



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 43/2012

Kvörtun Reykjavík Backpackers ehf. yfir vörumerki Drífu ehf.

I.

Erindið

Með bréfi Reykjavík Backpackers, dags. 5. júní 2012, barst Neytendastofu kvörtun yfir óréttmætum viðskiptaháttum Drífu ehf. Í erindinu segir að Reykjavík Backpackers reki ferðapjónustu undir heiti fyrirtækisins. Félagið haldi úti hóteli og þjónustu í þágu ferðamanna á Laugavegi 28 í Reykjavík og hafi skilti með vörumerki félagsins hangið fyrir utan húsnæðið frá því í júníbyrjun 2009.

Þann 9. júlí 2010, hafi félagið sótt um skráningu orð- og myndmerkis hjá Einkaleyfastofu í flokkum fyrir ferðapjónustu, veitingapjónustu og tímabundna gistiþjónustu. Merkið hafi verið skráð þann 1. september 2010, en fram að skráningu hafi merkið verið í óslitinni notkun frá því snemma árs 2009. Reykjavík Backpackers notist jafnframt við merkið í útibúum á Akureyri, Skaftafelli og Mývatni.

Drífa reki verslun með útivistarfatnaði undir merkjum ICEWEAR í Þingholtsstræti 2-4, sem m.a. sé beint að ferðamönnum. Fyrir skömmu hafi merki Icewear verið breytt og sé útlit merkisins nú verulega líkt því sem Reykjavík Backpackers hafi rétt yfir. Þá sé jafnframt að finna stórt merki fyrir utan verslunina í Þingholtsstræti sem sé í göngufæri við húsnæði Reykjavík Backpackers, þ.e. á mesta ferðamannasvæði borgarinnar.

Eftir að Drífa hafi hafið notkun hins nýja merkis hafi farið að bera á ruglingi neytenda sem sótt hafi þjónustu til Reykjavík Backpackers en ruglingurinn lýsi sér í því að neytendur hafi talið að þjónusta Drífu tengdist þjónustu Reykjavík Backpackers með einhverjum hætti og þannig hafi viðskiptavild Reykjavík Backpackers nýst Drífu. Flestir neytendurnir hafi verið ferðamenn.

Með erindi til Drífu, dags. 11. apríl 2012, hafi Reykjavík Backpackers kvartað yfir notkun Drífu á hinu nýja merki, en með bréfi, dags. 13. apríl s.á., hafi Drífa svarað því til að félagið fallist ekki á



að vörumerkið bryti í bága við vörumerkjarétt Reykjavík Backpackers eða að fæli í sér óréttmæta viðskiptahætti samkvæmt lögum nr. 57/2005.

Í ljósi málsatvika telji Reykjavík Backpackers nauðsynlegt að senda kvörtun til Neytendastofu í ljósi hinna óréttmætu viðskiptahátta.

Reykjavík Backpackers fari fram á það að staðfest verði að um brot á 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé að ræða og að beitt verði viðurlögum IX. kafla laganna. Þessu til stuðnings bendi Reykjavík Backpackers á að í 15. gr. a. felist eins og fram hafi komið í ákvörðunum Neytendastofu almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd eins og fram komi í greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993.

Ljóst sé að Reykjavík Backpackers telji Drífu brjót í bága við vörumerkjarétt sinn samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þannig feli notkun Drífu í sér augljósa ruglingshættu í skilningi vörumerkjaréttar. Sjónlíking merkjanna sé veruleg í ljósi þess að í báðum tilfellum sé um að ræða hringlaga merki sem innihaldi bláan hringlaga flöt og rautt innviði. Þá séu stafir á bláa fletinum sem séu í sömu leturgerð og í áþekktum hlutföllum við radíus merkisins. Sé ruglingshættan veruleg að þessu leyti og sjáist hún glögglega á samanburði merkjanna.

Báðir aðilar veiti eins eða a.m.k. mjög svipaða þjónustu á sama markaði, þ.e. þjónustu til ferðamanna í miðbæ Reykjavíkur. Þá sé í öllu falli um að ræða hættu á að ruglingur myndist vegna ætlaðra tengsla merkjanna í skilningi 2. tölul. 4. gr. vörumerkjalaga. Þá sé ljóst að mikil hættu sé á því að neytendur telji eignarhald eða ábyrgð atvinnurekanda hið sama í ljósi líkindanna.

Með þessu broti telji Reykjavík Backpackers að Drífa hafi brotið vörumerkjarétt sinn og þar með gerst sek um óréttmæta viðskiptahætti í skilningi 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Reykjavík Backpackers Hafi nú eytt löngum tíma í að koma vörumerki sínu á framfæri með góðum árangri og byggi viðskiptahugmynd sína á góðri þjónustu, aðkomu og andrúmslofti fyrir neytendur. Eins og að framan hafi verið rakið, sé ruglingshætta á milli merkjanna tveggja verulega mikil í skilningi vörumerkjaréttar. Þá sé um sambærilegan rekstur að ræða, þ.e. þjónustu og vörusölu sem beint sé að ferðamönnum auk þess sem ljóst sé að bæði merkin snúi nú út að aðalgöngugötu Reykjavíkur þar sem um fari ótal ferðamenn á degi hverjum sem hafi mjög litla þekkingu á eignarhaldi og tengslum fyrirtækja á Íslandi. Ljóst sé að við mat á því hvort notkun auðkennis hafi í för með sér ruglingshættu við annað auðkenni sé sérstaklega litið til þess hvort fyrirtæki starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi.



Þannig sé því um sambærileg merki að ræða, fyrir sambærilegan rekstur, á sama markaði, sem beint sé að sama markhópi. Með þessu sé notkun hins nýja Icewear merkis til þess fallin að valda ruglingi hjá neytendum sem tengt geti rekstur fyrirtækjanna tveggja saman þegar þeir komi auga á merkin tvö enda gefi þau í skyn að um nátengdan rekstur sé að ræða. Með því hagnist Drífa á viðskiptavild Reykjavík Backpackers, sem feli í sér óréttmæta viðskiptahætti af hálfu félagsins í skilningi 5. gr., sbr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þá geti tjón hlotist af fyrir Reykjavík Backpackers ef þjónustustig eða aðkoma sé með öðrum hætti í því félagi sem nýti viðskiptavildina með ólögætum hætti enda tengi neytendur fyrirtækin saman.

II.

Málsmeðferð

1.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 13. júní 2012, var Drífu sent erindi Reykjavík Backpackers til umsagnar. Svar barst með bréfi, dags. 28. júní 2012. Þar segir að vörumerki Drífu, sem sé samsett orð- og myndmerki, hafi verið í notkun fyrirtækisins frá því í janúar 2012 og hafi frá því tímamarki öðlast vörumerkjavernd fyrir notkun, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 feli í raun í sér þrenns konar reglur. Í fyrsta lagi bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hafi ekki rétt til, sbr. 1. másl. Í öðru lagi bann við því að reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt og ábyrgð atvinnurekanda, sbr. jafnframt 1. másl. Í þriðja lagi bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. másl. ákvæðisins. Í ljósi þess að Drífa noti í atvinnustarfsemi sinni orð- og myndmerki sem fyrirtækið hafi öðlast vörumerkjarétt yfir fyrir notkun sé um að ræða vörumerki sem fyrirtækið eigi tilkall til. Þá liggi jafnframt fyrir að Drífa reki atvinnu undir nafninu ICEWEAR sem geti ekki á nokkurn hátt talist villandi við heiti á atvinnustarfsemi Reykjavík Backpackers. Samkvæmt framangreindu sé því ljóst að fyrri málsliður ákvæðisins komi ekki til álita, heldur einungis 2. másl. þess. Ekki sé þó fallist á að Drífa noti vörumerki sitt með þeim hætti að leitt geti til þess að villst verði á því og orð- og myndmerki Reykjavík Backpackers, þannig að í bága fari við 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Við mat á því hvort brotið sé gegn 15. gr. a., sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd, hafi eftirlitsstjórnvöld litið til svipaðra sjónarmiða og gildi á brotum gegn 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Samkvæmt síðarnefndu greininni sé óheimilt að nota heimildarlaust í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík skráðu vörumerki ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Við mat á því hvort villast megi á merkjum hafi verið talið að líta verði til tveggja þátta, annars vegar þess hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru og þjónustu



og hins vegar þess hvort merkin sé svo lík að ruglingi geti valdið. Verði bæði skilyrðin að vera uppfyllt til að um brot geti verið að ræða á 1.mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og þar með 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Hafi jafnframt verið talið að líta megi til annarra viðurkenndra lögskýringarsjónarmiða og fyrri framkvæmdar sem 15. gr. a. byggi á.

Við mat á fyrrgreinda skilyrðinu (vöru- og þjónustulíkingu) sé litið til þess hvort fyrirtæki séu í sambærilegum rekstri, og hvort þau séu keppinautar á markaði, hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. Í þessu sambandi sé vísað til UfR. 1987, bls. 652/2H þar sem Hæsiréttur Danmerkur hafi hafnað því að um ruglingshættu gæti verið að ræða á milli firmanafnanna Aktiv Invest og Aktiv Investering, jafnvel þótt bæði fyrirtækin störfuðu á fjármálamarkaði. Í málinu hafi ráðið úrslitum að fyrirtækin buðu upp á ólíka þjónustu sem beint hafi verið að ólíkum markhópum. Því hafi ekki verið talið að um væri að ræða brot geng þágildandi sambærilegu ákvæði við 15. gr. a. laga nr. 57/2005 í dönskum lögum.

Drífa byggi á því að framangreind skilyrði séu ekki uppfyllt og vísi í því sambandi til eftirfarandi útskýringa.

Samkvæmt skráningu Einkaleyfastofunnar sé vörumerkjavernd Reykjavík Backpackers bundin við ferðaþjónustu. Þá hafi Reykjavík Backpackers vísað til þess að rekstur fyrirtækisins sé bundinn við ferðaþjónustu undir merkjum Reykjavík Backpackers, þar sem félagið haldi úti hóteli og þjónustu í þágu ferðamanna á Laugavegi, í Reykjavík.

Vörumerki Drífu, taki á hinn bóginn til annars konar atvinnustarfsemi en vörumerki Reykjavík Backpackers þar sem Drífa reki verslun með útivistarfatnað og tengdum fatnaði undir merkjum Icewear í Þingshóltsstræti í Reykjavík, Suðurhrauni í Garðabæ og í Austurhrauni í Vik í Mýrdal, auk þess sem vörur fyrirtækisins séu seldar hjá ýmsum söluaðilum innan sem utan Reykjavíkur. Í máli þessu liggi fyrir að Reykjavík Backpackers selji ekki fatnað líkt og Drífa auk þess sem sérstakur skráningarflokkur gildi hjá Einkaleyfastofu um merki sem njóta eigi verndar í tengslum við sölu fatnað. Merki Reykjavík Backpackers hafi ekki verið skráð í þann fökk auk þess sem notkunarskylda liggi við slíkri skráningu sem leggjast myndi á skráningarhafa þegar eftir skráningu. Sé sú skylda meðal grundvallarreglna í vörumerkjarétti og sé ætlað að sporna gegn víðtækum formskráningum vörumerkja. Verði ekki fallist á með kvartanda að hönnun, framleiðsla og sala á útivistarvörum teljist eins eða mjög lík veitingu ferða-, veitinga- eða tímabundinni gistipjónustu. Af framangreindu sé ljóst að fyrirtækin séu ekki í sambærilegum rekstri og séu þegar af þeim ástæðum ekki keppinautar á markaði.

Þá sé jafnframt ekki fallist á með Reykjavík Backpackers að markhópur fyrirtækjanna sé sá sami. Þjónustu Reykjavík Backpackers sé beint að ferðamönnum á meðan vörum Drífu sé beint að öllum einstaklingum, hvort sem þeir séu ferðamenn eða ekki. Verði auk þess ekki fallist á að það



eitt að selja vörur eða þjónustu til ferðamanna í miðbæ Reykjavíkur felli rekstur aðila undir sama markað eða markhóp þegar um svo ólíkan rekstur fyrirtækja sé að ræða eins og í máli þessu. Hafi því enga þýðingu, að mati Drífu, þó að hluti viðskiptavina Drífu séu ferðamenn, enda leitist ferðamenn ekki eftir þeirri þjónustu sem Reykjavík Backpackers bjóði upp á þegar þeir stígi inn í verslanir Drífu. Leið þeirra liggja inn í verslanir Drífu í þeim tilgangi að versla útivistarfatnað en ekki til að bóka gisti-, veitinga- eða ferðaþjónustu.

Af því sem rakið hafi verið sé ljóst að ekki sé um vöru- og þjónustulíkingu með umræddum merkjum að ræða. Verði því ekki falist á með kvartanda að vörumerki Drífu taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu.

Jafnvel þó Drífa telji ljóst að vörumerki fyrirtækjanna taki hvorki til eins né svipaðrar vöru eða þjónustu muni Drífa engu að síður gera grein fyrir afstöðu sinni að því er varðar líkindi með merkjum fyrirtækjanna. Við mat á því hvort merkjalíking sé fyrir hendi, verði m.a. að hafa í huga hvort merkin séu lík í útliti og hvort þau hljómi á líkan hátt. Þá hafi merking orða einnig þýðingu við matið.

Að því er varði sjónlíkindi með merkjum Reykjavík Backpackers og Drífu sé til þess að líta að jafnvel þótt bæði merkin séu hringlaga og samsett úr svipaðri litasamsetningu sé heildarútlit þeirra mjög ólíkt og verði ekki fallist á með Reykjavík Backpackers að sjónlíkindi merkjanna séu veruleg. Í fyrsta lagi séu heiti merkjanna hvorki eins né svipi þeim til hvors annars. Þannig sé heiti merkis Reykjavík Backpackers „REYKJAVÍK Backpackers“ en heiti merkis Drífu „ICEWEAR ICELAND“. Auðséð sé að engin líkindi séu með þessum heitum. Þvert á móti verði ekki fallist á annað en að heitin séu verulega frábrugðin hvort öðru auk þess sem merking þeirra sé mjög ólík. Í öðru lagi séu heitin sett fram í ólíkri leturgerð og leturstæð og sé því hafnað sem fram komi í kvörtun Reykjavík Backpackers að merkin séu í sömu leturgerð. Þá sé jafnframt til þess að líta að seinna orðið í heiti vörumerkis Drífu, ICELAND, sé sett fram með hástöfum en seinna heiti Reykjavík Backpackers sé sett fram með lágstöfum. Í þriðja lagi sé á milli heitanna, á bláa hringlaga fleti merkjanna, að finna afar ólík merki sem staðsett séu mislangt á milli orðanna á hvoru merki fyrir sig. Annars vegar sé um að ræða hvít X í merki Reykjavík Backpackers en hins vegar hvíta punkta í merki Drífu. Í fjórða lagi sé hvít hringlaga rönd við ysta lag merkis Reykjavík Backpackers en blá hringlaga rönd við ysta lag merkis Drífu og taki hvít rönd við þar á eftir áður en við taki þykkur blár hringur. Í fimmta lagi séu mismunandi myndir í miðjuhring merkjanna sem telja verði verulega frábrugðnar hvor annarri. Annars vegar sé um að ræða myndmerki Reykjavík Backpackers sem sé andlitsmynd af víkingi með skegg og hjálm, teiknuðum með afar fíngerðum rauðum útlínum og hins vegar merki Drífu, sem sé mynd af átta blaða rós teiknaðri með breiðum rauðum línunum.



Þá séu engin hljóðlíkindi með orðmerkjunum, auk þess sem atkvæðafjöldi heitanna sé ekki hinn sami. Orðmerki Drífu hafi fjögur atvæði en vörumerki Reykjavík Backpackers hafi sex atkvæði.

Af framangreindu verði ráðið að það eina sem telja verði líkt merð merkjunum sé sú staðreynd að bæði merkin séu að formi til hringlaga og innihaldi áþekka liti, þ.e. rauðan, hvítan og bláan, en í því sambandi skuli þó bent á að blái liturinn í merki Drífu sé til muna dekkri en sá blá tónn sem notaður sé í merki Reykjavík Backpackers. Þá sé enn fremur til þess að líta að um sé að ræða fánaliti Íslands og Noregs sem séu ekki og geti ekki orðið nægjanlega sérkennandi fyrir vöru og þjónustu án sérstakrar stílfæringar. Eigi það jafnframt við um hið hringlaga form merkjanna. Drífa byggji á því að þessi atriði ein og sér séu ekki og geti ekki, án sérstakrar stílfæringar, öðlast nægjanleg sérkenni til þess að einn aðili geti öðlast einkarétt til þeirra umfram aðra. Þannig séu fjöldamörg merki hringlaga án þess að hið hringlaga form hafi nokkra þýðingu sem sérkenni merkisins og eins geti litasamsetning merkja eins og sér, án sérstakrar stílfæringar, sérstaklega í fánalitum landa, ekki falið í sér nægjanleg sérkenni til að nokkur aðili geti öðlast einkarétt til slíkrar auðkenningar. Krafa um sérkenni grundvallist m.a. á því sjónarmiði að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vörunni þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Verði að telja að framangreint sjónarmið eigi ekki hvað síst við um litaval og form vörumerkja, enda sé ljóst að aðilar í atvinnurekstri hafi úr takmörkuðu magni forma og lita að velja við val á samsetningu vörumerkja fyrir vörur sínar og þjónustu.

Að mati Drífu séu heiti merkjanna og myndir í miðjuhring þeirra megin auðkenning hvors merkis fyrir sig. Í ljósi þess að engin líkindi séu á milli þeirra megin auðkenna, auk þess sem sjónlíking merkjanna í heild sé það frábrugðin, og engin hljóðlíkindi séu með þeim heitum sem þar komi fram, telji Drífa ekki möguleika á ruglingshættu með merkjum aðila.

Þá hafi kvartandi engin gögn lagt fram í málinu sem styðji þá fullyrðingu að eftir að Drífa hafi tekið að nota orð- og myndmerki fyrirtækis síns hafi farið að bera á ruglingi neytenda sem sótt hafi þjónustu til Reykjavík Backpackers. Í gögnum málsins sé ekkert sem bendi til þess að viðskiptavinir Reykjavík Backpackers hafi leitað til Drífu í stað Reykjavík Backpackers eða að þeir hafi ruglast á þjónustu Reykjavík Backpackers og vörum Drífu.

Enn fremur sé því hafnað að Drífa sé að einhverju leyti að nýta sér viðskiptavild Reykjavík Backpackers enda hafi Drífa hvorki upplýsingar um hvernig rekstur fyrirtækisins gangi né upplýsingar um það hvort viðskiptavinir Reykjavík Backpackers séu ánægðir með þjónustuna sem þar sé boðin. Það sé því fráleitt að mati Drífu að halda því fram að með notkun merkis fyrirtækisins sé Drífa að nýta sér viðskiptavild Reykjavík Backpackers.



Þá sé því jafnframt hafnað að nokkra þýðingu hafi í málinu þó að merki aðila snúi bæði að aðalgöngugötu Reykjavíkur þar sem ótal ferðamenn fari um á hverjum degi.

2.

Bréf Drífu var sent Reykjavík Backpackers til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 29. júní 2012. Ekkert svar barst og var umsagnarbeiðnin því ítrekuð með bréfi stofnunarinnar, dags. 16. júlí 2012. Svar barst með bréfi, dags. 23. júlí 2012, þar sem segir að lögð sé áhersla á að athugasemdir Drífu gefi ekki á nokkurn hátt tilefni til að breyttrar afstöðu til álítaefnisins. Reykjavík Backpackers telji að um skýlaust brot sé að ræða gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Um almennan rökstuðning Drífu segir í bréfinu að vissulega hafi 2. málsl. 15. gr. a. mesta þýðingu við úrlausn málsins enda hafi Drífa nú hafið mikla og afdráttarlausa notkun merkisins. Þess skuli þó getið að merki Reykjavík Backpackers njóti verndar samkvæmt skráningu Einkaleyfastofu en merki Drífu ekki.

Aðallega ítreki Reykjavík Backpackers það sem þegar hafi komið fram í kvörtun félagsins en fyrirtækin tvö séu í sambærilegum rekstri, þ.e. þjónustu og vörusölu sem beint sé að ferðamönnum auk þess sem merkin snúi bæði út að aðalverslunargötu Reykjavíkur. Þannig sé rekstrinum beint að sama markhópi. Í ljósi merkjalíkingarinnar sé hættan á ruglingi því augljós.

Varðandi röksemdir Drífu um að markhópur aðilanna sé ekki sá sami þar sem Reykjavík Backpackers beini þjónustu sinni og vörum einungis að ferðamönnum, bendi Reykjavík Backpackers á að það sé rangt. Þannig sé öllum heimilt að gista og versla hjá félaginu, rétt eins og hjá Drífu. Það sé hins vegar ljóst að aðalmarkhópur beggja aðila séu erlendir ferðamenn og aðrir sem versli á Laugavegi. Því sé ljóst að markhópurinn sé nákvæmlega hinn sami þó að í hvoru tilfellinu sé hann takmarkaður eingöngu við ferðamenn. Einkum og sér í lagi eigi þetta við í ljósi hinna mjög líku merkja sem hangi uppi á Laugavegi.

Varðandi röksemdir þess efnis að aðilar málsins bjóði ekki sambærilega þjónustu og vörur bendi Reykjavík Backpackers á að félagið bjóði vissulega upp á sambærilegar vörur og þjónustu og Drífa. Þannig bjóði hann upp á þjónustu og vörur til ferðamanna í miðbæ Reykjavíkur eins og rakið hafi verið í kvörtun. Vörurnar séu sambærilegar þeim sem Drífa bjóði upp á en þar megi t.d. nefna stuttermaboli og „buff“ auk þess að leigja út svefnpoka og tjöld.

Reykjavík Backpackers telji merkjalíkingu tvímælalaust vera fyrir hendi á milli merkjanna tveggja. Í rökstuðningi Drífu sé bent á að það ráði úrslitum varðandi merkjalíkingu hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Verði að benda á í þessu sambandi að



heildarmynd hinna tveggja umdeildu merkja sé sú sama, eins og þegar hafi verið rakið í fyrirliggjandi kvörtun.

Reykjavík Backpackers mótmæli því að útlit merkisins sé of almennt til þess að geta notið almennrar verndar. Þannig hafi merkið mikla sérstöðu í skilningi vörumerkjaréttar.

Þá eru ítrekaðar fyrri kröfur og fyrri rök.

3.

Bréf Reykjavík Backpackers var sent Drífu til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 25. júlí 2012. Athugasemdir Drífu bárust Neytendastofu með bréfi, dags. 10. ágúst 2012. Í bréfinu er ítrekað að Drífa bjóði ekki gistingu eins og Reykjavík Backpackers. Málalátubúnaður Reykjavík Backpackers um að „öllum sé heimilt að gista“ í verslunum Drífu sé því ekki annað en útúrsnúningur. Þá selji verslanir Drífu hvorki „buff“ né leigi út svefnpoka og tjöld eins og Reykjavík Backpackers.

Áréttað sé að eftirlitsstjórnvöld hafi litið til svipaðra sjónarmiða og gildi á brotum gegn vörumerkjalögum við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í því felist m.a. að vöru- og þjónustulíking verði að vera með þeirri starfsemi aðila sem notkun merkisins taki til. Slíku sé ekki fyrir að fara í málinu enda blasi við að Drífa og Reykjavík Backpackers bjóði ekki sömu vöru og þjónustu. Skilyrðið um vöru- og þjónustulíkingu sé því ekki uppfyllt. Þá verði ekki fallist á að merkjalíking og þar með ruglingshætta sé með merkjum aðila, enda telji Drífa sjónlíkindi merkjanna það frábrugðin auk þess sem engin hljóðlíkindi séu með heitum þeirra.

Að öðru leyti eru ítrekuð fyrri rök og fyrri kröfur.

4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 16. ágúst 2012, var Reykjavík Backpackers sent bréf Drífu til upplýsinga og aðilum tilkynnt að gagnaöflun málsins væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar vörumerki Reykjavík Backpackers ehf. og vörumerki Drífu ehf. Málið hófst með kvörtun Reykjavík Backpackers til Neytendastofu þar sem félagið telur vörumerki Drífu



brjóta gegn skráðum vörumerkjarétti sínum og þar með einnig gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Félögin starfi á sambærilegum markaði og séu bæði staðsett við aðalverslunargötu Reykjavíkur. Mikil líkindi séu með merkjunum og ruglingshætta fyrir neytendur. Því fari Reykjavík Backpackers fram á að Drífu verði bönnuð notkun merkisins.

Drífa hefur hafnað því að um brot á rétti Reykjavík Backpackers eða ákvæðum laga nr. 57/2005 sé að ræða. Félögin séu ekki í samkeppni og því skorti vöru- og þjónustulíkingu. Jafnvel þó bæði merkin séu hringlaga og samsett úr svipaðri litasamsetningu þá sé heildarútlit þeirra mjög ólíkt, sjónlíking með merkjunum sé því lítil auk þess sem hljóðlíkingin sé engin.

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. 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. málslið. 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.

Reykjavík Backpackers fékk vörumerki sitt skráð hjá Einkaleyfastofu þann 1. september 2012 en hefur notað merkið frá júníbyrjun 2009. Drífa hóf notkun vörumerkis síns í janúar 2012 og við vinnslu ákvörðunarinnar sá Neytendastofa að Drífa fékk merkið skráð hjá Einkaleyfastofu þann



3. ágúst 2012. Neytendastofa telur bæði fyrirtæki því eiga rétt til auðkenna sinna og kemur ákvæði 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 því til álita í málinu.

3.

Meginreglan er sú að eigandi auðkennis öðlast einkarétt til þess 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 eða þjónustu hans frá keppinautum og takmarkast verndin því við að auðkennið sé ekki almennt orð eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Reykjavík Backpackers og Drífu greinir á um það hvort félögin séu í samkeppni og hvort þau þjóni sama markhópi. Reykjavík Backpackers rekur ferðaþjónustu, hótél og sinnir annarri þjónustu í þágu ferðamanna. Félagið er skráð í atvinnugreinaflokk 79.90.0: önnur bóknarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu hjá Ríkisskattstjóra og er vörumerki félagsins skráð hjá Einkaleyfastofu í flokk 39: ferðaþjónusta og flokk 42: veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta. Drífa, hins vegar, rekur verslun með útivistarfatnaði og tengdum fatnaði. Félagið er skráð í atvinnugreinaflokk 14.39.0: framleiðsla á öðrum þjónuðum og hekludum fatnaði hjá Ríkisskattstjóra og er vörumerki félagsins skráð hjá Einkaleyfastofu í flokk 23: garn og þráður, flokk 24: vefnaður og flokk 25: fatnaður. Þó bæði fyrirtækin eigi verslanir sem staðsettar eru við aðalverslunargötu Reykjavíkur getur Neytendastofa, með vísan til lýsinga aðilanna á starfsemi sinni og skráningum hjá þar til gerðum opinberum aðilum, ekki fallist á að Reykjavík Backpackers og Drífa séu keppinautar.

Vörumerki Reykjavík Backpackers er hringlaga hvítur grunnur með bláu, breiðum ramma. Í miðju merkisins er mynd af víkingi í rauðum lit og yst er merkið afmarkað með hvítum mjóum ramma. Á bláum ramma merkisins er skrifað, með hvítu fíngerðu letri fyrir ofan myndina, „REYKJAVÍK“ og fyrir neðan myndina „Backpackers“. Á milli orðanna, eða fyrir miðju merki, er „X“ einnig í hvítu fíngerðu letri. Vörumerki Drífu er hringlaga hvítur grunnur með breiðum ramma, í djúpum bláum lit. Blái ramminn er brotinn upp með hvítum mjóum ramma og er merkið því yst afmarkað með bláum mjóum ramma. Í miðju merkisins er mynd af rauðri átta blaða rós. Á bláum ramma merkisins er skrifað með hvítu breiðu letri fyrir ofan myndina „ICEWEAR“ og fyrir neðan myndina í smærra letri og afmarkað með punktum „ICELAND“.

Þó vörumerki Reykjavík Backpackers og Drífu séu áþekk, þ.e. bæði hringlaga með hvítum grunni, bláum ramma, rauðu merki í miðju merkisins og hvítu letri á bláum rammanum, telur



Neytendastofa litbrigði þeirra, ólíkar myndir í miðju merkjanna og texta nægilega ólík til þess að ekki skapist ruglingur á milli Reykjavík Backpackers og Drífu.

Með vísan til ofangreinds og heildarmats á gögnum málsins er það mat Neytendastofu að notkun Drífu á vörumerki sínu brjóti ekki gegn betri rétti Reykjavík Backpackers eða ákvæðum laga nr. 57/2005. Neytendastofa telur því ekki ástæðu til aðgerða í máli þessu.

IV. Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 24. október 2012

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir