



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 25/2020

Auðkennið **FILTERTÆKNI**

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Filtertækni ehf. með bréfi, dags. 16. október 2019, þar sem kvartað var yfir notkun Automatic ehf. á auðkenninu **FILTERTÆKNI**.

Í bréfinu kemur fram að upphaf málsins megi rekja til þess að Filtertækni hafi orðið þess áskynja að leitarorðið „*filtertækni*“ sé tengt við fyrirtækið Automatic í símaskrá á vefsíðunni Já.is. Með öðrum orðum, fái þeir aðilar sem slái upp leitarorðinu upplýsingar um Automatic.

Filtertækni sé eigandi að bifreiðaverkstæðinu Kvikkfix að Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði og hafi verið með firmaheitið **FILTERTÆKNI** skráð frá árinu 1987. Automatic starfi einnig á sviði bifreiðaviðgerða og teljist því í beinni samkeppni við Filtertækni á þeim markaði.

Með tölvupósti, dags 3. október 2019, hafi Filtertækni gert Já.is viðvart um stöðuna. Gerði félagið þá kröfu að úr þessu yrði bætt án tafar og áskildi sér rétt til skaðabóta. Svar hafi borist frá Já.is skömmu síðar, þar hafi m.a. komið fram:

„Varðandi leitarorð hjá Automatic þá leyfum við ekki leitarorð sem er nafn á öðru fyrirtæki nema ef um augljóst almennt nafn er að ræða, t.d. rekstrarvörur, málning o.s.frv. Ég hef upplýst sölustjórann okkar um það og hann mun taka þetta leitarorð út hjá Automatic.“

Samdægurs hafi Já.is breytt skyndilega afstöðu sinni til þessa. Var vísað til þess í tölvupósti frá Já.is að félagið teldi sér ekki skylt að svara spurningum lögmanns Filtertækni og að Já.is myndi ekki aðhafast frekar, að svo stöddu. Sé „*filtertækni*“ því enn skráð leitarorð Automatic.

Filtertækni telji ljóst að skráning þessi hafi leitt til fjárhagslegs tjóns í rekstri fyrirtækisins enda hafi hún eðli málsins samkvæmt valdið misskilningi og ruglingi hjá viðskiptavinum og mögulegum viðskiptavinum Filtertækni.



Það verði að teljast óeðlilegt að samkeppnisaðili kenni sig við keppinaut sinn með þessum hætti og hljóti að vera til þess fallið að hafa áhrif á eftirspurn.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sé að finna almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Filtertækni telji að með skráningu umrædds leitarorðs hafi Automatic brotið gegn ákvæðinu.

Þá byggi Filtertækni á því að með skráningu þessari sé brotið gegn 2. mgr. 6. gr. laganna þar sem um sé að ræða auglýsingu eða viðskiptaaðferð sem sé ósanngjörn gagnvart keppinautum. Í ljósi þess að sérstaklega sé greitt fyrir leitarorðið, sem sérstaklega sé valið af kaupanda þess af hans frumkvæði, verði að telja að um auglýsingu sé að ræða. Einnig megi benda á að ákvæði laganna sem varða auglýsingar takmarkist ekki við auglýsingar í þrengri merkingu, heldur nái þau til allra viðskiptahátta en hugtakið viðskiptahættir séu skilgreindir í 6. tölulíð 3. gr. laga nr. 57/2005 sem „*markaðssetning fyrirtækja eða önnur athöfn, athafnaleysi eða háttarni sem tengist kynningu á vöru eða þjónustu eða viðskiptum með vöru og þjónustu.*“ Ljóst sé og hafið yfir allan vafa að kaup á leitarorði falli þar undir, enda augljóslega gerð í því skyni að koma tilteknu fyrirtæki á framfæri og vekja athygli neytenda á því.

Í 14. gr. framangreindra laga sé lagt bann við því að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki séu brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars. Ljóst sé að skráning þessi geti haft þau áhrif að draga úr eftirspurn eftir þjónustu Filtertækni og skapað rugling. Að sögn Filtertækni hafi það komið fyrir að viðskiptavinir fyrirtækisins hafi leitað eftir þjónustu Automatic fyrir mistök vegna skráningarinnar.

Í 15. gr. a. sömu laga felist almennt bann við því að nota auðkenni sem annar á, þ.m.t. firmanafn. Svo sem áður greini hafi Filtertækni rekið verkstæðið Kvikkfix undir auðkenninu Filtertækni allt frá árinu 1987. Það auðkenni noti félagið í fullum rétti og njóti því verndar ákvæðis 15. gr. a. laganna. Ákvæðinu sé einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu sé litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir starfi á sama markaði. Að mati Filtertækni sé ljóst að notkun Automatic á skráðu firmaheiti félagsins með framangreindum hætti brjóti gegn ákvæði 15. gr. a. laganna.

Til stuðnings kröfu sinni bendi Filtertækni á fordæmi sem finna megi í ákvörðunum Neytendastofu. Megi þar nefna ákvörðun Neytendastofu nr. 48/2011. Í því máli kvartaði Ferðapjónustan Bakkafllöt yfir skráningu Arctic Rafting á heitinu „*Bakkafllöt*“ sem kennileiti í símaskrá Já.is. Niðurstaða málsins var að skráningin hafi skapað verulega ruglingshættu milli fyrirtækjanna, og óeðlilegt væri að umrætt fyrirtæki kenndi sig við lögbýli það sem keppinautur hafði aðsetur. Einnig megi nefna ákvörðun Neytendastofu nr. 20/2019 þar sem niðurstaðan var að Akt ehf. hefði brotið gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005 með notkun á auðkenninu



Ekil sem lykilorð í auglýsingaþjónustu Google, en kvartandi, Ekil ehf., hafði einkarétt á vörumerkinu Ekil og var það skráð orðmerki fyrirtækisins.

Með vísan til alls framangreinds telji Filtertækni skráningu og notkun Automatic á leitarorðinu „*filtertækni*“ brjóta gegn 5. gr., 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og krefst þess að Neytendastofa úrskurði um ólögmati skráningarinnar og notkunarinnar hið fyrsta, leggi bann við þeim og beiti jafnframt hæstu dagsektum, fallist Automatic ekki á kröfu Filtertækni.

II. Málsmeðferð

1.

Erindi Filtertækni var sent Automatic til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags 24. október 2019. Svar barst Neytendastofu með tölvubréfi, dags 29. október 2019. Í bréfinu segir að fyrirtækið telji sig ekki á neinn hátt í samkeppni við hvorki Filtertækni né Kvikkfix. Þá hafi Automatic verið stofnað á grunni BÉBÉ Vöruhúss við sameiningu Filtertæknis, Gæðalakks, Síuvalds og MjallarFriggjar í eitt fyrirtæki. Gamli viðskiptavinir hafi þó margir hverjir haldið áfram að kalla BÉBÉ Vöruhús gamla nafninu, þ.e. Filtertækni. Automatic telji mjög eðlilegt að hugtakið *filtertækni* sé eitt af leitarorðum sem keypt hafi verið af Já.is, enda sé innflutningur og sala á síum og skyldum vörum sérgrein félagsins.

Automatic telji það því gefa auga leið að líkurnar á því að viðskiptavinir, sem slá inn leitarorðið „*filtertækni*“ á Já.is, séu að leita að Automatic, sérfræðingum í síum, en ekki firma sem hefur ekkert með innflutning og þjónustu á síum að gera. Enda fái leitandi upp tvær niðurstöður; Filtertækni og Automatic. Leitandi geti einfaldlega valið í hvorn aðilann hann vilji hringja.

Vakti Automatic athygli á því að Já.is hafi selt félaginu leitarorðið og telji félagið það þ.a.l. vera rétt sinn að nota það út samningstímann.

2.

Bréf Automatic var sent Filtertækni til umsagnar, dags. 4. desember 2019. Svar Filtertækni barst með bréfi, dags. 2. janúar 2020.

Í bréfinu kemur fram að Filtertækni telji að tilvísun Automatic til forsögu félagsins hafi ekkert með umrædda kvörtun að gera og sé til þess fallið að flækja málið. Filtertækni sé fyrirtæki með langa sögu, enda stofnað á núverandi kennitölu árið 1987. Telji Filtertækni það ljóst að nafn fyrirtækisins, þ.e. skráð firmaheiti þess, eigi sér mikla skírskotun til neytenda, allavega á því sviði sem fyrirtækið starfar. Notkun samkeppnisaðila á nafni fyrirtækisins með þeim hætti sem fram hafi komið í kvörtun Filtertækni sé til þess fallin að skaða hagsmuni fyrirtækisins og villa um fyrir neytendum.



Filtertækni hafni því eindregið að Automatic sé ekki í neinni samkeppni við Filtertækni. Félagið hafi flutt síur til landsins í fjöldamörg ár og sé því í beinni samkeppni við Automatic. Þótt innflutningur og sala á síum og skyldum vörum sé partur af aðalstarfsemi Automatic þá veiti það félaginu ekki rétt til að nota nafn á fyrirtæki samkeppnisaðila með þeim hætti sem lýst hafi verið í kvörtun Filtertækni.

Filtertækni telji það verulega ótrúverðugt að halda því fram að neytendur fletti upp orðinu „Filtertækni“, samblöndu af íslensku og erlendu tungumáli, á Já.is þegar þeir séu að leita að síum, t.d. í bifreiðar. Filtertækni sé bersýnilega ekki orð sem neytendur noti almennt séð um síur, heldur fyrst og fremst firmaheiti Filtertækni sem eigi sér áratuga sögu. Þannig sé „Filtertækni“ ekki heldur dæmi um almennt firmaheiti eða almennt orð, eins og t.d. rekstrarvörur, málning, síur (filter) eða álíka. Filtertækni telji sömuleiðis að notagildi leitarorðsins fyrir Automatic sé augljóst og óumdeilt þar sem neytendur fái upp leitarniðurstöðu sem lúti ekki einungis að Filtertækni, heldur einnig Automatic, þegar neytendur fletti upp „Filtertækni“, nafni fyrirtækis með áratuga sögu.

Að endingu telji félagið það ekki skipta máli þótt Já.is hafi selt Automatic leitarorðið „Filtertækni“. Kvörtun Filtertækni snúi að tiltekinni notkun á nafni félagsins, sem sé blekkjandi gagnvart neytendum, og sammingsbundinn réttur Automatic um afmarkaða notkun þess á vefsíðu Já.is veiti Automatic ekki undanþágu frá lögum.

3.

Svarbréf Filtertækni var sent Automatic til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 3. janúar 2020.

Ekkert svar barst.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 30. mars 2020, var Automatic gefin kostur á að koma að skýringum eða athugasemdum vegna bréfs Filtertækni að öðrum kosti yrði málið tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

Ekkert svar barst.

III. Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun Filtertækni ehf. yfir notkun Automatic ehf. á auðkenninu FILTERTÆKNI sem leitarorð í símaskrá vefsíðunnar Já.is. Ef leitarorðið „*filtertækni*“ er slegið upp í símaskrá Já.is birtast bæði fyrirtækin Filtertækni og Automatic. Telur Filtertækni að notkun Automatic á firmaheiti þeirra í símaskrá Já.is sé til þess fallin að villa um fyrir



neytendum. Að mati félagsins brjóti notkunin gegn ákvæðum 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Automatic hafnar því að brotið sé gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 með notkun orðsins „*filtertækni*“ í símaskrá Já.is. Telur Automatic sig ekki vera í samkeppni við Filtertækni þar sem síðarnefnda félagið hafi ekkert með innflutning og þjónustu á síum að gera. Sé það sömuleiðis mat Automatic að þar sem Já.is hafi selt þeim leitarorðið, sé það réttur Automatic að nota það út samningstímann.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Í 2. mgr. 6. gr. laganna segir:

„Auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir skulu ekki vera ósanngjarnar gagnvart keppinautum eða neytendum vegna forms þeirra eða sökum þess að skírskotað er til óviðkomandi mála.“

Í greinargerð með ákvæðinu þegar það kom fyrst fram í lögum segir að upplýsingar sem fram komi í auglýsingum eða öðrum viðskiptaaðferðum geti talist brot á ákvæðinu enda þótt þær séu efnislega réttar og sannar. Í V. kafla laga nr. 57/2005 er fjallað um háttsemi milli fyrirtækja. Í 14. gr. segir:

Í V. kafla laga nr. 57/2005 er fjallað um háttsemi milli fyrirtækja. Þar segir í 14. gr.:

„Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til.“

Fullyrðingar sem fram koma í auglýsingum mega skv. ákvæðinu ekki veita misvísandi, rangar eða villandi upplýsingar gagnvart keppinaut auglýsanda eða stöðu auglýsanda, vöru eða þjónustu hans, gagnvart keppinautum.

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. másl. Þessi málsliður á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

3.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til auðkennisins 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 hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Í málinu liggur fyrir að Filtertækni hefur rekið bílaverkstæðið Kvikkfix undir skráðu firmaheiti félagsins allt frá árinu 1987. Automatic hefur ekki notað auðkennið í sínum rekstri, en hefur hins vegar tengt sig við auðkennið á leitarsíðunni Já.is. Einkaréttarlegur samningur á milli Automatic og Já.is, um notkun Automatic á leitarorðinu „Filtertækni“ í símaskrá á vefsíðu Já.is, leiðir ekki til þess að Automatic eigi tilkall til auðkennisins samkvæmt 15. gr. a laga nr. 57/2005. Er það því mat Neytendastofu að 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 komi til skoðunar vegna notkunar Automatic á auðkenninu FILTERTÆKNI.

Af gögnum málsins er ljóst að Filtertækni starfar við bílaviðgerðir í gegnum verkstæðið Kvikkfix. Þar undir fellur meðal annars innflutningur og umskipti á síum. Automatic starfrækir verslun sem stundar meðal annars sölu á allskyns síum í bifreiðar og þjónustu í kringum síur. Í máli þessu þykir Neytendastofu ljóst að báðir aðilar starfi við innflutning og sölu á síum. Er því nokkur skörun á milli markhópa beggja fyrirtækja í tengslum við umrædda starfsemi þeirra, enda starfa fyrirtækin á sambærilegum markaði.



Auðkennið **FILTERTÆKNI** er skráð firmaheiti Filtertækni. Automatic hefur ekki notað auðkennið **FILTERTÆKNI** í rekstri sínum með öðru móti en sem leitarorð í símaskrá Já.is. Ekki er því að sjá annan tilgang með skráningunni en að tengja Automatic við leitarniðurstöður Filtertækni á vefsíðunni. Orðið filtertækni er ekki skilgreint í íslenskri orðabók, enda samsett úr enska orðinu „filter“ og íslenska orðinu „tækni“. Neytendastofa telur orðið filtertækni ekki vera svo almennt að réttlætt geti notkun Automatic á orðinu í símaskrá Já.is, enda sé orðið ekki hluti af almennri málvenju neytenda þegar átt er við sérfræðinga í síum eða aðra þjónustu með síur.

Að mati Neytendastofu er tenging Automatic við auðkennið **FILTERTÆKNI** í símaskrá Já.is ósanngjörn gagnvart Filtertækni og neytendum þar sem skírskotað er til óviðkomandi mála. Þá er skráningin til þess fallin að valda ruglingi hjá neytendum og hafa áhrif á eftirspurn. Með skráningunni er Automatic að nota auðkenni sem það hefur ekki tilkall til sem leitt getur til þess að villst verði á því og auðkenni Filtertækni. Neytendastofa telur því skráningu Automatic á orðinu „filtertækni“ í símaskrá Já.is vera brot á 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 1. málsl. 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005.

Neytendastofa telur rétt með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 að banna Automatic notkun auðkennisins **FILTERTÆKNI** sem leitarorð á vefsíðunni Já.is.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Automatic ehf., Smiðjuvegi 11, 200 Kópavogi, hefur með notkun auðkennisins **FILTERTÆKNI sem leitarorð á vefsíðunni Já.is, brotið gegn ákvæðum 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 1. málsl. 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.**

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Automatic ehf. bönnuð notkun á auðkenninu **FILTERTÆKNI í símaskrá Já.is. Bannið tekur gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunar. Skal Automatic ehf. innan þess tíma afskrá orðið „filtertækni“ sem leitarorð úr símaskrá Já.is. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005.“**

Neytendastofa, 30. júlí 2020

Þórunn Anna Árnadóttir
forstjóri

Matthildur Sveinsdóttir