

ÚRSKURÐUR
ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA

MÁL NR. 4/2018

Kæra Íslenska gámafélagsins ehf. á ákvörðun Neytendastofu frá 24. apríl 2018.

1. Þann 3. janúar 2019 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 4/2018: Kæra Íslenska gámafélagsins ehf. á ákvörðun Neytendastofu frá 20. júní 2018. Í málinu úrskurða Halldóra Þorsteinsdóttir, Áslaug Árnadóttir og Gunnar Páll Baldvinsson.
2. Með kæru, dags. 18. júlí 2018, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála þá ákvörðun Neytendastofu að kærandi hafi með notkun auðkennisins ÖRUGG EYÐING GAGNA í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn ákvæðum 14. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Auk þess var kæranda bönnuð notkun auðkennisins með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005. Kærandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 62/2005 um Neytendastofu, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum.

MÁLAVEXTIR

4. Með bréfi Gagnaeyðingar ehf., dags. 9. maí 2017, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar kæranda á auðkenninu ÖRUGG EYÐING GAGNA. Í bréfinu segir að kvörtunin sé vegna ólögmatrar notkunar kæranda á vörumerki Gagnaeyðingar ehf., ÖRUGG EYÐING GAGNA, en notkunin eigi sér stað á heimasíðu kæranda, gamur.is. Hafi Gagnaeyðing ehf. ítrekað óskað eftir því að notkuninni yrði hætt, án viðbragða frá félaginu. Frá stofnun hafi þjónusta Gagnaeyðingar ehf. falist í flutningi trúnaðargagna frá viðskiptavinum á starfsstöð félagsins til eyðingar. Fari eyðing gagnanna fram samkvæmt ströngum öryggiskröfum um meðhöndlun og hafi Gagnaeyðing ehf. hlotið vottun NAID, sem séu alþjóðleg samtök fyrirtækja sem bjóði upp á örugga eyðingu trúnaðargagna. Eftir því sem Gagnaeyðing ehf. sé best kunnugt sé það jafnframt eina fyrirtækið hér á landi sem hafi slíka vottun. Gagnaeyðing ehf. hafi notað auðkennið ÖRUGG EYÐING GAGNA markvisst frá árinu 2008, m.a. í kynningarefni og auglýsingum. Á grundvelli framangreindrar notkunar eigi Gagnaeyðing ehf. því vörumerkjarétt til auðkennisins ÖRUGG EYÐING GAGNA.
5. Í bréfi Gagnaeyðingar ehf. kemur fram að kærandi hafi áður með ólögmatum hætti notað vörumerki Gagnaeyðingar ehf., GAGNAEYÐING. Hafi þeirri notkun verið framhaldið til ársins 2015 þegar Gagnaeyðing ehf. hafi krafist þess ítrekað í kjölfar dóms Hæstaréttar frá 7. maí 2015 í máli nr. 690/2014 að notkuninni yrði hætt. Hafi kærandi þá orðið við réttmætum kröfum Gagnaeyðingar ehf. Skömmu síðar hafi komið í ljós að félagið hóf á heimasíðu sinni gamur.is að nýta annað vörumerki og auðkenni Gagnaeyðingar ehf., ÖRUGG EYÐING GAGNA. Gagnaeyðing ehf. hafi sent

stjórnarformanni kæranda tölvupóst hinn 2. október 2016 vegna málsins, en engar athugasemdir eða svör hafi borist. Í kjölfarið hafi Gagnaeyðing ehf. sent bréf til kæranda hinn 19. október 2016 og krafist stöðvunar á notkun vörumerkisins. Því bréfi hafi hvorki verið svarað né hafi kærandi látið af notkun sinni á vörumerki Gagnaeyðingar ehf.

6. Gagnaeyðing ehf. líti svo á að með notkuninni hafi kærandi 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 ehf. 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 ehf. noti með fullum rétti. Gagnaeyðing ehf. hafi öðlast vörumerkjavernd á vörumerkinu ÖRUGG EYÐING GAGNA með mikilli og markvissri notkun.
7. Í erindi Gagnaeyðingar ehf. er rakið að notkun merkisins hafi hafist á árinu 1998 þegar það hafi verið notað í útvarpsauglýsingu. Á árinu 2006 hafi Gagnaeyðing ehf. byrjað að nota verðlista þar sem merkið komi fram. Frá árinu 2008 hafi merkið síðan verið notað með markvissum hætti. Fram til ársins 2010 hafi félagið auglýst aðallega í útvarpi en á síðari árum hafi félagið nýtt sér prentmiðla í auknum mæli. Á fylgiskjölum með kvörtuninni kemur fram að vörumerkið hafi verið lesið yfir 1000 sinnum í útvarpi frá árinu 2008. Gagnaeyðing ehf. telji rétt sinn til notkunar merkisins því tvímælalaust ríkari heldur en rétt kæranda þar sem Gagnaeyðing ehf. hafi stofnað til vörumerkjaréttar yfir auðkenninu með langvarandi notkun, sbr. 1. tl. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Fullkomin samsvörin sé milli vörumerkis fyrirtækisins og þess auðkennis sem kærandi noti, enda um að ræða sömu setningu. Notkunin eigi sér einnig stað á sama markaðssvæði og sé beint til sama markhóps og notkun Gagnaeyðingar ehf. Telji Gagnaeyðing ehf. að kærandi nýti sér með ólögum hætti viðskiptavild félagsins sér til hagsbóta en hana hafi Gagnaeyðing ehf. áunnið sér með áralangri notkun á vörumerkinu, allt frá árinu 2008.
8. Öll framangreind rök hnígi til þess að notkun kæranda á vörumerkinu ÖRUGG EYÐING GAGNA sé til tjóns fyrir Gagnaeyðingu ehf. Fyrirtækið hafi eytt talsverðum fjármunum í að ávinna vörumerki sínu, ÖRUGG EYÐING GAGNA, viðskiptavild. Það telji að mikil ruglingshætta sé fyrir hendi vegna notkunar kæranda 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 ehf. þegar þeir eigi viðskipti við kæranda. Gagnaeyðing ehf. sé 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 ehf. hafi stuðlað að með því að ávinna merkinu markaðsfestu. Samkvæmt framangreindum rökum telji Gagnaeyðing ehf. að ljóst sé að notkunin fari í bága við ákvæði laga nr. 57/2005.
9. Erindi Gagnaeyðingar ehf. var sent kæranda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 14. júní 2017. Svar kæranda barst Neytendastofu með bréfi, dags. 22. júní 2017. Kærandi hafnar þar kvörtun Gagnaeyðingar ehf. og bendir á að ekki sé um eiginlegt vörumerki að ræða. Gagnaeyðing ehf. hafi sótt um vörumerkjavernd fyrir vörumerkið ÖRUGG EYÐING GAGNA með umsókn til

Einkaleyfastofunnar 27. febrúar 2013. Hafi umræddri umsókn hafi verið hafnað. Sé því ljóst að Gagnaeyðing ehf. eigi ekki neinn vörumerkjarétt yfir setningunni „örugg eyðing gagna“.

10. Kærandi segir það rétt að fyrirtækið hafi ekki svarað umleitunum Gagnaeyðingar ehf. Sé 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 gerð að útskýra fyrir viðskiptavinum sínum hvaða þjónustu og hvernig þjónustu boðið sé upp á. Því sé hafnað að Gagnaeyðing ehf. eigi vörumerkjarétt á orðunum ÖRUGG EYÐING GAGNA, enda hafi umsókn Gagnaeyðingar um vörumerkjarétt verið hafnað. Líkt og komi fram í lögum um vörumerki, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997, 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 ehf. hafi ekki fengið vörumerkjavernd vegna umræddra orða, enda sé um að ræða lýsandi orðasamband á þeirri þjónustu sem Gagnaeyðing ehf. hyggist veita og engan veginn til að aðgreina Gagnaeyðingu ehf. frá öðrum þjónustuaðilum á sama markaði með sömu eða svipaða þjónustu. Þvert á móti sé Gagnaeyðing ehf. að reyna að bola keppinautum sínum út af markaðinum með hjálp Neytendastofu og Einkaleyfastofunnar.
11. Því sé hafnað að kærandi hafi með ólögmatum hætti notað vörumerkið GAGNAEYÐING fram til ársins 2015 og að Gagnaeyðing ehf. hafi fengið vörumerkjavernd fyrir merkið á grundvelli markaðsfestu árið 2016. Notkunin á orðinu „gagnaeyðing“ sé óumflýjanleg til að geta kynnt ákveðna þjónustu á sviði gagnaeyðingar, sem sé orðin nauðsynlegur hluti nútímapjódfélags. Notkun félagsins á orðinu hafi verið nauðsynlegur og ófrávíkjanlegur hluti þess að kynna þjónustu félagsins. Ekkert af því sem kærandi hafi gert hafi verið til þess að valda ruglingi eða á annan hátt trufla samkeppni. Því fari fjarri og hafni félagið öllum málflutningi á þá leið. Fyrirtækið 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 kærandi hafi notað umrætt orðasamband til að lýsa þjónustu fyrirtækisins og hafi gert það án þess að Gagnaeyðing ehf. eigi þar nokkurn hlut að máli. Kærandi hafi ekki borið sig saman við Gagnaeyðingu ehf. eða minnst á félagið á nokkurn hátt, þannig að það gæti valdið ruglingi. 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. Þrátt fyrir mikla notkun Gagnaeyðingar ehf. á orðunum geti það ekki eitt og sér leitt til vörumerkjaverndar, enda þurfi meira til og vörumerkið megi ekki vera lýsandi og almennt.
12. Bréf kæranda var sent Gagnaeyðingu ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 28. júní 2017. Svar barst með bréfi, dags. 10. ágúst 2017. Í bréfinu segir að í athugasemdum kæranda virðist byggt á því að Gagnaeyðing ehf. hafi ekki öðlast vörumerkjarétt á merkinu ÖRUGG EYÐING GAGNA þar sem umsókn félagsins um skráningu vörumerkisins hafi verið hafnað árið 2013. Ástæður höfnunarinnar hafi verið þær að merkið ÖRUGG EYÐING GAGNA hafi á því tímabili notkunar sem um ræddi ekki verið 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 ehf. sýndi fram á fram til ársins 2013. Frá þessum tíma séu liðin fjögur ár og hafi notkun á því tímabili verið samfelld.

13. Að mati Gagnaeyðingar ehf. 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 ehf. 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 ehf. telji þannig að með áframhaldandi notkun merkisins hafi það öðlast vörumerkjavernd samkvæmt 2. mgr. 13. gr. laganna. Þrátt fyrir að félagið hafi ekki látið reyna aftur á skráningarhæfi merkisins telji það að merkið myndi fást skráð nú, yrði sótt um það að nýju. Sé kæranda því óheimil sú notkun vörumerkisins sem birtist á heimasíðu félagsins í lok árs 2016.
14. Gagnaeyðing ehf. bendi m.a. á dóm Hæstaréttar frá 7. maí 2015 nr. 690/2014 í máli félagsins gegn Péttri Axel Valgeirssyni, en þar hafi Péttri Axel verið bönnuð notkun vörumerkisins GAGNAEYÐING í auðkenninu „Gagnaeyðing Norðurlands“. Í forsendum niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur hafi staðfest, 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 öðlist sérkenni við notkun. Við úrlausn þess hafi m.a. verið litið til þess hvort umtalsverður hluti þeirra sem áhuga kynnu að hafa á að notfæra sér þjónustuna gætu tengt hana við auðkenni sem sá, er þjónustuna veitir, noti í starfsemi sinni. Hafi komið fram í dómi réttarins að Gagnaeyðing ehf. hafi lagt fram ýmis gögn sem sýndu fram á kynningu á fyrirtækinu og notkun á nafninu í fjölmiðlum. Hafi dómurinn talið að starfsemi Gagnaeyðingar ehf. væri orðin þekkt meðal talsverðs hluta þeirra sem líklegir væru til að nýta sér þjónustuna á þessu sviði. Hafi því verið talið að orðmerkið GAGNAEYÐING hefði öðlast slíkt sérkenni að það væri hæft til skráningar.
15. Gagnaeyðing ehf. 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 fyrirtækið á að ef vörumerkinu sé slegið inn í leitarvél Google bendi nánast allar niðurstöður til notkunar Gagnaeyðingar ehf. á vörumerkinu. Hið sama megi segja ef vörumerkinu sé slegið inn í leitarvél Microsoft, bing.com. Engar niðurstöður bendi hins vegar til notkunar kæranda á vörumerkinu. Öðrum málsástæðum í bréfi kæranda sé hafnað. Þannig sé því mótmælt að félagið hafi ekki möguleika á því að nota í markaðssetningu sinni önnur orð eða orðasamsetningar sem væru 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 ehf. sé notkun kæranda til þess fallin að nýta markaðssetningu Gagnaeyðingar ehf. og því mikil hætta á að notendur þjónustu Gagnaeyðingar ehf. telji að einhvers konar samstarf eigi sér stað milli Gagnaeyðingar ehf. og kæranda, sem sé ekki tilfellið.

16. Gagnaeyðing ehf. 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 hafi jöfnum höndum verið vísað til 15. gr. a. og 14. gr. sömu laga en það ákvæði lúti að því að bannað sé að beita ólögum 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 ehf. teldist ekki eiga óyggjandi vörumerkjarétt til merkisins sé háttsemi kæranda allt að einu ólögum 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 ehf., sem hafi notað umrætt auðkenni í áráraðir eins og margoft hafi komið fram. Megi m.a. vísa til ákvörðunar Neytendastofu nr. 51/2010 varðandi notkun Sohosólar ehf. á heitinu Smarter.
17. Varðandi gæði þjónustunnar sé vísað til vottunar alþjóðlegu samtakanna NAID, sem Gagnaeyðing ehf. sé aðili að, sbr. umfjöllun í fyrra bréfi. Um fordæmi fyrir því að auðkenni, sem njóti ekki vörumerkjaréttar sökum þess að ekki hafi verið skilyrði til skráningar þess sem vörumerki, njóti verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé 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 hótel 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 kæranda óheimil notkun framangreinds merkis og séu áður fram settar kröfur ítrekaðar.
18. Bréf Gagnaeyðingar ehf. var sent kæranda 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 áréttta svo afdráttarlaust sé að kærandi byggji 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 ehf. virðist sem þetta sé ekki ljóst. Gagnaeyðing ehf. hafi sótt um vörumerkjavernd fyrir orðasambandið, 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 Gagnaeyðingar ehf., 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 samkvæmt 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. Skilyrðið 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 hafi fjallað m.a. um mat á sérkenni, þ.m.t. svonefndan DOUBLEMINT dóm, þar sem lýst sé þremur

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 eigi að auðkenna.

19. 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 verið ljóst að orðasambandið væri lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Um það hvort merkið hefði öðlast sérkenni við notkun, hafi nefndin litið til framlagðra gagna. Hafi nefndin vísað til þess að dómaframkvæmd Evrópudómstólsins sýndi að mikið þyrfti til svo merki gæti öðlast sérkenni við notkun. Hefði nefndin talið 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. Varðandi þá málsástæðu, að vörumerkið yrði metið út frá sérreglum um skráningu slagorða, hefði nefndin sagt að samkvæmt 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. Hafi nefndin talið að orðasambandið ÖRUGG EYÐING GAGNA uppfyllti ekki þær kröfur og því hafnað beiðninni um skráningu.
20. Að öllu ofangreindu virtu megi vera ljóst að orðasambandið 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 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 það. Að öðru leyti en þegar hafi verið rakið hafni kærandi með öllu kvörtun Gagnaeyðingar ehf.
21. Bréf kæranda var sent Gagnaeyðingu ehf. 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.
22. Neytendastofu barst bréf Gagnaeyðingar ehf., dags. 26. október 2017, þar sem fram komu frekari athugasemdir vegna málsins. Í bréfinu segir að í bréfi kæranda, dags. 17. ágúst 2017, sé fjallað um úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkamála frá 6. maí 2015 í máli Gagnaeyðingar ehf. nr. 14/2014 en það mál varði sama vörumerki og sé til meðferðar hjá Neytendastofu. 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 kæranda sé ekki vikið að því atriði.

23. Í málum þar sem fjallað hafi verið um þetta atriði hafi í nokkrum tilvikum verið um að ræða mjög langvarandi notkun. Þannig hafi vörumerki Gagnaeyðingar ehf., 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 tilfelli Gagnaeyðingar ehf. 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 byrjuð fyrir umrætt tímamark.
24. Þeirri fullyrðingu í bréfi kæranda, að vörumerki Gagnaeyðingar ehf. muni aldrei öðlast skráningarhæfi, sé mótmælt. Þvert á móti telji Gagnaeyðing ehf., með vísun til þeirra fordæma sem rakin séu að framan, að merkið hafi nú öðlast skráningarhæfi. Að auki byggi félagið kröfu sína, eins og rökstutt hafi verið í fyrri bréfum, á lögum nr. 57/2005. Hljóti því að verða að taka kröfur félagsins til greina.
25. Bréf Gagnaeyðingar ehf. var sent kæranda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 30. október 2017. Í bréfinu kom fram að ef ekki bærist svar innan tíu daga teldi Neytendastofa gagnaöflun lokið. Ekkert svar barst Neytendastofu.

ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU

26. Í niðurstöðukafla hinnar kærðu ákvörðunar er rakið að málið varði kvörtun Gagnaeyðingar ehf. vegna notkunar kæranda á auðkenninu ÖRUGG EYÐING GAGNA. Fram kemur að Gagnaeyðing ehf. telji kæranda hafa brotið gegn ákvæðum 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu með notkun auðkennisins. Gagnaeyðing ehf. 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 ehf. mótmæli því að kærandi hafi ekki möguleika á því að nota í markaðssetningu sinni önnur orð eða orðasamsetningar sem væru lýsandi fyrir þjónustu félagsins en ÖRUGG EYÐING GAGNA. Þess sé krafist að Neytendastofa banni kæranda notkun vörumerkisins í atvinnustarfsemi sinni að viðlögðum dagsektum.

27. Kærandi mótmæli því að notkun félagsins á auðkenninu ÖRUGG EYÐING GAGNA brjóti gegn ákvæðum 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Félagið bendi á að Gagnaeyðing ehf. hafi sótt um vernd fyrir vörumerkið með umsókn til Einkaleyfastofunnar sem hafi verið hafnað. Megi vera ljóst að orðasambandið hafi ekki vörumerkjarétt og muni ekki fá vörumerkjarétt, þar sem það uppfylli hvorki nú né síðar áskilnað laga nr. 45/1997 um sérgreiningu. Þá megj 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.
28. Í hinni kærðu ákvörðun eru rakin ákvæði 5., 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Kemst Neytendastofa að þeirri niðurstöðu að slagorð fyrirtækja geti almennt notið verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005, enda geti þau líkt og önnur auðkenni verið til þess fallin að greina vöru eða þjónustu fyrirtækis frá öðrum. Það sé meginregla að auðkenni verði að hafa tiltekin sérkenni til þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Sú meginregla sé ekki fortakslaus en mat á því hvort víkja megj frá skilyrðinu um sérkenni auðkennis fari eftir atvikum hverju sinni. Við það mat beri meðal annars að líta til markaðsfestu og stærðar markaðar. Þá geti sérkennalaus einkenni í undantekningartilvikum áunnið sér sérkenni fyrir notkun.
29. Neytendastofa vísar til þess að Gagnaeyðing ehf. og kærandi sinni bæði þeirri þjónustu að eyða gögnum fyrir viðskiptavinum og séu keppinautar á sama markaði. Auðkennið ÖRUGG EYÐING GAGNA skorti sérkenni sem slíkt, enda lýsi það einungis þeirri þjónustu sem sé veitt. Við mat á því hvort auðkennið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun beri þó m.a. að líta til markaðsfestu þess. Notkun auðkennisins hafi hafist árið 1998 og m.a. verið í verðlista á árinu 2006. Gögn málsins beri með sér markvissa og umfangsmikla notkun auðkennisins í markaðssetningu Gagnaeyðingar ehf. allt frá árinu 2008 í ýmsum fjölmiðlum. Auðkennið hafi verið notað í markaðssetningu fyrirtækisins í dagblöðum, tímaritum, útvarpi, fjölpósti, á vefsíðum og fleira. Neytendastofa telji auðkennið hafa öðlast markaðsfestu með markaðssetningu Gagnaeyðingar ehf. og beri því að veita slagorðinu vernd samkvæmt ákvæðinu. Að mati Neytendastofu feli notkun kæranda á auðkenninu í sér villandi upplýsingagjöf sem sé til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn þjónustu. Með vísan til framangreinds telji Neytendastofa að kærandi hafi brotið gegn 14. 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 sé kæranda bönnuð notkun auðkennisins. Bannið taki gildi við birtingu ákvörðunarinnar. Neytendastofa telji að svo komnu máli ekki tilefni til álagningar stjórnvaldssektar en verði ekki farið að banni stofnunarinnar megj búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005.

RÖKSTUDNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR NEYTENDASTOFU

30. Í kæru, dags. 18. júlí 2018, er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi. Auk þess að áréttu þau sjónarmið sem fram komu við meðferð málsins hjá Neytendastofu hafnar kærandi því að notkun hans á auðkenninu ÖRUGG EYÐING GAGNA brjóti í bága við 14. gr. laga nr. 57/2005. Vísar kærandi til þess að hann noti orðasambandið til að lýsa einni af mörgum þjónustum sem hann bjóði í úrgangs- og umhverfismálum. Sú notkun sé ekki til neins annars fallin en að lýsa þeirri þjónustu sem boðið sé upp á, sem og margir aðrir keppinautar á sama markaði bjóði upp á. Hið umdeilda auðkenni njóti ekki vörumerkjaverndar, enda hafi slíkri umsókn verið hafnað þar sem orðasambandið sé of lýsandi til að hljóta vernd. Ekki sé hægt að tala um neina viðbótarvernd á orðasambandinu. Tilvísun Neytendastofu til þess að umrætt lagaákvæði veiti vörumerkjum viðbótarvernd sé því hafnað sem röngum.
31. Að því er varði þá afstöðu Neytendastofu að auðkennið njóti markaðsfestu í notkun Gagnaeyðingar ehf. árétti kærandi að hann sé sammála því að það sé sérkennalaust og uppfylli ekki skilyrði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sem slíkt. Með vísan til meginreglu um skilyrði þess að auðkenni verði að hafa sérkenni eigi því að hafna kröfum Gagnaeyðingar ehf. Kærandi sé því ósammála að auðkennið hafi fengið markaðsfestu. Hið rétta sé að Gagnaeyðing ehf. sé ekki fyrst til að nota orðasambandið ÖRUGG EYÐING GAGNA. Fyrsta fyrirtækið til að nota orðasambandið hafi verið Gagnageymslan ehf., sem stofnuð hafi verið árið 1996, og sérhæfi sig í „Skjalageymsla og örugg eyðing gagna“, líkt og segi á heimasíðu fyrirtækisins. Fyrirtækið auglýsi sig ekki en hafi frá upphafi gefið sig út fyrir að eyða gögnum með öruggum hætti. Fjöldi annarra fyrirtækja bjóði upp á örugga eyðingu gagna ef leitað sé að orðasambandinu á leitarvélum á netinu.
32. Auglýsingar í fjölmiðlum frá árinu 2008 geri það ekki að verkum að orðasambandið verði að auðkenni sem hafi markaðsfestu. Orðmerkið hafi verið notað af fjölda fyrirtækja um árabíl og verði ekki eignað einu fyrirtæki. Um sé að ræða almenna þjónustu sem fjöldi fyrirtækja bjóði og hafi boðið í mörg ár. Eftirspurn eftir öruggri eyðingu gagna hafi aukist, enda hafi verið lögfestar reglur hér á landi sem leggi þær kröfur á stofnanir og fyrirtæki að eyða gögnum með öruggum og sannanlegum hætti. Megi í þessu samhengi helst nefna nýja löggjöf um persónuvernd sem kveði á um réttinn til að gleymast. Í þessu samhengi sé mikilvægt að hafa samkeppnissjónarmið í huga. Ákvörðun Neytendastofu komi í veg fyrir samkeppni á markaði fyrir örugga eyðingu gagna.
33. Með bréfi, dags. 2. ágúst 2018, óskaði áfrýjunarnefndin eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Svar barst með greinargerð, dags. 21. ágúst 2018. Þar er vísað til þess að kærandi hafni því að orðasambandið ÖRYGG EYÐING GAGNA geti notið vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar í vörumerkjaskrá. Neytendastofa bendir á að undir skilgreininguna á auðkenni í skilningi 15. gr. a. falli öll heiti og firmanöfn, vörumerki, verslunarmerki, lén, umbúðir eða hvaðeina sem yfirhöfuð er til þess fallið að greina vöru eða þjónustu fyrirtækis frá öðrum. Réttur til slíkra auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum nr. 45/1997 um

vörumerki, en ákvæðið einskorðist ekki eingöngu við auðkenni af því tagi. Vernd firmanafna og vörumerkja á grundvelli sérlaga sé háð ýmsum skilyrðum og nái því ekki alltaf nógu langt. Ákvæði 15. gr. a. sé því ætlað að vera til fyllingar vörumerkjavernd. Jafnvel þótt auðkenni njóti ekki verndar á grundvelli tiltekinna sérlaga leiði slíkt ekki til þess að auðkennið njóti ekki verndar á grundvelli 15. gr. a.

34. Neytendastofa bendi á að það eitt og sér ráði ekki úrslitum fyrir niðurstöðu í málinu að ekki hafi verið fallist á skráningu vörumerkisins ÖRUGG EYÐING GAGNA í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 14/2014. Þvert á móti hafi farið fram heildarmat á grundvelli 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og á grundvelli þeirra gagna sem lögð hafi verið fram um notkun auðkennisins. Eins og komi fram í hinni kærðu ákvörðun hafi annars sérkennalaus auðkenni öðlast vernd samkvæmt ákvæðinu á grundvelli notkunar. Í vörumerkjarétti sé viðurkennt að annars sérkennalaus slagorð geti öðlast sérkenni fyrir notkun, jafnvel þótt þau lýsi eiginleikum vörunnar eða þjónustunnar sem um ræðir. Neytendastofa vísi í þessu samhengi til sjónarmiða úr dönskum vörumerkjarétti.
35. Við mat á því hvort ruglingshætta sé fyrir hendi verði meðal annars litið til víxlverkunar tveggja þátta. Annars vegar sé tekið mið af hljóð- og sjónlíkingu auðkennanna og hins vegar af starfsemi, tilgangi og markhópi fyrirtækja hverju sinni. Eftir því sem auðkenni aðila séu líkari, því minni kröfur séu gerðar til skyldleika starfseminnar og öfugt. Sama eða svipað starfssvið fyrirtækja hafi því samskonar áhrif og vöru- og þjónustutegundir í vörumerkjarétti. Þá skipti einnig máli hvernig notkun auðkennanna á markaði sé háttáð. Niðurstaðan ráðist af heildarmati hverju sinni. Neytendastofa bendi á að kærandi hafi ekki lagt fram nein gögn um notkun annarra fyrirtækja á slagorðinu og að slík gögn hafi ekki legið fyrir við úrlausn málsins hjá Neytendastofu. Í öllu falli skipti notkun annarra fyrirtækja á slagorðinu í sjálfu sér ekki höfuðmáli við úrlausn þessa máls, enda fari alltaf fram heildarmat á notkun auðkenna á markaði í hverju máli fyrir sig.
36. Neytendastofa bendi á að samkvæmt gögnum málsins hafi Gagnaeyðing ehf. fyrst notað auðkennið í auglýsingu hjá Ríkisútvarpinu ohf. árið 1998. Engin gögn styðji þau rök kæranda að Gagnageymslan ehf. hafi verið fyrsta fyrirtækið til þess að nota auðkennið. Að því er varði athugasemdir kæranda um takmörkun á samkeppni sé bent á að 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé meðal annars ætlað veita fyrirtækjum sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni þeirra á þann hátt að villst verði á. Markmið ákvæðisins sé ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. t.d. Hrd. 538/2012 (Hótel Keflavík). Vernd auðkenna skekki því ekki samkeppni líkt og kærandi haldi fram heldur þvert á móti stuðli að henni.
37. Með bréfi, dags. 3. september 2018, var kæranda gefinn kostur á að gera athugasemdir við greinargerð Neytendastofu. Svar barst með bréfi, dags. 25. september 2018. Auk þess að árétta

fyrri sjónarmið bendir kærandi í bréfinu á ýmsa dóma, úrskurði og fræðiskrif þar sem vikið hefur verið að auðkennum sem talist hafa of almenn til að njóta vörumerkjaverndar.

38. Með bréfi áfrýjunarnefndarinnar til Gagnaeyðingar ehf., dags. 25. september 2018, var félaginu boðið að koma að athugasemdum sínum við fram komna kæru og veittur tveggja vikna frestur í því skyni. Ekkert svar barst frá félaginu.

NIÐURSTAÐA

39. Í máli þessu leitar kærandi endurskoðunar á þeirri ákvörðun Neytendastofu að kærandi hafi með notkun á auðkenninu ÖRUGG EYÐING GAGNA í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn ákvæðum 14. og 15. gr. a. sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Með hinni kærðu ákvörðun var kæranda bönnuð notkun auðkennisins með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005. Komst Neytendastofa að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að umrætt orðasamband væri almennt og skorti sérkenni hefði markviss og umfangsmikil notkun Gagnaeyðingar ehf. frá árinu 2008 skapað því markaðsfestu. Bæri því að veita orðasambandinu vernd samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Notkun kæranda á auðkenninu væri til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn þjónustu og færi gegn fyrrgreindu ákvæði. Af hálfu kæranda er vísað til þess að umrætt orðasamband sé of almennt og lýsandi til að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og að það hafi ekki fengist skráð sem vörumerki.
40. Samkvæmt 2. málslíð 15. gr. a. laga nr. 57/2005 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. Af lögskýringargögnum með ákvæðinu verður ráðið að ákvæðinu er ætlað að veita fyrirtækjum, sem nota auðkenni í starfsemi sinni, sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eiga út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins er ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum. Vísast um þetta m.a. til dóms Hæstaréttar Íslands 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012.
41. Í framkvæmd hafa dómstólar og áfrýjunarnefndin gengið út frá að merki þurfi að hafa ákveðna sérgreiningareiginleika eða sérkenni til að njóta verndar samkvæmt 15. gr. a., eða forverum þess ákvæðis. Auðkenni þurfi að vera til þess fallið að greina viðkomandi vöru eða þjónustu frá vörum annarra og megi ekki vera lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi. Býr það grundvallarsjónarmið að baki framkvæmd þessari að fyrirtæki sem skrái eða byrji að nota lýsandi auðkenni í þessum skilningi geti ekki hindrað samkeppnisaðila sína í að koma á framfæri einföldum upplýsingum um eðli þeirrar vöru eða þjónustu sem þeir bjóði. Í framkvæmd áfrýjunarnefndarinnar hefur umrætt sjónarmið meðal annars komið fram í úrskurðum hennar 8. október 2015 (22/2015), 29. apríl 2015 (18/2014), 14. janúar 2014 (1/2013) og 24. mars 2011 (1/2011). Á hinn bóginn kunni orð sem að öllu jöfnu teljist almennt

eða lýsandi að njóta verndar séu þau sett fram í tilteknu samhengi eða ef þau, sem sérstakt auðkenni, hafi fest sig í sessi á viðkomandi markaði.

42. Af gögnum málsins verður ráðið að Gagnaeyðing ehf. hafi á árinu 1998 notað orðasambandið í markaðsstarfsemi sinni og einnig á árinu 2006. Frá og með árinu 2008 hafi slík notkun verið markviss. Fyrir liggur úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda frá 6. maí 2015 í máli nr. 14/2014 vegna ákvörðunar Einkaleyfastofunnar um að hafna Gagnaeyðingu ehf. um skráningu orðasambandsins ÖRUGG EYÐING GAGNA sem vörumerki. Með úrskurðinum var niðurstaða Einkaleyfastofunnar staðfest með vísan til þess að orðasambandið væri lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og skorti sérkenni. Hafði nefndin hliðsjón af sjónarmiðum úr evrópskum vörumerkjaretti, þ.e. hvort það væri líklegt að orðasambandið væri notað sem almenn lýsing á viðkomandi þjónustu eða ekki, hvort orðasambandið væri venjubundin orðanotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu og hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna. Með vísan til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins lagði nefndin til grundvallar að mikið þyrfti til að koma svo sýnt þætti fram á að merki hefði öðlast sérkenni fyrir notkun. Með hliðsjón af framlögðum gögnum var ekki talið að Gagnaeyðing ehf. hefði með notkun sinni á hinu umdeilda orðasambandi skapað því slíka almenna markaðsfestu með samfelldri notkun að það gæti hafa talist hafa áunnið sér sérkenni fyrir notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997.
43. Gagnaeyðing ehf. hefur á hinn bóginn bent á að með dómi Hæstaréttar Íslands frá 7. maí 2015 í máli nr. 690/2014 hafi verið viðurkennt að nafn fyrirtækisins hefði öðlast sérkenni á grundvelli notkunar þess í eigin starfsemi og í fjölmiðlum. Að sama skapi vísar fyrirtækið til dóms Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að Hótel Keflavík ehf. hefði með 25 ára notkun sinni á heitonum „Hótel Keflavík“ og „Hotel Keflavík“ skapað auðkennunum vernd 15. gr. a. laga nr. 57/2005, þótt rétturinn hefði samtímis talið að auðkennin hefðu ekki náð slíkri markaðsfestu að þau nytu verndar laga nr. 45/1997. Þá hefur Gagnaeyðing ehf. vísað til þess að í dómi Hæstaréttar 22. febrúar 2007 í máli nr. 406/2002 hafi verið talið að fyrirtæki sem notaði auðkennið HIGHLANDER í markaðssetningu sinni til níu ára hefði öðlast rétt til vörumerkisins á grundvelli notkunar sinnar. Loks að í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda 11. maí 2006 í máli nr. 30/2004 hafi nefndin komist að þeirri niðurstöðu að auðkennið ÚRVALSVÍSITALA hefði áunnið sér sérkenni á grundvelli 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 með notkun á auðkenninu frá 1. mars 1998 til 4. júní 2002.
44. Ljóst er að orðasambandið EYÐING GAGNA er almennt og lýsandi fyrir þá þjónustu sem hvoru tveggja kærandi og Gagnaeyðing ehf. veita. Af gögnum málsins verður ráðið að sú umrædd þjónusta lýtur að því að fyrirtækin taka við trúnaðargögnum frá viðskiptavinum sínum og eyða þeim í samræmi við tiltekna öryggiskröfur. Með því að skeyta lýsingarorðinu ÖRUGG framan við orðasambandið EYÐING GAGNA er því á almennan hátt lýst mikilvægum eiginleika þeirrar þjónustu sem bæði fyrirtækin bjóða.

45. Þrátt fyrir að Gagnaeyðing ehf. hafi notað hið umdeilda orðasamband á áberandi hátt í markaðsstarfsemi sinni samfellt um tíu ára skeið verður að telja að öryggi starfsemi kæranda og Gagnaeyðingar ehf., er lýtur að eyðingu trúnaðargagna, sé svo mikilvægur eiginleiki þjónustunnar að umrædd notkun Gagnaeyðingar ehf. geti ekki girt fyrir notkun samkeppnisaðila á orðasambandinu. Um er að ræða slagorð sem er að öllu leyti lýsandi fyrir umrædda þjónustu og að því er virðist beinlínis notað í markaðssetningu fyrirtækisins til þess að lýsa þeirri þjónustu sem fyrirtækið býður upp á. Í málinu háttar ekki þannig til að um sé að ræða lýsandi eiginleika þjónustu sem notað sé í heiti, firmanafni eða öðru auðkenni fyrirtækis, heldur orðasamband sem er beinlínis notað og til þess að lýsa tiltekinni þjónustu og gefa til kynna hvað fyrirtækið stendur fyrir. Að því er varðar þá dóma Hæstaréttar Íslands og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda sem Gagnaeyðing ehf. vísar til í málatilbúnaði sínum er til þess að líta að umræddar úrlausnir líta ekki að jafn almennum auðkennum í þeim skilningi að þau vísuðu ekki til jafns mikilvægs almenns eiginleika þeirrar þjónustu sem viðkomandi fyrirtæki buðu til sölu eins og í því máli sem hér er til skoðunar. Þannig varðaði fyrrgreindur dómur Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012 t.d. heiti fyrirtækis en ekki slagorð í auglýsingum fyrirtækisins sem ætlað var að lýsa þeirri þjónustu sem boðið var upp á líkt og hér háttar til. Að því leyti eru umræddar úrlausnir frábrugðnar máli þessu.
46. Með vísan til alls framangreinds verður hin kærða ákvörðun felld úr gildi.

ÚRSKURÐARORÐ:

Hin kærða ákvörðun er felld úr gildi.

Halldóra Þorsteinsdóttir

Áslaug Árnadóttir

Gunnar Páll Baldvinsson