



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 19/2012

Skráning og notkun á firmanafninu og vörumerkinu Egill Interior og léninu egillinterior.is

I.

Erindið

Með bréfi, dags. 23. mars 2011, barst Neytendastofu kvörtun Egils Árnasonar ehf. vegna skráningar og notkunar á heitinu Egill Interior ehf. og skráningar á léninu egillinterior.is. Í erindinu er þess krafist að Agli Interior verði gert að hætta allri notkun heitisins, það afmáð úr fyrirtækjaskrá og bönnuð verði notkun á léninu egillinterior.is. Skráningu á firmaheitinu „Egill Interior“ hafi einnig verið andmælt við fyrirtækjaskrá og farið fram á að það sé afmáð úr skránni.

Málavextir séu með þeim hætti að hlutfélagið Gólfefni og hurðir hf., áður Egill Árnason hf., hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta sbr. úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur, dags. 1. apríl 2009. Með kaupsamningi, dags. 21. apríl sama ár, hafi Parketval ehf., nú Egill Árnason ehf., keypt rekstur félagsins af þrotabúinu, þ.m.t. viðskiptavild, vörumerki, lén og viðskiptasambönd tengd rekstri. Í lok mars 2009, nokkrum dögum áður en Egill Árnason hf. hafi verið úrskurðað gjaldþrota undir nafninu Gólfefni og hurðir, stofnaði eigandi og fyrirsvarsmáður þess, Birgir Þórarinsson, nýtt félag með nafninu Egill Árnason ehf. Kunnugt var um þetta við samningsgerðina og var það hluti af samningi aðila að skiptastjóri skyldi þegar í stað hlutast til um að fá nafninu breytt enda bryti það gegn vörumerkjarétti kaupanda. Nafninu hafi þá verið breytt í E. Árnason Interior en eftir andmæli var heitinu enn breytt í Egill Interior. Hafi það heiti verið skráð hjá fyrirtækjaskrá í desember 2009, þrátt fyrir að Egill Árnason ehf. hefði þá þegar, eða í október sama ár, sótt um skráningu vörumerkjanna Egill Árnason Interior og E.Á. Interior hjá Einkaleyfastofu.

Skráningu vörumerkjanna hjá Einkaleyfastofu hafi ekki verið andmælt og fengust þau formlega skráð þann 1. desember 2009. Gildi skráningin frá umsóknardegi 29. október 2009 sbr. vörumerkjaskráningar nr. 911/2009 og 912/2009. Það sé því ljóst af framansögðu að þann 3. desember 2009, þegar firmaheitið Egill Interior ehf. var skráð hjá fyrirtækjaskrá hafði Egill Árnason lögvarðan vörumerkjarétt yfir heitunum Egill Árnason Interior og E.Á. Interior.



Telji Egill Árnason að heitið „Egill Interior“ líkist um of nafni félagsins þar sem um nákvæmlega sama nafn sé að ræða utan þess að Egill Interior sé stytting á Egill Árnason Interior. Þá hafi verið stofnuð heimasíðan egillinterior.is hjá ISNIC auk síðu á Facebook undir heitinu Egill Interior.

Vörumerkjaréttur Egils Árnasonar sé grundvallaður á skráningu í vörumerkjaskrá en fyrirtækið hafi utan framangreindra vörumerkja skráð orðmerkið, Egill Árnason, orð- og myndmerkið E. Árnason og E. Á. sbr. vörumerkjaskráningar nr. 460/2009, 461/2009, 909/2009 og 910/2009. Þá byggji vörumerkjaréttur félagsins auk þess á markaðsfestu til áratuga þar sem fyrirtækið Egill Árnason hafi verið starfrækt í 76 ár undir því heiti og sé enn í rekstri. Á þeim tíma hafi fyrirtækið skapað sér sérstöðu á markaði með gólfefni á Íslandi. Fyrirtækið hafi einnig skráð lénið egillarnason.is frá 3. maí 2000. Merkið sé vel þekkt hér á landi og fyrirsvarsmanni Egils Interior sé vel kunnugt um þessi réttindi þar sem hann sjálfur hafi rekið verslunina um árabil.

Telji Egill Árnason að heitið „Egill Interior“ geti valdið ruglingi hjá viðskiptavinum sínum og telur að notkun heitisins brjóti gegn betri rétti félagsins sem eiganda framangreindra vörumerkja sbr. 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Samkvæmt 1. og 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. getur eigandi vörumerkis bannað notkun annarra á vörumerki þegar notkun vörumerkis tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Við mat á því hvort ruglingshætta skv. 4. gr. vörumerkjalaga sé á milli vörumerkja hefur verið litið til þess að greina þurfi annars vegar hvort til staðar sé sjón eða hljóðlíking og hins vegar vöru- og/eða þjónustulíking. Þegar vörumerki og firmaheiti félagsins sé borið saman við merkið Egill Interior sé ljóst að hljóðlíking sé til staðar, þar sem um nákvæmlega sama nafn sé að ræða að öðru leyti en því að Egill Interior sé stytting á Egill Árnason Interior.

Við mat á sjónrænum áhrifum merkis hafi verið talið að jafnan liggi meiri áhersla á fyrra eða fyrsta orð í orðasambandi en bæði merkin innihalda heitin „Egill“ sem verði að teljast hinn sérkennandi hluti þeirra. Þar sem sérkennandi hluti merkjanna sé sá sami og um sé að ræða samkeppnisaðila á markaði sé hætt við að fólk telji að þarna sé um vörumerki frá sama aðila að ræða og því augljós ruglingshætta á milli heitanna. Talið hafi verið að meginatriði við mat á vöru- og þjónustulíkingu sé hvort viðskiptahópur vörunnar og þjónustunnar telji hana upprunna frá sama aðila. Vegna augljósra líkinda með heitonum sé ótvírætt að viðskiptavinir Egils Árnasonar muni telja að Egill Interior sé tengt félaginu með einhverjum hætti. Þá skipti höfuðmáli í þessu sambandi að Egill Interior hefur sömu atvinnugreinaflokkun (ISAT flokkun) og Egill Árnason (47.52.1 – smásala á járn- og byggingarvörum í sérverslunum). Félagið hyggist því starfa innan sama þrönga markaðar á sviði gólfefna og þjónusta sömu viðskiptavini. Ljóst sé



að þar sem bæði merkjalíking og þjónustulíking sé fyrir hendi séu skilyrði um ruglingshættu, skv. 4. gr. laga nr. 45/1997, til staðar.

Í ljósi mikillar merkja- og þjónustulíkingar telur Egill Árnason að veruleg hættu sé á því að neytendur og viðskiptavinir tengi aðilana saman og því sé um að ræða brot gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í 15. gr.a. fellst að rétturinn til þess að nota eigin auðkenni sé 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. Það eigi einkum við þegar tekið sé mið af því að báðir aðilar séu í viðskiptum með gólfefni, starfi innan þröngs markaðar og þjónusta sömu viðskiptavini.

Fyrirtækið Egill Árnason hafi verið starfrækt undir því heiti í 76 ár og á þeim tíma skapað sér sérstöðu í sölu gólfefna á Íslandi. Keyptur hafi verið rekstur félagsins, vörumerki og viðskiptavild úr þrotabúi þess fyrir tæpum tveim árum og hafi verið unnið þrotlaust að því að reisa við nafn þess og orðspor í íslensku viðskiptalífi. Egill Árnason telji að með því að fyrrum eigandi og stjórnarformaður félagsins hefji á ný rekstur undir svo líku nafni sé vandséð að tilgangurinn sé annar en að nýta sér viðskiptavild félagsins og gott orðspor þess. Skráning á heitinu Egill Interior og notkun þess sé einatt til þess fallin að valda neytendum og birgjum félagsins ruglingi og ljóst sé að heitið hafi verið valið með þeim ásetningi að ná væntanlegum viðskiptavinum Egils Árnasonar til sín enda heitið á engan hátt lýsandi fyrir starfseminu. Í þeirri háttsemi telji Egill Árnason að felist óréttmætir viðskiptahættir enda sé verið að beita aðferðum sem villi um fyrir neytendum og telji þeim trú um að Egill Interior sé einhvers konar framhald eða ný útfærsla á heitinu Egill Árnason.

Þrátt fyrir að verslun undir heitinu „Egill Interior“ hafi ekki verið opnuð telji Egill Árnason að mikil ruglingshætta sé nú þegar fyrir hendi, ekki eingöngu hjá viðskiptavinum heldur einnig birgjum félagsins og fyrirtækjum í pósthjónustu sem hafi ítrekað misskilið heitin á þann veg að um sama fyrirtæki sé að ræða. Sem dæmi þá hafi Íslandspóstur beinlínis breytt viðtakanda úr Egill Árnason í Egill Interior þar sem talið var að um sama fyrirtækið væri að ræða. Þau dæmi sem talin séu upp varði beinan rugling á heitunum en séu þá ótalin þau dæmi sem varða aðeins rugling á heimilisföngum félaganna en einnig sé um að ræða slíkar sendingar.

1. 8. febrúar 2011 - Hraðsending til Egill Interior sem send var til Egils Árnasonar að Suðurlandsbraut 20. Aðspurður taldi bílstjóri að um væri að ræða sama fyrirtækið.
2. 22. febrúar 2011 - Sending frá Apavisa, núverandi birgja Egils Árnasonar sem stíluð var á Egill Interior.
3. 4. mars 2011 - Íslandspóstur breytti viðtakanda póstsendingar úr Egill Árnason í Egill Interior þar sem bögglaeildin taldi að um sama fyrirtæki væri að ræða.



4. 15. mars 2011 - Íslandspóstur breytti viðtakanda póstsendingar úr Egill Árnason í Egill Interior, sama skýring og í tölul. 3.

Ofangreind dæmi sýni fram á að neytendur, birgjar og pósthjónustur hafi ruglast á Agli Árnasyni og Agli Interior og hafi Einkaleyfastofa talið nægjanlega sýnt fram á ruglingshættu á þennan hátt sbr. úrskurð Einkaleyfastofu nr. 23/2009 til þess að skilyrði 1. og 2. tl. mgr. 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 séu uppfyllt.

Mjög auðvelt sé fyrir neytendur sem og erlenda viðskiptaaðila að ruglast á fyrirtækjunum enda augljóst að fyrirsvarmenn Egils Interior ætli sér að starfrækja fyrirtæki í beinni samkeppni, undir sambærilegu heiti, í eldra húsnæði félagsins og það með að nýta sér markaðssetningu, viðskiptavild og gott orðspor þess í þeim tilgagni að hafa áhrif á eftirspurn eftir vörum fyrirtækisins. Þá séu fyrirtækin staðsett í sama hverfi og höfða til sama markhóps.

Vegna líkinda með heitunum, staðsetningu félagsins og því að um sé að ræða fyrirverandi eiganda félagsins sé ótvírætt að viðskiptavinir og erlendir viðskiptaaðilar Egils Árnasonar muni telja að Egill Interior sé tengt félaginu með einhverjum hætti. Fyrirsvarsmönnum Egils Interior hafi verði í lófa lagt að velja algerlega ótengt heiti á nýtt félag sitt þar sem það starfi í svo mikilli samkeppni við Egil Árnason. Sé því ljóst að um skipulögð og ítrekuð ásetningsbrot af hálfu sama aðila, fyrri eiganda félagsins, sé að ræða gegn betri vitund félagsins.

Að framansögðu fari Egill Árnason fram á að Neytendastofa geri Agli Interior að láta af notkun auðkennisins „Egill Interior“ á allan hátt. Þá sé þess óskað að Neytendastofa geri Agli Interior að afskrá lénið egillinterior.is hjá ISNIC og afmá skráningu þess hjá fyrirtækjaskrá.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Egils Árnasonar var sent Agli Interior til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 20. mars 2011.

Svar Egils Interior barst Neytendastofu með bréfi, dags. 19. apríl 2011. Í bréfinu er þess krafist að kvörtun verði vísað frá Neytendastofu. Verði ekki fallist á að vísa kvörtuninni frá sé þess krafist að hafnað verði kröfum Egils Árnasonar þess efnis að Agli Interior verði get að hætta allri notkun á léninu egillinterior.is.



Egill Interior mótmæli harðlega málatilbúnaði Egils Árnasonar og hafni alfarið þeim sjónarmiðum sem rakin séu í kvörtun til Neytendastofu. Óþarfi sé að lýsa málsatvikum sérstaklega, en einstök atvik verði þó rakin í eftirfarandi umfjöllun um málsástæður Egils Interior.

Egill Interior krefst þess að kvörtun Egils Árnasonar verði vísað frá Neytendastofu. Krafa um frávísun sé í fyrsta lagi reist á því að kvartandi hafi beint samskonar kvörtun til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra. Kvörtun til fyrirtækjaskrár sé reist á sömu sjónarmiðum og röksemdum og sú kvörtun sem nú hafi verið send Neytendastofu. Ekki liggi fyrir úrskurður fyrirtækjaskrár í málinu. Eðli máls samkvæmt sé ótækt að bera tvö samskonar kvörtunarefni á sama tíma undir hliðstæð stjórnvöld, þ.e.a.s. að Neytendastofa endurskoði fyrri ákvarðanir og úrskurði fyrirtækjaskrár. Þegar af þeirri ástæðu beri að vísa kvörtuninni frá Neytendastofu.

Egill Interior byggir einnig á því að kröfugerð Egils Árnasonar sé afar óljós og ekki sé unnt að taka hana til efnislegrar meðferðar. Því til stuðnings vísi Egill Interior til þess að það sé ekki á valdsviði Neytendastofu að afmá tiltekin heiti úr fyrirtækjaskrá, líkt og krafist sé. Það sé hlutverk fyrirtækjaskrár að afmá heiti úr skránni að undangengnum úrskurði þess efnis að tiltekið heiti sé andstætt lögum sem gilda um skráningu firmaheita.

Verði ekki fallist á að vísa kvörtuninni frá Neytendastofu krefst Egill Interior þess að kröfum Egils Árnasonar verði alfarið hafnað. Egill Interior mótmæli málatilbúnaði að öllu leyti og þeim sjónarmiðum sem rakin séu í framangreindri kvörtun til Neytendastofu.

Egill Interior byggir í fyrsta lagi á því að ekki sé unnt að skylda félagið til að afmá heiti þess úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra þar sem skráningin brjóti ekki í bága við rétt annarra til heitisins. Þá sé það heldur ekki hlutverk Neytendastofu að kveða um að tiltekið heiti skuli afmáð úr fyrirtækjaskrá. Egill Árnason hafi ekki sýnt fram á betri rétt til að nota önnur skráð heiti sem hann telji að séu lík eða sambærileg heitinu Egill Interior. Athygli sé vakin á því að Egill Árnason hafi t.a.m. aldrei notað heitin E.Á. Interior, Egill Árnason Interior eða þá aðeins Interior í starfsemi sinni og því sé útlokað að Egill Árnason geti átt lögvarða kröfu þess efnis að Neytendastofa kveði á um að heitið Egill Interior verði afmáð úr fyrirtækjaskrá eða að Agli Interior verði gert að hætta allri notkun þess heitis.

Í öðru lagi sé byggt á því að lög nr. 45/1997 um vörumerki komi umræddri skráningu og notkun firmaheitis Egils Interior ekkert við. Skráning heitis í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra nái eingöngu til firmaheitis og komi ekki í veg fyrir að aðrir geti skráð félög sín með heitum þar sem orðið Interior kemur fyrir. Sjónarmiðum Egils Árnasonar hvað þetta varði sé því alfarið hafnað. Sérstaklega sé mótmælt röksemdum um að skráning á vörumerkjunum Egill Árnason Interior og E.Á. Interior hafi einhverja þýðingu. Hvað þetta varði beri sérstaklega að líta til þess að Egill Árnason hafi aldrei notað heitið Interior í starfsemi sinni þrátt fyrir framangreinda skráningu hjá



Einkaleyfastofu. Þar að auki hafi félagið Egill Interior verið stofnað og skráð með Interior viðtengingu áður en Egill Árnason skráði merkin Egill Árnason Interior og E.Á. Interior hjá Einkaleyfastofu.

Egill Interior mótmæli því harðlega sem röngu að nöfn félagana séu nákvæmlega eins. Óþarft sé að rökstyðja það nánar enda óumdeilt að skráning þeirra annars vegar Egill Interior og hins vegar Egill Árnason. Þá sé því einnig mótmælt að heitið Egill Interior sé einhverskonar stytting á heitinu Egill Árnason Interior. Egill Interior vísi til þess að hann skráði heitið Interior sem viðtengingu hjá fyrirtækjaskrá löngu áður en Egill Árnason skráði einhver firmaheiti með viðtengingunni Interior hjá Einkaleyfastofu. Augljóst sé að skráning Egils Árnasonar á framangreindum heitum með Interior viðtengingu hafi verið gerð í þeim tilgangi einum að leggja stein í götu Egils Interior, enda hafi Egill Árnason aldrei notað heitin í starfsemi sinni.

Egill Interior vísi til þess að heiti félaganna séu það ólík að ekki sé með nokkrum hætti hægt að ruglast á þeim. Það eitt að orðið Egill komi fyrir í báðum heitunum geti eitt og sér ekki leitt til þess að um samlíkingu sé að ræða enda sé það almenns eðlis og hafi enga sérstaka skírskotun í vörur eða þjónustu aðilanna. Ótækt sé að veita örðum aðilanum einkarétt á orðinu Egill og þegar að þeirri ástæðu sé ekki unnt að banna Agli Interior að nota heitið Egill Interior þar sem notkunin á heitinu valdi ekki ruglingshættu í skilningi 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Þá falli túlkun á ákvæðum laga nr. 45/1997 undir annað stjórnvald en Neytendastofu, þ.m.t. að úrskurða um hvort einhver tiltekinn aðili hafi gerst brotlegur gegn lögnum.

Egill Interior hafni því alfarið að tilgangur núverandi heitis hafi verið að nýta sér viðskiptavild og orðspor Egils Árnasonar.

Þá vísi Egill Interior til þess að áður en nafni félagsins hafi verið breytt í Egill Interior var heiti þess E. Árnason Interior, sbr. skráningu hjá fyrirtækjaskrá sem móttækin hafi verið var þann 16. júlí 2009. Fyrirtækjaskrá hafi ekki séð ástæðu til að gera athugasemdir við þá skráninguna. Egill Interior vísi til þess að með breytingu í núverandi heiti sé algerlega ljóst að ekki sé verið að ganga á rétt annarra aðila og sér í lagi ekki á rétt Egils Árnasonar þar sem núverandi heiti félagsins hafi ekki að geyma Árnason nafnið, heldur aðeins Interior viðtenginguna.

Í þriðja lagi byggir Egill Interior á því að hafna beri öllum málsástæðum Egils Árnasonar er varða tilvísun til laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Egill Interior vísi sérstaklega til þeirrar staðreyndar að heiti beggja félaganna innihaldi nafnið Egill sem sé það almennt orð að ótækt sé að veita öðrum aðilanum einkarétt á því. Þá sé nauðsynlegt að líta á heiti Egils Interior í heild sinni, þ.e. Egill, ásamt Interior viðtengingunni, en ekki á rétt einhvers til heitisins Egill, eins og það heiti standi eitt og sér. Egill Interior hafi skráð heitið með lögsmætum hætti hjá fyrirtækjaskrá og Egill Árnason eigi skráð vörumerkið Egill Árnason hjá



Einkaleyfastofu. Báðir aðilar geti því átt rétt til auðkenna sinna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Egill Interior mótmæli því harðlega að ruglingshætta sé milli heita félaganna, þ.e. Egill Árnason og Egill Interior, þannig að það fari í bága við ákvæði 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Augljóst sé að heitið Egill Interior hafi sérkenni sem greini það frá heiti Egils Árnasonar. Interior heitið sé þannig aðgreinandi frá heitinu Árnason. Þá vísi Egill Interior til þess að ekkert liggi fyrir í málinu um að fyrirtækið hafi notað heiti sitt með þeim hætti að fullyrt verði að um sé að ræða brot gegn tilvitnuðum ákvæðum laga nr. 57/2005, enda hafi félagið enn ekki hafið starfsemi.

Varðandi tilvísun Egils Árnasonar til þess að póstsendingar ætlaðar Agli Interior hafi borist Agli Árnasyni þá sé slíkt vitaskuld engin röksemd fyrir því að ruglingshætta sé á heitunum í skilningi laga nr. 57/2005. Í fyrsta lagi hafi Egill Árnason áður verið með starfsstöðvar sínar að Ármúla 8 og hafi því allar póstsendingar væntanlega verið áframsendar á núverandi heimilisfang félagsins. Ekki sé því ólíklegt að einhverjar póstsendingar ætlaðar Agli Interior, sem hyggist hefja rekstur að Ármúla 8, hafi slæðst með. Sér í lagi í ljósi þess að Egill Interior hafi ekki hafið starfsemi að Ármúla 8 og enn hafi engum skiltum verið komið upp. Í öðru lagi sé rétt að vísa til þess að Neytendastofa hafi talið, í málum af þessu tagi, að ekki sé nægjanlegt að leggja það eitt til grundvallar niðurstöðu um hvort ruglingshætta sé til staðar að einhverjar póstsendingar hafi farið á rangt heimilisfang. Þegar af þessum ástæðum beri að hafna öllum röksemdum Egils Árnasonar hvað þetta varði.

Egill Interior mótmæli því að tilvísun Egils Árnasonar til úrskurðar Einkaleyfastofu í málinu nr. 23/2009 hafi eitthvað raunhæft gildi við úrlausn þessa kvörtunarmáls. Þvert á móti megi ráða af tilvitnuðum úrskurði að í þeim tilvikum þegar heiti atvinnustarfsemi hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi þá sé ruglingshætta ekki til staðar og skráning því lögmæt. Heiti Egils Interior hafi einmitt sérkenni með viðtengingunni Interior og greinir sú viðtenging nafn félagsins frá Agli Árnasyni. Í tilvitnuðum úrskurði Einkaleyfastofu sé um að ræða tvo aðila sem báðir notuðu heitið GNÓTT, án nokkurrar aðgreiningar eða sérkennandi hluta, s.s. Interior, Árnason o.s.frv.

Loks vísi Egill Interior til þeirrar staðreyndar að skráður framkvæmdarstjóri og hluthafi félagsins heiti Egill Arnar, án sérstakrar tengingar við heiti Egils Árnasonar, og sé því fráleitt að halda því fram að Egill Interior eigi lakari rétt til að nota heitið „Egill“ enda sé það hluti af nafni félagsins, í þessu tilviki Egill Interior.

Egill Interior mótmæli því harðlega að fyrirtækinu verði gert að afskrá lén félagsins hjá ISNIC. Fráleitt sé að halda því fram að lén Egils Interior, egillinterior.is, sé of líkt léni Egils Árnasonar, egillarnason.is, og að því stafi ruglingshætta.



Með hliðsjón af öllu framangreindu sé ljóst að ekki sé til staðar ruglingshætta milli heitanna og lénanna og því sé ekki um að ræða brot gegn tilvitnuðum ákvæðum laga nr. 57/2005, nánar tiltekið 5. og 15. gr. a. Ekkert liggi fyrir í málinu sem gefi annað til kynna en að skráning og notkun Egils Interior á firmaheiti félagsins sé í samræmi við lög og góða viðskiptahætti.

2.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 27. apríl 2011, var aðilum málsins tilkynnt ákvörðun Neytendastofu um að fresta frekari málsmeðferð þar til ákvörðun fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra lægi fyrir í andmælamáli milli aðila. Agli Árnasyni var jafnframt sent afrit af bréfi Egils Interior, dags. 19. apríl 2011, til upplýsinga.

3.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 2. maí 2011, til Egils Árnasonar var upplýst að Neytendastofu hafi borist upplýsingar um að meðferð andmælamálsins hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra væri lokið. Niðurstaða málsins hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra hafi verið sú að andmælin hafi komið fram of seint og því væri ekki hægt að krefjast þess að Egill Interior breyti firmaheiti sínu. Með vísan til þess héldi málsmeðferð Neytendastofu áfram vegna kvörtunar Egils Árnasonar. Í framhaldi óskaði Neytendastofa athugasemda Egils Árnasonar vegna svars Egils Interior, dags. 19. apríl 2011.

4.

Svar Egils Árnasonar barst Neytendastofu með bréfi, dags. 20. maí 2011. Í bréfinu kemur fram að með ákvörðun fyrirtækjaskrár, dags. 29. apríl 2011, hafi verið talið að andmæli vegna skráningar firmaheitisins Egill Interior ehf. hafi komið of seint fram og því ekki hægt að krefjast þess að Egill Interior breytti nafni sínu. Ákvörðun fyrirtækjaskrár varði því aðeins formhlið málsins, þ.e. hvort tímafrestur sá sem tiltekinn sé í 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994, til að bera mál undir dómstóla, hafi verið liðinn. Fyrirtækjaskrá lagði því ekki sjálfstætt mat á það hvort ruglingshætta væri milli fyrirtækjanna enda slíkt mat í höndum Neytendastofu.

Egill Árnason telur að með skráningu firmaheita í fyrirtækjaskrá sé ekki metið hvort firmaheiti valdi ruglingshættu í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Einungis sé um að ræða að ekki megi skrá firma með sama heiti og annað firma sem þegar sé á skrá. Þessi skilningur fái stuðning í orðlagi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þar sem tekið sé fram að hægt sé að banna skráð firmaheiti.

Þrátt fyrir ákvörðun fyrirtækjaskrár hafi Egill Árnason orðið þess áskilja að þann 10. maí 2011, hafi firmanafni Egils Interior verið breytt í Birgisson ehf. í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Ekki verði séð að nafnabreytingin hafi verið birt í Lögbirtingablaði. Egill Árnason geri ekki athugasemdir við hið nýja firmanafn en þrátt fyrir framangreinda breytingu kjósi fyrirtækið að



halda sig við fram komna kröfugerð að því undanskildu að ekki sé gerð krafa um að nafn félagsins verði afmáð úr fyrirtækjaskrá.

Egill Árnason haldi sig við þá kröfugerð að Agli Interior, nú Birgisson ehf., sé óheimilt að nota nafnið Egill Interior í starfsemi sinni. Byggi sú ákvörðun á forsögu aðila, þar sem um sé að ræða fyrrum eiganda og stjórnarformann Egils Árnasonar og ítrekuðum brotum á lögvörðum rétti Egils Árnasonar. Í þessu sambandi sé vakin athygli á því að núverandi nafn félagsins sé fjórða nafn þess á stuttum tíma (Egill Árnason ehf., E. Árnason Interior ehf., Egill Interior ehf. og nú Birgisson ehf.). Í ljósi þess telji Egill Árnason nafnbreytingu í fyrirtækjaskrá ekki veita vissu fyrir því að nafni félagsins verði ekki breytt aftur í Egill Interior eða annað nafn sem brjóti gegn rétti Egils Árnasonar né að verslun sú sem opnuð hefur verið að Ármúla 8 muni ekki ganga undir nafninu Egill Interior. Nú standi verslunin nafnlaus en slíkt sé væntanlega ekki ætlunin til framtíðar.

Egill Árnason sé knúinn til að krefjast þess að Neytendastofa nýti valdheimildir sínar til að stöðva framangreinda háttsemi og síendurteknar ólögmætar árásir á vörumerki Egils Árnasonar enda með öllu óþolandi að þurfa að standa í tímafrekum og kostnaðarsömum málaferlum til að verja augljósan rétt fyrirtækisins.

Þrátt fyrir framangreinda breytingu á málsatvikum telji Egill Árnason nauðsynlegt að gera athugasemdir við svarbréf Egils Interior. Hvað varði athugasemdir Egils Interior um óljósa kröfugerð fái Egill Árnason ekki séð á hvaða hátt kröfugerð geti verið talin óljós. Kvartað sé yfir notkun Egils Interior á firmanafni, vörumerki og léni.

Hvað varði fyrsta lið annars kröfufliðar athugasemda Egils Interior verði að ítreka enn á ný að skráning Egils Interior brjóti á augljósan hátt gegn rétti Egils Árnasonar sem grundvallist á kaupsamningi um rekstur félagsins, þ.m.t. viðskiptavild, vörumerki og léni. Réttur Egils Árnasonar byggi m.a. á því að hann hafi á lögmætan hátt skráð vörumerkin Egill Árnason Interior og E. Á. Interior áður en Egill Interior tilkynntu fyrirtækjaskrá um það heiti sitt. Skráning og notkun Egil Interior á heitinu sé til þess fallin að valda ruglingi og ljóst sé að nafnið sé valið eingöngu með þeim ásetningi að nýta orðspor og viðskiptavild Egils Árnasonar. Önnur rök fyrir skráningu heitisins séu vandfundin og hafi ekki verið tiltekin af hálfu Egils Interior enda nafnið Egill á engan hátt lýsandi fyrir þær vörur sem verslunin bjóði. Nafngiftin Egill Árnason eigi uppruna að rekja til stofnanda félagsins, Egils Árnasonar, sem stofnaði félagið árið 1934. Telji Egill Árnason fullljóst að skráning Egils Interior hafi ekki verið gerð í góðri trú enda hófst ferlið með skráningu einkahlutafélagsins Egill Árnason ehf. aðeins nokkrum dögum áður en sömu aðilar hafi óskað gjaldþrotaskipta fyrir félagið Gólfefni og hurðir, áður Egill Árnason hf., og síðan þá hafi átt sér stað ítrekuð brot á betri rétti Egils Árnasonar. Þessir aðilar hafi hæglega



getað haldið áfram starfsemi án þess að taka upp nafn sem sé líkt nafni og vörumerki Egils Árnasonar sem starfi á sama sviði.

Hvað varði tilvísun í vörumerkjalog nr. 45/1997 telji Egill Árnason ótvírætt að líta verði til laganna við úrlausn málsins þar sem 10. gr. firmalaga nr. 42/1903 hafi í áralangri dómaframkvæmd verið túlkað á þann veg að óheimilt sé að taka vörumerki annars manns upp í firmanafn án leyfis viðkomandi sbr. einnig 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Vörumerkjaréttur Egils Árnasonar byggi bæði á notkun frá árinu 1934 og skráningu í vörumerkjaskrá. Í ljósi framangreinds virðist nauðsyn að áréttu að í 4. gr. vörumerkjalaga komi fram að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu eða ef hætta sé á ruglingi á merkjunum. Líkt og áður hafi verið rakið njóti Egill Árnason ótvírætt skráðs vörumerkjarétta yfir heitunum Egill Árnason Interior og E. Á. Interior auk áratuga markaðsfestu og skráningar á heitinu Egill Árnason. Telji Egill Árnason að ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé ætlað að veita auðkennum aukna vernd til viðbótar við þá vernd sem þau njóta skv. lögum um vörumerki.

Hvað varði þriðja lið svarbréfs Egils Interior telji Egill Árnason að nafnið Egill sé ekki almennt orð á því sviði sem um ræði, þ.e. sérverslun á sviði gólfefna. Nafnið Egill hafi enga tilvísun í þær vörur sem fyrirtækin selji og sé sérkennandi hluti heitisins Egill Árnason.

Hvað varði notkun á heitinu þá telji Egill Árnason ekki skipta máli þótt einungis sé um að ræða takmarkaða notkun Egils Interior á heitinu þar sem undir 15. gr. a. laga nr. 57/2005 falli hvers kyns hagnýting. Eins og fyrr hefur verið rakið í gögnum málsins hefur Egill Interior notað heitið til þess að kynna starfsemi sína bæði fyrir viðskiptavinum og birgjum félagsins sem orsakað hefur rugling t.a.m. á þann veg að Agli Árnasyni hafa ítrekað borist símtöl og sendingar sem ætlaðar séu Agli Interior. Telji Egill Árnason að með notkuninni hafi Egill Interior skaðað viðskiptahagsmunum sína og á þann hátt brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í þessu sambandi vísi Egill Árnason t.d. í úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 6-7/2003, nánar tiltekið lið 3. í kafla IV. Þá fái Egill Árnason ómögulega séð á hvaða hátt úrskurður 5/2010 hafi þýðingu í málinu.

Hvað varði tilvísun Egils Árnasonar í úrskurð Einkaleyfastofu nr. 23/2009 hafi komið þar fram að nægilega hafi verið sýnt fram á ruglingshættu þar sem lagðir hafi verið fram reikningar sem farið hafi til rangra aðila auk afrita af tölvupóstasamskiptum. Egill Árnason hafi þegar lagt fram sambærileg gögn sem sýni fram á ruglingshættu auk þess sem bréf Neytendastofu vegna máls þessa sem stílað sé á Egil Interior, Ármúla 8, hafi borist að verslun Egils Árnasonar, Suðurlandsbraut 20. Þykir Agli Árnasyni vart hægt að sýna á augljósari hátt að um ruglingshættu sé að ræða.



Hvað varði nafn framkvæmdarstjóra félagsins geti Egill Árnason ekki séð að nafn hans skipti nokkru hvað þetta mál varðar, einungis sé um tilviljun að ræða enda ekki vitað til neinna tengsla við stofnanda Egils Árnasonar nema ef til vill að hann sé skírður í höfuðið á honum, það geti þó ekki myndað neinn rétt í því sambandi.

Egill Árnason telji að hafa verði í huga að verið sé að fjalla um það hvort notkun auðkennisins Egill Interior veiti upplýsingar sem valdi ruglingi hjá neytendum, gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða leiði til þess að villst verði á fyrirtækjunum. Egill Árnason telji blasa við að háttsemi Egils Interior feli í sér að þar sé með ólögætum hætti vegið að atvinnustarfsemi hans og reynt sé að hagnýta sér áralanga vinnu vörumerkisins við að byggja upp orðspor og viðskiptavild.

Málið snúi því að notkun á heitinu Egill Interior sem auðkenni gólfefnaverslunar og það geti leitt til þess að villst sé á því og heitinu Egill Árnason sem notað sé í sömu atvinnustarfsemi. Ekki sé gerð krafa um að notkun á orðinu sé almennt bönnuð heldur að heitið Egill Interior verið ekki notað sem heiti á gólfefnaverslun í samkeppni við Egill Árnason. Ítrekað sé að við mat á ruglingshættu hafi verið talið að bera eigi saman þau heiti sem aðilar noti til að auðkenna atvinnustarfsemi sína. Þá vilji Egill Árnason áréttta að ruglingshætta sé á milli heitanna Egill Árnason og Egill Interior enda séu bæði fyrirtækin í sama atvinnurekstri og beinni samkeppni.

5.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 25. maí 2011, til Egils Interior var félaginu gefinn kostur á að koma að athugasemdum við svar Egils Árnasonar, dags. 20. maí 2011. Ekkert svar barst Neytendastofu vegna bréfsins.

6.

Með bréfum Neytendastofu til aðila málsins, dags. 4. júlí 2011, var aðilunum tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Egill Árnason yfir skráningu og notkun Egils Interior ehf., nú Birgisson ehf., á firmaheitinu Egill Interior og skráningar á léninu egillinterior.is. Krefst Egill Árnason þess að Birgisson verði gert að hætta allri notkun heitisins og bönnuð notkun á léninu.



Í erindi Egils Árnasonar er vísað til ákvæða 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í 5. gr. laganna 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. Ákvæði V. kafla, svo sem 15. gr. a. gegna mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta.

Í 15. gr. a. segir:

„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 glögg að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram að í 2. másl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. Þessi málsliður á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

2.

Báðir aðilar hafa skráð auðkenni sín. Egill Árnason ehf. er skráð firmaheiti hjá fyrirtækjaskrá auk þess sem félagið á skráð vörumerkin Egill Árnason, Egill Árnason hf., E.Á., E. Árnason. Einnig á fyrirtækið skráð vörumerkin Egill Árnason Interior og E. Á. Interior, sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu, frá 29. október 2009. Egill Interior ehf. hefur breytt firmanafni sínu í Birgisson ehf., en Egill Interior var skráð heiti félagsins í desember 2009. Lénið egillinterior.is var skráð af Agli Interior ehf. hjá ISNIC, þann 4. desember 2009. Birgisson ehf. er nú skráður rétthafi lénsins. Að mati Neytendastofu eiga því bæði fyrirtækin rétt til auðkenna sinna, í skilningi 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Ber þá að líta til þess hvort ruglingshætta milli þessara auðkenna sé fyrir hendi.



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 málsaðila 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.

Aðilar málsins eru keppinautar á sama markaði í sölu innréttinga, t.d. parkets, flísa og hurða. Kemur því til skoðunar hvort notkun Birgisson ehf. á firmanafninu Egill Interior og léninu egillinterior.is valdi eða geti valdið ruglingshættu milli aðila.

Skráning ein og sér veldur í flestum tilvikum ekki ruglingi heldur þarf að líta til notkunar á skráðum auðkennum. Fyrir liggur í málinu að Egill Interior hóf aldrei starfsemi að Ármúla 8, þar sem Egill Árnason var áður til húsa, undir því nafni heldur heitir fyrirtækið nú Birgisson ehf. og ber verslunin sama nafn. Notkun Birgisson á firmanafninu Egill Interior hefur því ekki orðið til þess að hætta hafi skapast í þá veru að neytendur ættu viðskipti við rangan aðila. Lánið egillinterior.is hefur ekki verið afskráð en er ekki í notkun og heldur fyrirtækið úti léninu birgisson.is til kynningar á fyrirtækinu og vörum þess. Notkun á firmanafninu eða léninu egillinterior.is hefur samkvæmt ofangreindu ekki verið með þeim hætti að það valdi ruglingi við Egil Árnason eða að brotið hafi verið gegn 15. gr. a. eða 5. gr. laga nr. 57/2005.

Með vísan til framangreinds telur Neytendastofa ekki ástæðu til frekari afskipta af máli þessu.

IV.

Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 12. apríl 2012

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir