



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 40/2014

## **Notkun á heitinu Activity group og vörumerki**

### **I.**

#### **Erindið**

Með bréfi Skálpa ehf. til Neytendastofu, dags. 30. október 2013, er kvartað yfir notkun Haralds Þórs Grétarssonar Bender á auðkenninu og nafninu Activity Group. Í erindinu kemur fram að Haraldur hafi í febrúar 2006 selt Skálpa ehf. eftirfarandi nöfn: Afþreyingarfélagið, The Activity Group og Activity auk vörumerkis. Með erindinu fylgdi kaupsamningur um félagið auk afrits af reikningi frá Haraldi sem sýnir hvernig hann noti auðkennið. Haraldur hafi hafið notkun á auðkenninu og nafninu Activity Group sem hann hafi látið skrá hjá Firmaskrá Ríkisskattstjóra. Haraldur sé að vinna í farþegaflutningum og ferðaþjónustu eins og Skálpi. Þá sé enginn framburðarmunur á nöfnum þessum og enginn starfsmunur. Haraldur sé því að nýta sér markaðsstarf Skálpa frá árinu 2006 og villa um fyrir starfsfólki hjá erlendum og íslenskum ferðaskrifstofum sem hann selur jeppa- og vélsleðaferðir. Haraldur sé ekki með nein starfsleyfi frá Ferðamálastofu en Skálpi sé með leyfi í gegnum Fjallamenn ehf. og Mountaineers of Iceland. Þá er þess getið að Skálpi eigi og reki lénið og heimasíðuna activity.is. Skálpi krefst þess að Haraldur láti af því að nota auðkennið Activity Group og að hann sæti sektum fyrir brotið.

### **II.**

#### **Málsmeðferð**

##### **1.**

Með bréfi Neytendastofu, dags. 18 nóvember 2013, var Haraldi sent erindi Skálpa til umsagnar. Í bréfinu kemur fram að ekki hafi verið vísað til lagaákvæða en Neytendastofa telji að ákvæði 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, geti átt við um erindið.

Ekkert svar barst Neytendastofu og með bréfi, dags. 4. desember 2013, ítrekaði stofnunin ósk um athugasemdir og skýringar auk þess sem sent var afrit af reikningi sem Skálpa hafði borist en hafði átt að berast Haraldi.



Neytendastofu barst bréf Haralds, dags. 10. janúar 2014, þar sem fram kom að kröfum Skálpa væri hafnað. Framsetning þeirra væri villandi og rangt farið með staðreyndir. Haraldur hafi verið einn eigandi Skálpa við gerð kaupsamnings í febrúar 2006. Með samningi hafi eignir Afþreyingarfélagsins verið keyptar út úr félaginu, nafni þess í kjölfarið verið breytt í Ferðalok ehf. og það félag tekið til gjaldþrotaskipta skömmu síðar. Til hafi staðið að byggja upp Skálpa á grundvelli þess starfs er unnið hafði verið í Afþreyingarfélaginu. Verulegar vanefndir Herberts Haukssonar, núverandi fyrirsvarsmanns Skálpa hafi orðið þess valdandi að samstarfinu hafi verið slitið í júlí 2006 þar sem allar forsendur fyrir samstarfinu hafi verið brostnar.

Í bréfinu kemur jafnframt fram að Haraldur hafi gengið úr samstarfinu og hafi síðan þá rekið eigin ferðaþjónustu og frá árinu 2012 í félaginu Afþreyingarhópurinn ehf. Haraldur sé skráður fyrir firmaheitinu sem og fyrir Activity Group ehf. líkt og skráning í hlutafélagaskrá beri með sér. Fyrirsvarsmönnum Skálpa hafi frá öndverðu verið kunnugt um notkun Afþreyingarhópsins á nafninu Activity Group sem enn fremur sé bein þýðing á nafni félagsins. Félagið hafi byggt upp öflugan rekstur í kringum Activity Group og sé það rangt sem segi í kærnu að Skálpi hafi notast við nafnið allt frá árinu 2006. Með þessu reyni félagið að nýta sér öflugt markaðsstarf Afþreyingarhópsins. Því sé hafnað að Haraldur og félag hans brjóti gegn ákvæðum 15. gr. a laga nr. 57/2005 með því að reka atvinnurekstur undir nafni annars aðila. Þvert á móti sé forsvarsmáður félagsins skráður fyrir firmaheitinu skv. opinberri skráningu í hlutafélagaskrá. Ef eitthvað, þá hafi Skálpi með villandi hætti notast við nafnið og valdið Haraldi tjóni.

## 2.

Með bréfi Neytendastofu dags. 13. janúar 2014, voru Skálpa sendar athugasemdir Haralds til umsagnar.

Neytendastofu bárust athugasemdir Skálpa með bréfi, dags. 3. febrúar 2014. Þar kemur fram að því sé mótmælt sem fram komi í bréfi Haralds að Skálpi hafi ekki notast við heitið The Activity Group frá árinu 2006. Ljóst sé að Haraldur, sem hafi verið einn eigandi Skálpa við gerð kaupsamnings í febrúar 2006, hafi verið kunnugt um að Skálpi keypti nafnið og vörumerkið THE ACTIVITY GROUP sem og lénið activity.is, sbr. 1. gr. kaupsamningsins. Þannig megi vera ljóst að heitið The Activity Group hafi verið í notkun Skálpa frá árinu 2006. Þá sé því alfarið hafnað að kaupsamningurinn hafi fallið úr gildi vegna vanefnda í tengslum við hann, enda hafi honum ekki verið rift og sé því í fullu gildi.

Í bréfinu kemur jafnframt fram að þrátt fyrir að Haraldur sé skráður fyrir firmaheitinu, þá beri Fyrirtækjaskrá að tryggja firmanöfnum sem besta réttarvernd, en í því felist ekki aðeins það, að óheimilt sé að skrá sömu nöfn, heldur skuli einnig forðast að skrá firmanöfn sem eru svo lík að sennilegt megi teljast að þau geti valdið ruglingshættu. Þá beri einnig að hafa í huga að nafnið Activity Group ehf. sé skráð með þeim fyrirvara að það brjóti ekki í bága við rétt annarra til nafnsins og séu stjórnarmenn félagsins skuldbundnir til að hlutast til um



nafnabreytingu komi í ljós við nánari athugun að nafn félagsins fái ekki samrýmst betri rétti annarra. Í því samhengi sé áréttað að rekstrarform félags skipti hér ekki máli heldur eingöngu nafn firmans.

Þau gögn sem Skálpi hafi lagt fram beri með sér að augljós hætta sé fyrir hendi á að neytendur rugli saman þessum auðkennum, enda sé um sama nafn að ræða sem Skálpi hafi keypt árið 2006 og notað samfleytt síðan þá. Um þetta vísist nánar til bæklinga sem Skálpi hafi gefið út sem og upplýsinga á heimasíðu Skálpa þar sem sjá megi að öll rekstrartæki séu merkt The Activity Group.

Að mati Skálpa sé því ljóst að Afþreyingarhópurinn noti nafnið með ólögætum hætti, sbr. 2. mgr. 15. gr. a laga nr. 57/2005. Ákvæðinu sé ætlað að veita fyrirtækjum sem nota auðkenni í starfsemi sinni sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eiga tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. 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. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.

Þá segir í bréfinu að ennfremur sé fyrir hendi ruglingshætta í merkingu 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, þar sem notkun Afþreyingarhópsins á nafninu Activity group ehf. sé til þess fallin að gefa til kynna að rekstur félagsins tengist með einhverjum hætti rekstri Skálpa og geti þannig spillt þeirri viðskiptavild sem Skálpi hefur áunnið sér með vörumerki sínu. Þegar af þessari ástæðu sé Afþreyingarhópnum óheimilt að nota nafnið.

### 3.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 5. febrúar 2014, var óskað skýringa eða athugasemda við bréf Skálpa.

Neytendastofu barst bréf Haralds og Afþreyingarhópsins, dags. 24. febrúar 2014. Í bréfinu segir að líkt og áður hafi komið fram þá hafi Haraldur verið einn eigenda Skálpa en samstarfinu hafi verið slitið vegna verulegra vanefnda Herberts Haukssonar og hafi hvor haldið sína leið. Frá öndverðu hafi Haraldur notast við nafnið Activity Group í kynningarstarf á fyrirtæki sínu án nokkurra athugasemda. Kröfur Skálpa eins og þær séu settar fram í kæru til Neytendastofu séu rangar. Framsetningin sé villandi og rangt sé farið með staðreyndir. Enn fremur hafi Haraldur hvergi haldið því fram að tiltekinn kaupsamningur hafi fallið úr gildi eða hafi verið rift. Þegar Haraldur hafi hins vegar gengið úr Skálpa hafi farið fram uppgjör með aðilum.

Í bréfinu er jafnframt ítrekað að síðan þá hafi Haraldur rekið eigin ferðapjónustu og frá árinu 2012 í félaginu Afþreyingarhópurinn. Haraldur sé skráður fyrir firmaheitinu sem og fyrir Activity Group ehf. líkt og skráning í hlutafélagaskrá beri með sér. Fyrirsvarmönnum Skálpa



hafi frá öndverðu verið kunnugt um notkun Afþreyingarhópsins á nafninu Activity Group sem enn fremur sé bein þýðing á nafni félagsins.

#### 4.

Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 27. mars 2014, var tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið og að þeim yrði tilkynnt ákvörðun stofnunarinnar um leið og hún lægi fyrir. Bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

#### 5.

Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 11. júlí 2014, var tilkynnt að ekki væri búið að ljúka ákvörðun í málinu og væru fyrir séðar frekari tafir á afgreiðslu þess. Stofnunin vonaðist þó eftir að afgreiðslu málsins yrði lokið innan þriggja mánaða.

### III.

#### Niðurstaða

##### 1.

Í máli þessu kvartar Skálpi ehf. yfir notkun Haralds Þórs Grétarssonar Bender og Afþreyingarhópsins ehf., á auðkenninu og nafninu Activity Group. Skálpi hafi keypt nafnið og vörumerkið af Haraldi í febrúar 2006. Haraldur og Afþreyingarhópurinn hafi nú hafið notkun á auðkenninu og nafninu Activity Group sem hann hafi látið skrá hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Haraldur og Afþreyingarhópurinn séu að vinna í farþegaflutningum og ferðaþjónustu eins og Skálpi og því skapist ruglingshætta á milli fyrirtækjanna auk þess sem verið sé að nýta sér viðskiptavild Skálpa. Við meðferð málsins var af hálfu Neytendastofu bent á að ákvæði 5. gr. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu gætu átt við.

Af hálfu Haralds og Afþreyingarhópsins er kröfum Skálpa hafnað. Haraldur hafi verið einn eigenda Skálpa þegar kaupsamningurinn var gerður í febrúar 2006. Í júlímánuði 2006 hafi Haraldur gengið út úr samstarfinu vegna vanefnda Herberts Haukssonar, núverandi fyrirsvarsmanns Skálpa og hafi síðan þá rekið eigin ferðaþjónustu. Frá árinu 2012 hafi ferðaþjónustan verið rekin í félaginu Afþreyingarhópurinn ehf. en Haraldur sé skráður fyrir því firmaheiti sem og fyrir Activity Group ehf. Þá sé rangt sem segi í athugasemdum Skálpa að nafnið hafi verið í notkun Skálpa frá 2006.

##### 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., sem er í V. kafla laganna, 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 glöggt 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.

Báðir aðilar hafa skráð auðkenni sín með þar til bærum hætti. Þannig hefur Skálpi frá gerð kaupsamnings þann 17. febrúar 2006 átt nöfnin The Activity Group, Activity Group, vörumerkið THE ACTIVITY GROUP auk þess sem félagið á og rekur heimasíðuna activity.is. Þá er Afþreyingarhópurinn skráð firma hjá fyrirtækjaskrá með undirheitið Activity Group ehf. og Haraldur eigandi þess. Að mati Neytendastofu kemur ákvæði 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 því til álita í málinu.

### 3.

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 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.

Af hálfu Neytendastofu er fallist á að heitið og auðkennið Activity Group uppfylli framangreind skilyrði þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þrátt fyrir að bæði orðin séu almenn þegar þau standa ein og sér þá sé það mat Neytendastofu að samsetningin sé hvorki almenn né lýsandi fyrir þá þjónustu sem fyrirtækin veita en afþreying er margskonar



og ekki eingöngu bundin við ferðaþjónustu. Þá er óumdeilt að fyrirtækin starfa í samkeppni þar sem báðir aðilar starfa við ferðaþjónustu og telja að notkun gagnaðila á heitinu geti skaðað markaðsstarf þeirra.

Þá er það einnig óumdeilt í málinu að Skálpi keypti heitið auk vörumerkisins af Afþreyingarfélaginu þann 17. febrúar 2006 og að sá samningur hafi ekki fallið úr gildi vegna vanefnda þrátt fyrir að aðilar sammingsins hafi hætt samstarfi sínu. Ekkert hefur komið fram í málinu sem bendir til að Skálpi hafi ekki notað heitið né vörumerkið frá kaupunum en heimasíða Skálpa activity.is hefur að geyma ýmsar upplýsingar um starfsemina og þá þjónustu sem fyrirtækið veitir. Þá hefur ekkert komið fram í málinu sem bendir til að Haraldur eða Afþreyingarhópurinn hafi notað heitið fyrr en við nafnabreytingu á félaginu HG Bender ehf. í firmaskrá sem, samkvæmt bréfi Ríkisskattstjóra, var þann 15. febrúar 2013. Þá var nafni félagsins breytt í Afþreyingarhópurinn ehf. og enska undirheitið skráð Activity Group ehf.

Í ljósi þess að Skálpi keypti heitið og vörumerkið árið 2006 og Haraldur var kunnugt um það mátti Haraldur vera ljóst að skráning hans á enska heitinu Activity Group gæti valdið ruglingi við starfsemi Skálpa einkum í ljósi þess að fyrirtækin eru í samkeppni. Neytendastofa fær því ekki betur séð en að með skráningunni sé Haraldur og Afþreyingarhópurinn að nýta sér viðskiptavild Skálpa og hafa þannig áhrif á eftirspurn eftir þjónustu fyrirtækisins.

Skráning Haralds og Afþreyingarhópsins á enska heitinu Activity Group ehf. og notkun á auðkenninu er því að mati Neytendastofu brot á 5. gr. og 2. málslíð 15. gr. a. laga nr. 57/2005.



#### IV.

#### Ákvörðunarorð:

„Haraldur Þór Grétarsson Bender og Afþreyingarhópurinn ehf., Litlakrika 76, 270 Mosfellsbæ, hafa með skráningu og notkun auðkennisins Activity Group ehf. brotið gegn ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. einnig 5. gr. sömu laga.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Haraldi Þór Grétarssyni Bender og Afþreyingarhópnum ehf. bönnuð öll notkun á heitinu og auðkenninu Activity Group.

Bannið tekur gildi fjórtán dögum frá dagsetningu ákvörðunar þessarar og skal Haraldur Þór Grétarsson Bender innan þess tíma afskrá heitið Activity Group ehf. í firmaskrá Ríkisskattstjóra.

Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir skv. IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 12. september 2014

Tryggvi Axelsson  
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir