



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 16/2017

Auðkennið ÍSFABRIKKAN

I.

Erindið

Með bréfi Nautafélagsins ehf., dags. 7. nóvember 2016, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar Ísfabrickunar, sem rekin er af Gjónu ehf., á auðkenninu ÍSFABRIKKAN.

Í bréfinu gerir Nautafélagið þá kröfu að Neytendastofa ákvarði að Gjóna hafi með notkun auðkennisins ÍSFABRIKKAN brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nánar tiltekið ákvæðum 5. gr., 1. mgr. 8. gr., f. liðar 9. gr. og a. lið. 15. gr. laganna. Nautafélagið gerir jafnframt þá kröfu að Neytendastofa banni Gjónu að nota auðkennið og að því verði gert að láta af allri notkun auðkennisins innan 10 daga frá birtingu ákvörðunar að viðlögðum dagsektum, sbr. 1. mgr. 22. gr. og 23. gr. laga nr. 57/2005.

Óskað sé eftir að málið fái flýtimeðferð þar sem Gjóna notar umrætt auðkenni enn og hafi ekki brugðist við kröfum Nautafélagsins um að hætta notkun þess, og séu miklir hagsmunir í húfi fyrir Nautafélagið. Verði ekki fallist á flýtimeðferð sé þess óskað að málsmeðferð verði hraðað eins og frekast sé unnt.

Nautafélagið sé eigandi vörumerkisins FABRIKKAN sem sé afar þekkt vörumerki á Íslandi. Merkið hafi verið í notkun frá árinu 2009 fyrir rekstur vinsæls veitingastaðar, og síðar einnig fyrir matvæli seld af smásöluaðilum. Vörumerkið FABRIKKAN í eigu Nautafélagsins sé skráð hér á landi sem orðmerki, sbr. skráningar nr. 843/2009, fyrir veitingaþjónustu í flokki 43, og nr. 924/2012, fyrir matvæli í flokkum 29 og 30. Það sé því engum vafa undiropið að Nautafélagið sé lögmætur eigandi merkisins og hafi vörumerkið skapað eigendum þess gríðarlega viðskiptavild.

Nautafélagið eigi skráð fleiri vörumerki sem innihalda orðið FABRIKKAN, þ.e. skráningar nr. 925/2012 HAMBORGARAFABRIKKAN 2010 (orð- og myndmerki), nr. 35/2015 PIZZAFABRIKKAN (orðmerki) og nr. 36/2015 PÍTSAFABRIKKAN (orðmerki).



Þess megi geta að aðili ótengdur Nautafélaginu hafi lagt inn vörumerkjaumsókn fyrir orðmerkið PIZZAFABRIKKAN þann 7. september 2012, sbr. umsókn nr. 2398/2012. Þann 30. nóvember 2012 hafi Einkaleyfastofan hins vegar hafnað skráningu merkisins vegna ruglingshættu við skráningu Nautafélagsins nr. 843/2009 FABRIKKAN. Því sé ljóst að Einkaleyfastofan hafi metið vörumerkið PIZZAFABRIKKAN brjóta gegn fyrri réttindum Nautafélagsins á grundvelli skráninga merkisins FABRIKKAN. Að mati Nautafélagsins myndi Einkaleyfastofan að sama skapi meta ruglingshættu milli merkjanna ÍSFABRIKKAN og FABRIKKAN, og hafna skráningu merkisins ÍSFABRIKKAN ef slík umsókn yrði lögð inn fyrir matvöru og/eða veitingastarfsemi.

Nautafélagið eigi einnig skráð lénið *fabrikkann.is*, skráð 18. ágúst 2009, sem sé í virkri notkun sem aðalsíða veitingastaðar Nautafélagsins.

Nautafélagið hafi hafið notkun merkis síns FABRIKKAN árið 2009 og hafi þá einnig skráð orðmerkið fyrir veitingaþjónustu í flokki 43. Notkun merkisins hafi verið afar umfangsmikil á undanförunum árum, og óumdeilt að þegar vísað sé til „Fabrikkann“ sé um að ræða veitingastað í eigu Nautafélagsins. Eigendur veitingastaðarins, Sigmar Vilhjálmsson og Jóhannes Ásbjörnsson („Simmi og Jói“), séu landsþekktir og hafi verið áberandi í fjölmiðlum um árabil. Umræddur veitingastaður gangi einnig undir nafninu *Hamborgarafabrikkann* eða *Íslenska hamborgarafabrikkann*, en sé yfirleitt í almennri umræðu og markaðsefni þeirra sjálfra stýtt í *Fabrikkann*.

Einnig hafi forskeytið *Fabrikkun*- verið notað á matvöru í smásölu á vegum Nautafélagsins, s.s. *Fabrikkusósa*, sem og á matseðli og í almennri umræðu um veitingar staðarins, s.s. *Fabrikkuborgari*. Vörur frá Nautafélaginu séu m.a. seldar í verslunum Hagkaups og Krónunnar, sem séu staðsettar um allt land, þ.m.t. á Selfossi.

Þær niðurstöður Google leitar sem bundnar séu við Ísland að orðinu *Fabrikkann* á sviði veitingarekstrar vísi allar til veitingarstaðar í eigu Nautafélagsins. Óumdeilt sé að ekki sé rekinn annar veitingastaður á Íslandi undir nafninu *Fabrikkann*. Staðurinn sé einn af vinsælustu veitingastöðum landsins, og hafi verið það veitingahús landsins sem Íslendingar versluðu mest við sumarið 2016.

Einnig sé ljóst að orðið „fabrikka“ sé tökuorð úr dönsku (*fabrik*) og hafi þar merkinguna *verksmiðja*. Orðið sé því frumleg notkun fyrir veitingarekstur, sem styrki sérkenni vörumerkisins.

Í september 2016 hafi Nautafélagið fyrst orðið vart við rekstur staðarins *Ísfabrikkann* í Þrastalundi í Grímsnesi. *Ísfabrikkann* hafi komið fram í auglýsingum fyrir staðinn Þrastalund sem birst hafi oft á undanförunum mánuðum, þar sem m.a. komi fram að börn fái ókeypis ís í *Ísfabrikkunni* í september og nóvember. Auglýst hafi verið margoft í heilsíðuauglýsingum á



undanförnum mánuðum í prentmiðlum með dreifingu á landsvísu, s.s. Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og Fréttatímanum.

Eftir fyrirspurnir til Þrastalundar gegnum Facebook síðu þeirra og auglýst símanúmer, um hverjir væru forsvarsmenn Ísfabrikkunar, hafi fengist upp gefið netfang og símanúmer. Samskiptin varðandi notkun á auðkenninu hafa svo að mestu leyti verið gegnum umrætt netfang og símanúmer.

Nautafélagið hafi svo einnig komist að því að aðilar sem virðist tengdir Gjónu hafa skráð lénið isfabrikkann.is þann 1. júní 2016. Lénið sé ekki í virkri notkun. Eigandi lénsins sé Þak, byggingafélag ehf., Kringlunni 4-6, sem sé með sama heimilisfang og Gjóna. Netfang tengiliðar fyrir lénið sé sama netfang og gefið hafi verið upp af rekstraraðilum Þrastarlundar sem forsvarsaðila fyrir Ísfabrikkuna.

Nautafélagið hafði þann 21. september 2016 haft samband við forsvarsmann Ísfabrikkunnar gegnum uppgefið netfang og með ábyrgðarpósti og bent skriflega á fyrri réttindi sín. Farið hafi verið fram á að látið yrði alfarið af notkun auðkennisins ÍSFABRIKKAN þar sem hún bryti gegn réttindum Nautafélagsins. Þar sem engin svör hafi borist þrátt fyrir ítrekanir hafi verið haft samband við aðilann símleiðis þann 24. október 2016, þar sem hann hafi alfarið vísað á bug nokkrum einkarétti Nautafélagsins til vörumerkisins FABRIKKAN. Ekki hafi verið látið af notkun merkisins og birtist síðast auglýsing fyrir Þrastalund og Ísfabrikkuna 4. nóvember 2016 í heilsíðu auglýsingu í Morgunblaðinu.

Nautafélagið sjái því nú ekki annað fært en að leggja fram kvörtun þessa til Neytendastofu, enda um alvarlegt brot gegn vörumerkjarétti félagsins að ræða.

Í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru og/eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Eigandi vörumerkis hafi því einkarétt á að nota vörumerki sitt hér á landi, sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Af framangreindum ákvæðum leiði að eigandi vörumerkis hafi einkarétt til notkunar auðkennisins og síðari notkun annarra aðila á sambærilegum vörumerkjum sem ruglingi geti valdið sé ólöglegt.

Þegar metið sé hvort að ruglingshætta sé milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru/þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Líkingar milli merkja og vöru- og/eða þjónustulíkingar verði að skoða í því samhengi og sé almenna reglan sú að þeim líkari sem merkin séu, því mun minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. forúrskurð dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen



Handel Bv. en þar segi: „*That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trade marks and between the goods or services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and viceversa.*“

Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja þá beri að líta á heildarmynd merkjanna. Í forúrskurði dómstóls Evrópubandalagsins nr. C-251/95, í máli SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport segi: „*That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.*“

Sérstök athygli sé vakin á því að til að komast hjá því að um ruglingshættu sé að ræða milli tveggja vörumerkja sé ekki nægilegt að nota merki sem til sé og skeyta framan við það orði. Líta verði til þess hvort merki sé tekið upp í heild sinni í annað merki því ef svo sé, séu auknar líkur á ruglingshættu, sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 7/2003, bls.2. Í þessum úrskurði áfrýjunarnefndar hafi verið komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri til staðar á milli vörumerkjanna MAGNUM og KAFFE MAGNUM OPUS. Enda væri það ótæk niðurstaða fyrir vörumerkjaeigendur ef unnt væri að nýta merki þeirra að því gefnu að einu orði væri bætt við. Þá leggi Nautafélagið áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Nautafélagið telji ljóst að framangreind notkun Gjónu á vörumerki sínu sem ráðandi hluta vörumerkisins ÍSFABRIKKAN stangist á við 5. gr., 1. mgr. 8. gr., f. lið 1. mgr. 9. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Auðkennið sé augljóslega notað í atvinnustarfsemi, um sé að ræða skráð vörumerki Nautafélagsins, um sé að ræða þjónustu á sama sviði og því ótvírætt mat Nautafélagsins að notkun Gjónu á auðkenninu sé til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarétt og ábyrgð atvinnurekanda. Þá sé sérstaklega vísað til ákvæðis 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 þar sem vörumerki Nautafélagsins teljist ótvírætt vel þekkt vörumerki hér á landi og enn líklegra en ella að neytendur láti blekkjast og telji tengsl á milli starfsemi Gjónu og Nautafélagsins.

Nautafélagið reki þrjá veitingastaði undir heitinu Fabrikkun, tvo á höfuðborgarsvæðinu og einn á Akureyri. Ekkert sé því til fyrirstöðu að opnaðir verði fleiri staðir í öðrum landshlutum, og neytendur gætu hæglega talið að um útvíkkun starfsemi Nautafélagsins sé að ræða, og að Ísfabrikkun sé fyrirtæki á vegum þeirra. Nautafélagið hafi einnig notað heitið *Hamborgarafabrikkun* í starfsemi sinni, og selji m.a. ís sem eftirrét á veitingastöðum sínum. Um 15% gesta Fabrikkunar kaupir ís eða shake sem eftirrét á veitingastöðum þeirra, og neytendum megi vera ljóst að staðirnir selji ís. Eins ítreki Nautafélagið að Fabrikkuvörur séu seldar í verslunum Hagkaupa og Krónunnar um allt land, m.a. á Selfossi, sem sé næsti þéttbýliskjarni við Þrastalund, í um 10 km fjarlægð.



Að lokum bendi Nautafélagið á að Ísfabrikkann hafi ítrekað birst í prentauglýsingum á vegum Þrastalundar í stórum prentmiðlum sem sé dreift um allt land, s.s. Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og Fréttatímanum. Það sé því ljóst að forsvarsmenn Þrastalundar og Ísfabrikkunnar líti sjálfir á sitt markaðssvæði sem Ísland í heild, eða í öllu falli að það sé mun stærra en einungis nærsveitir Þrastalundar í Grímsnesi. Suðurlandið sé eitt mest sóttu ferðamannasvæði landsins, og ljóst að innlendir ferðamenn á Suðurlandi, þ.m.t. af höfuðborgarsvæðinu, séu einnig markhópur Þrastalundar og Ísfabrikkunnar, en ekki einungis íbúar nærsveita Grímsness.

Í vörumerkjarétti felist einkaréttur á að nota vörumerkið hér á landi, sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar milli tveggja merkja verði að líta til þess hvort merkin séu eins eða lík, hvort notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru og/eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Nautafélagið telji að séu merkin sem hér séu til skoðunar metin með tilliti til ruglingshættu megi strax sjá að merkin séu afar lík þar sem merki Nautafélagsins sé að finna í heild sinni í vörumerki Ísfabrikkunnar.

Forskeytið ÍS- í vörumerki Gjónu veiti merkinu ekki fullnægjandi sérkenni í skilningi vörumerkjaréttarins. Þar sem merkin taki til þjónustu á sama sviði og ótvíræð líkindi séu með merkjunum sé notkun Ísfabrikkunnar á auðkenninu ÍSFABRIKKAN brot gegn vörumerkjarétti Nautafélagsins, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Eins megi nefna að Fabrikkann noti einnig heitið Íslenska Hamborgarafabrikkann, sem ýti enn undir líkindi milli merkja Nautafélagsins og auðkennisins ÍSFABRIKKAN.

Með vísan til ofangreinds sé það mat Nautafélagsins að notkun Gjónu á vörumerki sínu veiti villandi upplýsingar um eignarrétt að auðkenninu ÍSFABRIKKAN og ábyrgð á notkun þess þar sem mikil hætta sé á að neytendur á markaði tengi starfsemi undir vörumerkinu ÍSFABRIKKAN við Nautafélagið. Með notkuninni sé jafnframt verið að skapa óréttmæt tengsl með vörumerki Nautafélagsins og Gjónu og þar með um að ræða brot gegn vörumerkjarétti Nautafélagsins og brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005.

Tilgangur vörumerkja sé fyrst og fremst að gera neytendum kleift að aðgreina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þannig sé vörumerki upprunavísir vörunnar og tengi framleiðanda hennar og neytendur. Í lögum nr. 57/2005 sé að finna almenn siðferðileg viðmið um góða viðskiptahætti og viðmið um þá viðskiptahætti sem fyrirtækjum beri að virða gagnvart neytendum. Notkun Gjónu á vörumerki Nautafélagsins sé gagngert til þess fallin að grafa undan tilgangi vörumerkja þar sem neytendur séu blekkir í þeim tilgangi einum að reynt sé að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti með því að skapa ólögmæt tengsl við vörumerki Nautafélagsins. Allar líkur standa einnig til þess að Einkaleyfastofan myndi hafna skráningu vörumerkisins ÍSFABRIKKAN vegna fyrri skráninga fyrir merkið FABRIKKAN, á sama hátt og skráningu vörumerkisins PIZZAFRABRIKKAN hafi verið hafnað.



Með vísan til alls framangreinds fari Nautafélagið fram á að Gjónu verði meinuð notkun á vörumerkinu FABRIKKAN, hvort sem sé eitt og sér eða sem hluti af lengra orðasambandi, sbr. auðkennið ÍSFABRIKKAN, og að Gjónu verði gert að láta af rekstri veitingastaðar undir heitinu ÍSFABRIKKAN innan 10 daga frá birtingu ákvörðunar að viðlögðum dagsektum, sbr. 23. gr. laga nr. 57/2005.

II. Málsmeðferð

1.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 23. nóvember 2016, til Nautafélagsins var óskað eftir nánari upplýsingum um það að hverjum erindi Nautafélagsins beindist áður en stofnunni væri unnt að senda það til umsagnar. Neytendastofa ítrekaði síðar óskina með bréfi, dags. 21. desember 2016, og tók fram að bærst henni ekki frekari upplýsingar innan tveggja vikna yrði málinu vísað frá meðferð Neytendastofu.

Svar barst með bréfi, dags. 23. desember 2016, þar sem fram kom að erindi Nautafélagsins beindist að Gjónu ehf.

Erindi Nautafélagsins var sent Gjónu til umsagnar með bréfi, dags. 3. janúar 2017. Ekkert svar barst. Neytendastofa ítrekaði ósk um skýringar eða athugasemdir með bréfi, dags. 2. febrúar 2017. Tekið var fram að ef ekki bærst svar innan tíu daga mætti búast við því að tekin yrði ákvörðun í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Ekkert svar barst.

III. Niðurstaða

1.

Mál þetta snýr að kvörtun Nautafélagsins ehf. yfir notkun Gjónu ehf. á auðkenninu ÍSFABRIKKAN. Að mati Nautafélagsins brýtur notkun Gjónu gegn ákvæðum 5. gr., 8. gr., f. liðar 1. mgr. 9. gr., og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, þar sem um er að ræða þjónustu á sama sviði og því sé notkunin til þess fallin að valda ruglingshættu fyrir neytendur og gefa villandi upplýsingar um eignarrétt og ábyrgð atvinnurekanda. Nautafélagið sé eigandi vörumerkisins FABRIKKAN sem sé þekkt vörumerki á Íslandi og hafi verið í notkun síðan árið 2009 fyrir rekstur veitingarstaðar og matvæla. Orðið fabrikka sé tökuorð úr dönsku og hafi þar merkinguna verksmiðja. Slík notkun sé frumleg fyrir veitingarekstur og styrki sérkenni vörumerkisins. Forskeytið „Ís-“, í auðkenni Gjónu veiti merkinu ekki fullnægjandi sérkenni í skilningi vörumerkjaréttar.



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 1. mgr. 8. gr. laga nr. 57/2005 er svohljóðandi:

„Viðskiptahættir eru óréttmætir ef þeir brjóta í bága við góða viðskiptahætti gagnvart neytendum og raska verulega eða eru líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Viðskiptahættir sem brjóta í bága við ákvæði kafla þessa eru alltaf óréttmætir.“

Ákvæðinu er, skv. umfjöllun í greinargerð, ætlað að taka til viðskiptahátta sem hafa áhrif á ákvörðun neytenda um að eiga viðskipti. Við mat á því hvort um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða skv. ákvæðinu er litið til þess hvort háttsemin geri það að verkum að hinn almenni neytandi taki ákvörðun um að eiga viðskipti sem hann hefði ella ekki tekið og raski þar með fjárhagslegum hagsmunum hans eða hafi áhrif á fjárhagslega hegðun.

Í 9. gr. er um það fjallað að viðskiptahættir teljist villandi ef þeir eru líklegir til að blekkja neytendur, t.d. með almennt framsetningu þó gefnar séu upp réttar staðreyndir, eða ef neytendum eru veittar rangar upplýsingar í þeim tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um að eiga viðskipti. Í a.–g. lið málgreinarinnar eru tilgreindar þær röngu upplýsingar sem átt er við. Í f. lið ákvæðisins er fjallað um rangar upplýsingar um:

„f. réttindi, hæfni eða annað sem varðar aðstæður söluaðila eða fulltrúa hans, stöðu hans á markaði, skyldur, vörumerki og önnur hugverkaréttindi, [...]“

Ákvæði 15. gr. a. er svohljóðandi:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.“

Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést 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 notar með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslíð. Þessi málslíður 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.

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. Þá skiptir máli hversu lík viðkomandi auðkenni eru, en þau líkindi hafa síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. 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.

Nautafélagið hefur notað heitin Hamborgarafabrikkann og Fabrikkann í rekstri sínum frá árinu 2009. Nautafélagið hefur skráð FABRIKKAN sem orðmerki, sbr. skráningu nr. 843/2009, og HAMBORGARAFABRIKKAN sem orð- og myndmerki, sbr. skráningu nr. 925/2012 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar. Heitið fabrikkanna í auðkennum Nautafélagsins, skírskotar til danska orðsins „fabrik“ eða „verksmiðju“ í íslenskri þýðingu. Heitin Hamborgarafabrikkann og Fabrikkann, sem Nautafélagið hefur fengið skráð hjá Einkaleyfastofunni fela í sér nægileg sérkenni til þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Gjóna hefur notað auðkennið ÍSFABRIKKAN í rekstri sínum og auglýsingum. Fyrirsvarsmáður félagsins á skráð lénið isfabrikkann.is hjá ISNIC en það er ekki í notkun. Auðkennið er að öðru leyti hvergi skráð.

Ber því að meta hvort notkun Gjónu á auðkenninu ÍSFABRIKKAN feli í sér ruglingshættu við auðkenni Nautafélagsins samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Auðkennið ÍSFABRIKKAN er samsett heiti. Síðari hluti auðkennisins er hið sama og auðkennið FABRIKKAN sem Nautafélagið er eigandi að. Neytendastofa telur að forskeytið Ís- í auðkenni Gjónu greini nokkuð á milli auðkennanna. Þegar litið er til myndmerkja félaganna er ljóst að þau eru ólík, en myndmerki Ísfabrikkunnar er teikning af ís með orðunum „Ísfabrikkann“ á meðan myndmerki Nautafélagsins er í aðalatriðum heitið Íslenska Hamborgarafabrikkann.

Neytendastofa telur að ekki séu slík líkindi með auðkennum Nautafélagsins annars vegar og auðkenni Gjónu hins vegar að það geti valdið ruglingi í skilningi ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þrátt fyrir að fyrirtækin starfi bæði í veitingageiranum geta þau varla talist bjóða vöru



sína og þjónustu á sama markaði. Nautafélagið hefur markaðssett sig sem hamborgarastað á meðan Gjóna virðist einungis selja ís. Þá er sá veigamikli munur á starfsemi aðilanna að fyrrnefnda félagið starfar í Reykjavík og á Akureyri en Gjóna í Þrastarlundi á Selfossi. Enda þótt talið yrði að slík líkindi væru með auðkennunum að ruglingi gæti valdið, girðir sú staðreynd með öllu fyrir að neytendur, sem kunna að ætla að sækja Hamborgarafabrikkuna heim, leggi leið sína fyrir misskilning á Ísfabrikkuna. Að öðru leyti liggur ekkert fyrir í gögnum málsins sem rennt gæti stoðum undir að ruglingshætta sé fyrir hendi.

Með vísan til ofangreinds er það mat Neytendastofu að Gjóna ehf. hafi ekki brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins ÍSFABRIKKAN.

IV. Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 5. maí 2017

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir