirtækjaskrá og starfsemi þess sameinuð Poulsen. Jafnframt hafi Poulsen verið skráð sem rétthafi lénsins orka.is.

Þannig hafi Poulsen haldið áfram að nota heitið ORKA sem auðkenni fyrir hinn sameinaða atvinnurekstur, en það hafi í reynd verið raunin frá því að OSG hóf störf árið 1999. Vegna fyrrgreindrar ákvörðunar Neytendastofu nr. 7/2007 skuli áréttað að það sé engum vafa undirorpið að í dag fari fram atvinnurekstur hjá Poulsen og að hann grundvallist m.a. á notkun lénsins orka.is fyrir heimasíðu félagsins. Með hliðsjón af þessu eigi tenging auðkennisins ORKA við atvinnurekstur Poulsen sér mun lengri sögu en notkun Orku á auðkenninu sem verði eingöngu rakin aftur til ársins 2005. Ljóst sé að viðskiptavinir Poulsen þekki reksturinn með vísan til



auðkennisins ORKA og tengi félagið við auðkennið, en sem dæmi megi nefna að Poulsen fái reglulega póst og önnur gögn frá birgjum sem merkt séu með umræddu auðkenni.

Með hliðsjón af þessu telji Poulsen það alls ekki fá staðist að halda því fram að notkun félagsins á léninu orka.is sé með einhverjum hætti til þess fallin að valda ruglingi hjá viðskiptavinum, en í því sambandi verði að leggja áherslu á langa viðskiptasögu þar sem auðkennið hafi verið notað af Poulsen og þeim sem félagið leiði rétt sinn frá, sem og langa notkun umrædds léns. Þá verði að gera sérstaka athugasemd við þá staðhæfingu í erindi Orku að ljóst sé að það sé markmið Poulsen með notkun lénsins að viðskiptavinir ruglist á félögum. Hér nægi að taka fram að notkun á umræddi léni hafi hafist mörgum áruð áður en fyrirtæki Orka var stofnað og fráleitt sé að halda því fram að áframhaldandi notkun lénsins eftir stofnun nýs félags, sem kjósi af einhverjum ástæðum að auðkenna sig með heitinu ORKA þó það viti að annar aðili ráði yfir léninu orkan.is, sé í þeim tilgangi að rugla viðskiptavinum.

2.

Bréf Poulsen var sent Orku með bréfi Neytendastofu, dags. 28. október 2011, og félaginu gefinn kost á að koma að athugasemdum við bréfið. Svar barst með bréfi, dags. 7. nóvember 2011.

Í bréfinu segir að Orka (nú Ný-Orka ehf.) hafi verið stofnað árið 1988. Það félag hafi notað auðkennið ORKA í starfsemi sinni allt þangað til auðkennið var framselt til nýs félags sem stofnað var árið 2005. Samkvæmt samþykktum félagsins sé tilgangur þess innflutningur, heildsala og smásala á bifreiðum, bifreiðahlutum og hvers konar tengdum varningi svo og rekstur hvers konar viðgerðarverkstæða og þjónustueininga fyrir bifreiðir. Eign og rekstur fasteigna, lánastarfsemi og skyldur rekstur. Samkvæmt ÍSAT 2008 flokkist starfsemi félagsins undir „smásölu á varahlutum og aukabúnaði í bíla“.

Í bréfi Poulsen sé notkun fyrirtækisins á léninu orka.is rakin og það sagt hafa notað auðkennið frá árinu 1999. Þetta sé ekki rétt. Orka hafi tekið yfir einkarétt Ný-Orku á firmanafninu Orka árið 2005 um leið og einkahlutafélagið Orka hafi verið stofnað. Þar áður hafi Ný-Orka átt firmanafnið Orka og notaði það sem auðkenni fyrir starfsemi sína frá árinu 1988. Bent sé á að Orka eigi einkarétt á firmaheitnu og því geti það valdið starfsemi hans tjóni ef fyrirtæki með annað firmanafn, eins og í tilviki Poulsen, noti firmanafn Orku til auðkennis á starfsemi sinni.

Fyrirtækið Poulsen hafi aldrei átt rétt á firmanafninu Orka og skráning þess á léninu orka.is hjá ISNIC veiti því ekki rétt til að ganga á eignarrétt Orku og villa þannig um fyrir viðskiptavinum félagsins. Það sé alveg skýrt að lénaskráning veiti hvorki vörumerkjavernd né vernd til nota á tilteknu auðkenni þannig að gengið sé á rétt annars. Í ljósi framangreinds sé fullyrðing Poulsen um að fyrirtækið hafi langa viðskiptasögu þar sem auðkennið hafi verið notað undarlega. Auk þess noti Poulsen ekki auðkennið ORKA, eins og sjáist á heimasíðu félagsins, poulsen.is, heldur



Poulsen. Fyrirtækið Poulsen hafi því enga ástæðu til að nota orðið orka sem auðkenni fyrir starfsemi sína.

Í bréfi Poulsen segi að fyrirtækin Orka og Snorri G. Guðmundsson hafi sameinast árið 1999 í félagið Orka– Snorri G. Þetta sé ekki rétt. Orka hafi aldrei sameinast öðru fyrirtæki heldur hafi alltaf verið sjálfstætt fyrirtæki og sé enn til undir nafninu Ný-Orka ehf.

Í bréfi Poulsen segi ranglega að gert hafi verið heiðursmannasamkomulag um að Páll Helgi Guðmundsson færi ekki í samkeppnisrekstur við OSG eftir sölu á hans hlut í félaginu. Bent sé á að í kaupsamningnum segi ekki að Páll megi ekki starfa aftur við sölu á varahlutum í bíla eða þess háttar starfsemi. Því sé alfarið hafnað.

Þá segi í bréfi Poulsen að fyrirtækið hafi keypt OSG árið 2005 og að með þeim kaupum hafi fylgt nafnið ORKA og viðskiptavild því tilheyrandi. Þessi staðhæfing sé röng og bent á að nafnið ORKA hafi verið í eigu Orku frá árinu 1988. Rétt sé að taka fram að Páll Helgi Guðmundsson, stjórnarformaður bæði í Orku og Ný-Orku (áður Orku) og einn eigandi félaganna, segi það alrangt að Poulsen hafi keypt nafnið ORKA og viðskiptavild því tilheyrandi.

3.

Bréf Orku var sent Poulsen til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 14. nóvember 2011. Svar barst með bréfi, dags. 1. desember 2011. Þar er því hafnað að rangfærslur hafi komið fram í fyrra bréfi Poulsen eins og Orka haldi fram.

Í bréfinu segir að nauðsynlegt sé að víkja að nokkrum atriðum í bréfi Orku. Í bréfinu hafi m.a. komið fram að Orka (nú Ný-Orka) hafi notað auðkennið ORKA í starfsemi sinni frá stofnun árið 1988 og þar til auðkennið hafi verið framselt Orku, sem stofnað var árið 2005. Þá segi að ekki sé rétt að af hálfu Poulsen hafi lénið orka.is verið notað frá árinu 1999 og sé jafnframt tekið fram að Poulsen noti ekki auðkennið ORKA og hafi enga ástæðu til að nota það. Jafnframt segi að ekki sé rétt að fyrirtækin Orka og Snorri G. Guðmundsson hafi sameinast árið 1999, auk þess sem því sé hafnað að Páll Helgi Guðmundsson hafi gert heiðursmannasamkomulag um að hann færi ekki í samkeppnisrekstur við félagið eftir sölu hans á hlut í OSG.

Af hálfu Poulsen sé því alfarið hafnað að fyrirtækin Orka og Snorri G. Guðmundsson hafi ekki sameinast árið 1999. vegna staðhæfinga í bréfi Orku séu lögð fram sem fylgiskjöl tvær fréttir sem birtust í dagblöðum um sameininguna.

Ljóst sé að Poulsen leiði rétt sinn til notkunar lénsins orka.is til kaupa á félaginu OSG árið 2005, en það félag hafði notað lénið og auðkennið ORKA frá stofnun þess árið 1999.



Mál þetta snúist um það hvort notkun Poulsen á léninu orka.is brjóti í bága við 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þannig ráðist niðurstaða þess af því hvort ruglingshætta sé til staðar vegna notkunar Poulsen á umræddu léni og vegna firmaheitisins Orka. Eins og rökstutt hafi verið í fyrra bréfi Poulsen telji félagið slíka hættu ekki til staðar. Lénið hafið verið notað af OSG í meira en áratug eða löngu áður en Orka var stofnað. Tekið skuli fram að Poulsen hafi hafið notkun á léninu í kjölfar kaupa á OSG í febrúar 2005 en félagið Orka hafi ekki verið stofnað fyrr en 24. ágúst 2005. Staðhæfingu um að auðkennið ORKA hafi með einhverju móti verið framselt Orku sé mótmælt, en það sé með öllu óljóst hvernig og á hvaða grundvelli slíkt framsal firmaheitis eigi að hafa átt sér stað.

Með hliðsjón af ofangreindu telji Poulsen alls ekki fást staðist að halda því fram að notkun á umræddu léni, sem staðið hafi yfir í meira en áratug, sé til þess fallin að valda ruglingi hjá viðskiptavinum Orku. Þá verði jafnframt að hafa í huga að lén vísi til ákveðinnar heimasíðu. Það lén sem hér sé til skoðunar vísi á heimasíðu Poulsen sem sé kyrfilega merkt með nafni og umfjöllun um starfsemi þess félags, en hún sé mun víðtækari en starfsemi Orku. Þannig sé að mati Poulsen ljóst að viðskiptavinur sem skrái inn lénið orka.is muni þá þegar átta sig á því að um sé að ræða heimasíðu Poulsen en ekki heimasíðu Orku.

Þá veki athygli að af hálfu Orku hafi ekki verið leitast við að rökstyðja hina meintu ruglingshættu sérstaklega og sé það Poulsen hulin ráðgáta hvers vegna því sé haldið fram að ruglingshætta sé til staðar, nú árið 2011 eða sex árum eftir að Orka var stofnað og meira en tíu árum eftir að lénið var skráð.

Telji Neytendastofa eftir sem áður að ruglingshætta sé til staðar í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 skuli það áréttað að sú meginregla gildi að notkun á því auðkenni sem öðlaðist seinna vernd teljist brot á ákvæðinu, sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 5/2010. Eins og rakið hafi verið eigi lénið orka.is sér mun lengri sögu en firmaheitið Orka enda hafi lénið verið skráð á árinu 1998 en umrætt félagið stofnað árið 2005. Þá hafi Poulsen jafnframt notað lénið fyrir stofnun Orku. Með vísan til þessa telji Poulsen ljóst að ef talið yrði að ruglingshætta væri til staðar vegna lénsins og firmaheitisins þá feli notkun Orku á firmaheitinu í sér brot á 15. gr. a.

Þá eru í bréfinu ítrekuð fyrri sjónarmið Poulsen í málinu.

4.

Bréf Poulsen var sent Orku til upplýsinga með bréfi Neytendastofu, dags. 8. desember 2011. Í bréfinu kom fram að Poulsen hafi farið fram á að farið yrði með eitt fylgiskjal bréfsins sem trúnaðarmál og með vísan til 17. gr. stjórnslulaga, nr. 37/1993, hafi stofnunin ákveðið að verða við því. Í bréfinu er vakin athygli á því að um sé að ræða ákvörðun Neytendastofu sem kæránleg



verði til áfrýjunarnefndar neytendamála þegar efnisleg niðurstaða málsins liggja fyrir, sbr. 2. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt að gagnaöflun þess væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III. Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar notkun lénsins orka.is þar sem Orka ehf. telur notkun Poulsen ehf. á léninu brjóta gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, enda eigi Orka betri rétt til auðkennisins.

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. 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.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 6. október 2011, gerði stofnunin grein fyrir því að hún teldi ákvæði 5. gr. sömu laga einnig geta komið til álita í málinu. Með ákvæðinu 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 15. gr. a. er í V. kafla laganna.



Báðir aðilar hafa skráð auðkenni sín með þar til bærum hætti. Poulsen á skráð lénið orka.is hjá ISNIC og Orka ehf. er skráð firmaheiti hjá fyrirtækjaskrá. Neytendastofa telur báða aðila því eiga rétt til auðkenna sinna. Samkvæmt því kemur 2. málsl. 15. gr. a. til álita í málinu.

2.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til nafnsins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis málsaðila eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Aðila máls þessa greinir mjög á um forsögu málsins og tilkomu réttinda hvors annars til auðkennanna. Neytendastofa hefur staðreynt upplýsingar um skráningu lénsins orka.is hjá ISNIC og er af því ljóst að lénið var nýskráð af Orku ehf. (nú Ný-Orka ehf.) þann 14. september 1998. OSG hf. var skráður réttihafi lénsins frá 2. september 2005 til 26. júlí 2007 þegar gerð var rétthafabreyting og Poulsen hf. skráður réttihafi þess. Samkvæmt upplýsingum í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra var Orka ehf. stofnað 24. október 2005. Með bréfi, dags. 25. október 2005, kvartaði OSG hf. til Neytendastofu yfir skráningu Orku hf. á firmanafninu þar sem félagið taldi notkunina brjóta gegn rétti sínum. Neytendastofa taldi ekki ástæðu til aðgerða af hálfu stofnunarinnar í málinu þar sem enginn atvinnurekstur væri undir firmaheitinu OSG. Ákvörðunin var ekki kærð til áfrýjunarnefndar.

Poulsen er skráð í atvinnugreinaflokk 46.69.9, heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki, en Orka er skráð í atvinnugreinaflokk 45.32.0, smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla. Í gögnum málsins hefur ekki komið fram með skýrum hætti hver starfsemi félaganna er en aðila virðist ekki greina á um það að þeir séu í samkeppni á markaði. Því verður Neytendastofa að líta svo á að aðilarnir séu keppinautar. Greinilegt er af forsögu málsins og gögnum þess að löng hefð hefur verið fyrir notkun firmaheitisins Orka hjá aðilunum og tengdum félögum en stofnunin fær þó ekki séð að orðið sé lýsandi fyrir starfsemi þeirra.

Neytendastofa fær auk þess ekki séð að bein tengsl séu hjá Poulsen við lénið orka.is í dag önnur en þau að fyrri réttihafi lénsins sameinaðist félaginu. Eini tilgangur vefsíðunnar sem hýst er á léninu orka.is er að upplýsa um að Orka-Snorri G. Guðmundsson (OSG) hafi sameinast Poulsen árið 2005 og að flytja þann sem slær inn lénið yfir á vefsíðuna poulsen.is.



Samkvæmt Íslenskri orðabók er orðið orka bæði til sem nafnorð og sagnorð. Um merkingu nafnorðsins segir að það sé verk, starf, afl eða kraftur en um merkingu sagnorðsins segir að það sé að geta, megna, vera fær um, útgefa, afla, verka eða hafa áhrif á. Gögn málsins gefa ekki til kynna hvort firmiheitið Orka og lénið orka.is vísi til nafnorðsins eða sagnorðsins. Óháð því til hvers auðkennin vísa telur Neytendastofu merkingu þeirra almenna og skorta sérkenni.

Við mat á ruglingshættu milli auðkennanna telur Neytendastofa að líta verði til þess að engin starfsemi er á vefsíðu með léninu orka.is. Þá hefur ekki síður áhrif á mat á ruglingshættu að Poulsen hefur verið skráður réttthafi lénsins frá árinu 2007, eða í fjögur ár áður en erindi barst Neytendastofu, án þess að Orka hafi kvartað yfir notkuninni.

Að öllu framangreindu athuguðu telur Neytendastofa ekki sýnt fram á ruglingshættu milli aðilanna vegna lénsins.

Með vísan til alls ofangreinds telur Neytendastofa ekki ástæðu til að aðhafast frekar í málinu.

IV.

Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 13. apríl 2012

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir