

ÚRSKURÐUR
ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA

MÁL NR. 19/2014

Kæra Olíuverzlunar Íslands hf. á ákvörðun Neytendastofu [nr. 42/2014](#).

1. Þann 24. mars 2015 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 19/2014: Kæra Olíuverzlunar Íslands hf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 42/2014 frá 16. september 2014. Í málinu úrskurða Hildur Dungal, Egill Heiðar Gíslason og Halldóra Þorsteinsdóttir.
2. Með kæru, dags. 13. október 2014, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála ákvörðun Neytendastofu nr. 19/2014 frá 16. september 2014, um að hann hafi með notkun auðkennisins Rekstrarvörur í forgrunni kynningarefnis og auglýsinga vegna rekstrarvörudeildar sinnar brotið gegn 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005 bannaði Neytendastofa kæranda notkun heitisins Rekstrarvörur og kom fram að bannið tæki gildi fjórtán dögum frá dagsetningu hinnar kærðu ákvörðunar að viðlögðum tilteknum dagsektum. Kærandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

MÁLAVEXTIR

4. Með bréfi til Neytendastofu, dags. 26. mars 2013, kvörtuðu Rekstrarvörur ehf. yfir notkun kæranda á auðkenninu Rekstrarvörur. Í bréfinu kemur fram að Rekstrarvörur ehf. reki sérhæft sölu- og dreifingarfyrirtæki með hreinlætis-, hjúkrunar- og rekstrarvörum undir nafninu Rekstrarvörur ehf. Fyrirtækið hafi verið stofnað 18. maí 1982 og ávallt verið rekið undir heitinu Rekstrarvörur. Með vísan í skráningu fyrirtækisins á firmaheitinu Rekstrarvörur sé ljóst að fyrirtækið eigi rétt til firmaheitisins á grundvelli 2. kafla laga nr. 42/1903 um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð. Þá eigi fyrirtækið vörumerkjarétt að heitinu á grundvelli skráningar, sbr. meðfylgjandi skjal. Fyrirtækið eigi þannig skráð orðmerkið Rekstrarvörur í flokki 35, sem taki til reksturs og stjórnunar fyrirtækja, innflutnings, þjónustu við heildverslun, smásöluverslun o.s.frv. Fyrirtækið njóti þannig vörumerkjaréttar að orðmerkinu á grundvelli 1. ml. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Auk þess verði að telja að fyrirtækið njóti vörumerkjaréttar að orðmerkinu á grundvelli áralangrar notkunar, sbr. 2. ml. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.
5. Fyrirtækið hafi orðið vart við að kærandi sé að nota vörumerkið Rekstrarvörur í starfsemi sinni. Megi í dæmaskyni nefna útvarpsauglýsingar, sem birtar hafi verið hjá Ríkisútvarpinu sumarið 2012, þar sem kærandi hafi notað „Olís rekstrarvörur“ sem eins konar firmaheiti. Í auglýsingunni hafi m.a. komið fram: „Vantar þig rekstrarvörur á góðu verði? Hafðu samband við Olís

rekstrarvörur.“ Þá sé í gögnum, sem Rekstarvörur ehf. leggi fram með bréfinu, að finna auglýsingu þar sem heitið „rekstrarvörur“ sé ritað með hástöfum, eða „REKSTRARVÖRUR“. Auglýsingin hafi verið birt í tímariti Frjálsrar verslunar yfir 300 stærstu fyrirtækin í nóvember 2012. Í kjölfar þessara auglýsinga hafi Rekstarvörur ehf. fengið ítrekaðar fyrirspurnir um hvort búið væri að sameina kæranda og Rekstarvörur ehf. eða hvort félögin væru í einhvers konar samstarfi. Í janúar 2013 hafi fyrirtækið jafnframt orðið vart við að kærandi var farinn að nota heitið „Rekstrarvörur Olís“.

6. Notkun kæranda á heitinu „Olís rekstrarvörur“ og „Rekstrarvörur Olís“ feli í sér brot gegn vörumerkjarétti Rekstrarvara ehf. sem og brot gegn 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vörur eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Kærandi noti umrædd heiti sem eins konar firmaheiti eða undirfirmaheiti í tengslum við sölu sína á hreinsi- og hreinlætisvörum. Þannig sé ljóst að heitin séu notuð í tengslum við sambærilegar vörur og Rekstarvörur ehf. hafi til sölu í rekstri sínum. Það sé því algjör vöru og þjónustulíking með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Þá sé ljóst að kærandi noti vörumerki Rekstrarvara ehf. óbreytt, þ.e. orðmerkið „Rekstrarvörur“, þ. á m. í hástöfum. Það sé því algjör hljóð- og myndlíking með merkjunum. Auk þess noti kærandi vörumerkið í samhenginu „Olís rekstrarvörur“ og „Rekstrarvörur Olís“. Jafnvel þó svo að vörumerkið Olís sé þannig notað samhliða sé þessi notkun villandi fyrir neytendur og gefi til kunnna að einhvers konar tengsl séu með Rekstarvörum ehf. og kæranda. Hafi fyrirtækið orðið vart við slíkan misskilning hjá neytendum.
7. Með vísan til ofangreinds verði að telja að notkun kæranda á vörumerkinu brjóti gegn 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Auk þess verði að telja notkunin brjóta gegn 2. mgr. 4. gr. sömu laga, enda sé vörumerki Rekstrarvara ehf. vel þekkt. Hafi fyrirtækið orðið vart við að þeir viðskiptavinir þess, sem á grundvelli umræddra auglýsinga kæranda hafi talið samstarf með félögunum til staðar eða að sameining hafi átt sér stað, hafi upplifað það með mjög neikvæðum hætti. Hafi einstakir viðskiptamenn m.a. lýst því yfir að þeir muni hætta í viðskiptum við Rekstarvörur ehf. sé slíkt samstarf fyrir hendi þar sem viðkomandi kjósi að eiga ekki í samstarfi við kæranda vegna fyrri háttsemi á markaði. Þá verði jafnframt að telja að notkun kæranda á vörumerkinu brjóti gegn 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005. Í 5. gr. laganna komi fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Í 15. gr. a segi jafnframt að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er noti, eða reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ennfremur sé sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Í umræddu ákvæði felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd. Notkun kæranda á heitinu „Olís Rekstrarvörur“ og „Rekstrarvörur Olís“ brjóti einnig gegn umræddum ákvæðum, enda sé notkunin mjög villandi og til þess fallin að valda ruglingi hjá neytendum. Sé þess því krafist að Neytendastofa grípi til aðgerða gegn notkun auðkennisins.

8. Með bréfi Neytendastofu, dags. 9. apríl 2013, sem Rekstrarvörur ehf. fengu jafnframt afrit af, var kæranda kynnt fram komið bréf Rekstrarvara ehf. og honum boðið að koma að athugasemdum sínum við það. Svar barst með bréfi kæranda, dags. 6. maí 2013. Þar kemur fram að kærandi noti ekki orðið rekstrarvörur til að líkjast orðmerki Rekstrarvara ehf., heldur sé það notað til sérgreiningar á því sem félagið sé að selja. Í því ljósi hafi kærandi ávallt gætt þess að vörumerki Olís komi skýrt fram í þeim auglýsingum sem orðið rekstrarvörur sé notað. Í útvarpsauglýsingunum gæti kærandi einnig að því að firmaheitið Olís komi skýrt fram. Það sé hins vegar ekki rétt að orðið rekstrarvörur sé notað sem eins konar firmaheiti, líkt og Rekstrarvörur ehf. haldi fram. Kærandi hafi ávallt reynt að gæta þess að ruglingshætta skapist ekki á milli Rekstrarvara ehf. og kæranda þar sem umrætt orð komi fyrir. Í þessu samhengi verði að horfa til þess að líkindi vörumerkja Rekstrarvara ehf. og kæranda séu engin, sbr. meðfylgjandi gögn þar sem fram komi myndmerki Olís og merki Rekstrarvara ehf., RV.
9. Firmaheiti Rekstrarvara ehf. og auglýsinga kæranda séu ekki til þess fallnar að gefa til kynna að rekstur kæranda og vöru- og orðmerki Rekstrarvara ehf. tengist á nokkurn hátt. Notkun á orðinu rekstrarvörur hjá kæranda sé því fyrst og fremst til að tilgreina hvað kærandi hafi til sölu í rekstrarvörudeild. Í raun sé kæranda óskiljanlegt hvernig hann eigi að geta auglýst rekstrarvörur án þess að geta notast við slíkt orð. Um sé að ræða orð sem sé mjög sérhæft fyrir margskonar vörur notaðar í rekstri. Í íslenskri orðabók sé kveðið á um orðið rekstrarvörur, en þar segi að um sé að ræða rekstrarvöru notaða við rekstur fyrirtækis (til aðgreiningar frá hráefnum). Þar af leiðandi sé nauðsynlegt fyrir kæranda að notast við orðið til þess að koma því á framfæri að fyrirtækið selji rekstrarvörur. Kærandi hafi ekki einungis notað orðið rekstrarvörur heldur einnig „Olís rekstrarvörudeild“, sbr. fylgiskjal með bréfinu. Önnur fyrirtæki notist einnig við orðið rekstrarvörur, s.s. Penninn og N1, sbr. meðfylgjandi skjöl, enda nauðsynlegt þegar verið sé að fjalla um slíkar vörur.
10. Sérkenni orð- og myndmerkja séu flokkuð annars vegar sem sterk merki og hins vegar veik. Sterk merki séu tilbúin heiti eða orð í annarri þýðingu með langvarandi notkun. Sem dæmi megi nefna Google, Apple og Hagkaup. Veik merki séu hins vegar oft samsett úr þáttum sem ekki séu skráningarhæfir einir og sér, t.d. Ömmubakstur og Ísfugl. Firmaheitið Rekstrarvörur sé veikt merki, enda samsett úr orðum sem ekki eru skráningarhæf ein og sér og í raun megi setja spurningamerki við hvort rétt hafi verið að skrá merkið sem vörumerki hjá Einkaleyfastofunni. Ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 feli í raun í sér þrenns konar reglur. Í fyrsta lagi bann við að nota auðkenni sem viðkomandi hefur ekki rétt til. Í öðru lagi bann við því að reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt og ábyrgð atvinnurekanda og í þriðja lagi bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. máls. greinarinnar. Í ljósi þess að kærandi noti orðið rekstrarvörur alltaf á sama tíma og orð- og myndmerki Olís sé engin hætta á ruglingi. Eins og fram hafi komið séu orð- og myndmerki Rekstrarvara ehf. og kæranda mjög ólík. Þá liggi fyrir að kærandi reki starfsemi sína undir nafninu Olís, sem geti ekki á nokkurn hátt skapað ruglingshættu við heiti á atvinnustarfsemi Rekstrarvara ehf. Við skoðun á þeim auglýsingum sem Rekstrarvörur ehf. hafi lagt fram sé kæranda óskiljanlegt hvernig ruglingshætta eigi að geta myndast.

11. Við mat á ruglingshættu, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, verði almennt að meta hvort merkin séu svo lík að ruglingshætta geti skapast. Eins og fram hafi komið séu myndmerki aðila mjög ólík. Orðmerkin séu samskonar en með þeirri mikilvægu undantekningu að kærandi skeyti Olís alltaf framan við orðið og því sé engin ruglingshætta til staðar fyrir neytendur. Í þessu ljósi ítreki kærandi að orðmerkið Rekstrarvörur sé veikt merki samkvæmt vörumerkjarétti, enda mjög almennt orð. Kærandi hafni því að hann notið orðið rekstrarvörur með þeim hætti að villst verði á því og firmaheitinu Rekstrarvörur þannig að í bága fari við 15. gr. a laga nr. 57/2005. Hér verði einnig að horfa til þess að Rekstrarvörur ehf. hafi ekki lagt fram nein gögn sem bendi til að notkun kæranda á orðinu hafi leitt til þess að viðskiptavinir fyrirtækisins hafi leitað til kæranda. Ekki hafi heldur verið lögð fram gögn um fyrirspurnir neytenda varðandi sameiningu fyrirtækjanna, enda verði að telja langsótt að um slíkar fyrirspurnir hafi verið að ræða nema þá í hálfkæringi.
12. Með bréfi Neytendastofu, dags. 10. maí 2013, var Rekstrarvörur ehf. kynnt bréf kæranda og félaginu boðið að koma að athugasemdum sínum við það. Svar barst með bréfi, dags. 21. maí 2013. Þar kemur fram að jafnvel þótt vörumerkið Olís sé notað samhliða vörumerki Rekstrarvara ehf. í markaðssetningu kæranda sé ljóst að ruglingshætta sé til staðar, enda sé kærandi að nota vörumerki Rekstrarvara ehf., óbreytt og í heild sinni, eins og það sé skráð hjá Einkaleyfastofunni. Sé auglýsing kæranda á fylgiskjali með bréfinu skoðuð megi sjá að myndmerki Olís komi fyrir vinstra megin en hægra megin komi fyrir vörumerki Rekstrarvara ehf., Rekstrarvörur, ritað með hástöfum. Sé þessi framsetning til þess fallin að valda ruglingi hjá neytendum enda auðvelt fyrir þá að telja að tengsl séu til staðar á milli félaganna. Rekstrarvörur ehf. eigi skráð orðmerkið „REKSTRARVÖRUR“, sbr. fylgiskjal með bréfinu, og sé það sú vörumerkjaskráning sem byggt sé á í málinu.
13. Tilvísun kæranda til þess að engin líkindi séu til staðar á milli myndmerkja aðila komi málinu ekkert við, enda sé Rekstrarvörur ehf. ekki að halda því fram að kærandi hafi brotið gegn vörumerkjarétti á grundvelli viðkomandi myndmerkis Rekstrarvara ehf. Fyrirtækið fari ekki fram á að kæranda verði meinað að nota orðið rekstrarvörur við tilgreiningu á vöruúrvali sínu. Hins vegar sé gerð athugasemd við notkun kæranda á merkinu í því formi og með þeim hætti sem það sé notað, þ.e. sem eins konar firmaheiti eða til tilgreiningar á þjónustudeild kæranda. Í dæmaskyni megi nefna auglýsingu kæranda þar sem verið sé að auglýsa hreinlætisvörur o.fl. og vísað til þess að úrval rekstrarvara megi kaupa í rekstrarvörudeild Olís. Rekstrarvörur ehf. geri ekki athugasemd við framsetningu sem þessa, en notkun á vörumerki fyrirtækisins sem eins konar firmaheiti kæranda neðst í auglýsingunni brjóti á vörumerkjarétti fyrirtækisins.
14. Í útvarpsauglýsingum kæranda sé jafnframt notast við vörumerki Rekstrarvara ehf. sem eins konar firmaheiti, sbr. „Olís rekstrarvörur“. Ekki sé hægt að taka undir að notkun á merkinu sé í þeim tilgangi að tilgreina hvaða vörur kærandi hafi til sölu. Þvert á móti verði að líta svo á að um notkun á eins konar firmaheiti sé að ræða. Ef um tilgreiningu á vörum væri að ræða væri nægjanlegt að útlista þær vörur sem kærandi væri að auglýsa og nota síðan aðeins vörumerkið Olís, en ekki bæta þar við vörumerki Rekstrarvara ehf. Þá sé ljóst að notkun kæranda á heitinu „Rekstrarvörur Olís“ feli í sér augljóst dæmi um að kærandi sé að nota vörumerki Rekstrarvara ehf. sem einhvers konar firmaheiti. Þessa notkun megi m.a. sjá í fylgiskjali með kvörtun

Rekstrarvara ehf., þar sem fram komi að 30. janúar 2013 hafi sveitastjóri Dalabyggðar undirritað samning við „Rekstrarvörur Olís“. Í athugasemdum kæranda sé jafnframt vísað til þess að önnur fyrirtæki noti orðið „rekstrarvörur“ í starfsemi sinni og hafi hann tiltekið tvö dæmi. Í hvorugu tilvikinu noti viðkomandi fyrirtæki orðið sem firmaheiti, líkt og kærandi geri. Dæmin hafi því enga þýðingu í máli þessu.

15. Í bréfinu kemur næst fram að í athugasemdum kæranda sé vísað til þess að vörumerki Rekstrarvara ehf. sé veikt og dregið í efa að rétt hafi verið að skrá merkið hjá Einkaleyfastofunni. Í þessu sambandi sé ástæða til að ítreka að vörumerki Rekstrarvara ehf. hafi verið skráð hjá Einkaleyfastofunni í 12 ár eða síðan árið 2001. Þá liggi fyrir að fyrirtækið hafi notast við vörumerkið í rúmlega 30 ár, eða síðan 1982, og þurfi því ekki að velkjast í vafa um að vörumerkið hafi öðlast ríka markaðsfestu. Notkun og markaðsfesta auki sérkenni merkis og jafnvel þó svo að merki sé talið veikt við skráningu geti það með notkun og markaðsfestu öðlast ríkt sérkenni. Þá sé jafnframt ljóst að vörumerkið verði að teljast vel þekkt merki hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, enda séu Rekstrarvörur ehf. án efa þekktasta fyrirtækið á markaði á þessu sviði.
16. Þeirri fullyrðingu að vörumerkið sé veikt sé því alfarið hafnað. Í athugasemdum kæranda sé ekki að finna nánari útskýringu á því hvaða afleiðingar umrædd fullyrðing um meint veikt merki eigi að hafa í för með sér. Sé gengið út frá því að með tilvísuninni sé verið að vísa til þess að verndarsvið vörumerkis Rekstrarvara ehf. skuli vera takmarkað sé rétt að benda á að sérkenni merkis komi einkum til skoðunar þegar um ólíkar vörur sé að ræða. Í þessu máli sé vörulíkingin hins vegar mjög mikil, enda aðilar að selja sömu vörur. Jafnvel þótt niðurstaðan yrði sú að um veikt merki væri að ræða væri þannig ljóst að það hefði ekki áhrif á matið á ruglingshættu, þar sem vörulíkingin sé svo mikil og merkjalíkingin algjör þar sem kærandi noti vörumerki Rekstrarvara ehf. óbreytt og í heild sinni. Í athugasemdum kæranda sé vísað til þess að Rekstrarvörur ehf. hafi ekki lagt fram nein gögn sem bendi til ruglingshættu. Í því sambandi sé tekið fram að ruglingshætta í vörumerkjarétti byggji ávallt á mati á mögulegri ruglingshættu og litlu máli skipti hvort raunverulega hafi verið villst á merkjunum. Rekstrarvörur ehf. eigi engin skrifleg gögn um ruglingshættuna sem fyrirtækið hafi orðið vart við meðal viðskiptavina sinna, en óski Neytendastofa eftir því sé sjálfsagt að fá umrædda viðskiptavini til að bera vitni um upplifun sína.
17. Bréf Rekstrarvara ehf. var sent kæranda með bréfi Neytendastofu, dags. 24. maí 2013. Svar barst með bréfi, dags. 9. júní 2013. Þar kemur fram að kærandi telji óskiljanlegt að ruglingshætta geti verið til staðar þegar orð- og myndmerki hans, Olís, sé alltaf sjáanlegt í þeim auglýsingum sem orðið rekstrarvörur sé notað. Í útvarpsauglýsingum sé „Olís“ ávallt skeytt fyrir framan orðið rekstrarvörur og því eigi engin ruglingshætta að geta verið til staðar. Í þessu samhengi sé ítrekað að orðið rekstrarvörur sé almennt íslenskt orð. Að mati kæranda sé ótækt að eigna sér hugtak eða jafn almennt orð og um sé deilt í málinu. Um sé að ræða orð sem sé almennt og lýsandi fyrir ákveðnar tegundir vara og hafi ekki að geyma neitt sérkenni. Rekstrarvörur ehf. telji hins vegar að notkun kæranda á orðinu sé í formi einhvers konar firmaheitis. Þetta sé framsækin hugmynd, sem lýsi sér best í því að orð- og myndmerki Olís komi alltaf fram í auglýsingunum. Þannig hafi aldrei

verið ætlunin að notast við orðið sem einhvers konar firmaheiti, enda sé firmaheitið Olís notað í viðkomandi auglýsingum.

18. Rekstrarvörur ehf. haldi því einnig fram að í útvarpsauglýsingum kæranda sé verið að nota orðið rekstrarvörur sem eins konar firmaheiti, þ.e. í tengslum við „Olís rekstrarvörur“, og telji að ef um tilgreiningu á vöruúrvali væri að ræða væri nægjanlegt að útlista þær vörur sem kærandi auglýsi og nota síðan aðeins vörumerkið Olís. Undir þetta verði ekki tekið, enda sé fráleitt að telja upp allar þær rekstrarvörur sem kærandi bjóði upp á í stuttri auglýsingu. Í þessu samhengi bendi kærandi á að vörulisti hans hafi 45.000 vörutegundir upp á að bjóða og flestar flokkist þær sem rekstrarvörur. Hvað styrkleika merkjanna varði skuli tekið fram að munur sé á aðgreiningareiginleika veikra og sterkra merkja. Sterk merki hafi sérgreiningu og séu þar af leiðandi betur til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra. Ef merki hins vegar samstandi af almennum orðum sem engin sérkenni hafi verði að telja að vörumerkjarétturinn verði veikur og auðveldara sé fyrir aðra að nálgast hann, t.d. með því að skeyta orðum framan við veika merkið. Þannig veiti sterk vörumerki í raun meiri vernd gagnvart öðrum en veik merki. Orðið rekstrarvörur byggji á almennu lýsandi orði sem renni stoðum undir að það teljist veikt merki. Notkun kæranda á orðinu rekstrarvörur sé því að engu leyti í andstöðu við vörumerkjarétt Rekstrarvara ehf. eða lög nr. 57/2005.
19. Með bréfi Neytendastofu, dags. 13. júní 2013, sem kærandi fékk jafnframt afrit af, var Rekstrarvörur ehf. kynnt fyrrgreint bréf kæranda. Þá var aðilum tilkynnt að gagnaöflun málsins væri lokið og yrði það tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU

20. Hinn 16. september 2014 tók Neytendastofa hina kærðu ákvörðun nr. 42/2014, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að kærandi hefði með notkun auðkennisins Rekstrarvörur í forgrunni kynningarefnis og auglýsinga vegna rekstrarvörurdeildar sinnar brotið gegn 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Var kæranda og bönnuð notkun heitisins Rekstrarvörur, sbr. 2. mgr. 21. gr. b laganna.
21. Í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar er fyrst vikið að kvörtun Rekstrarvara ehf. og helstu sjónarmiðum aðila, auk þess sem efni 5. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 er rakið. Er tekið fram að í síðargreinda ákvæðinu felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjavernd. Fyrri málsliður ákvæðisins hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar eigi. Rétturinn til þessara auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sjáist glögg að ákvæðið skipti máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veiti auðkennum. Þar komi 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 taki því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. Annar málsliður eigi við í þeim

tilvikum sem báðir málsaðilar eigi rétt til auðkenna sinna og þurfi þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna hóf notkun valdi ruglingshættu á milli aðila.

22. Í ákvörðuninni segir síðan að Rekstrarvörur ehf. eigi skráð firmaheiti hjá fyrirtækjaskrá frá árinu 1982, auk þess sem félagið eigi skráð orðmerkið REKSTRARVÖRUR hjá Einkaleyfastofunni frá 20. mars 2003. Skráning Rekstrarvara hjá Einkaleyfastofunni sé takmörkuð við vöruflokk 35. Kærandi hafi í auglýsingum og kynningarefni notast við orðið rekstrarvörur til kynningar á rekstrarvörudeild sinni frá sumrinu 2012 en félagið eigi auðkennið hvergi skráð hjá þar til bærum aðilum. Því komi til álita 1. máls. 15. gr. a laga nr. 57/2005. Af gögnum málsins sé ljóst að kærandi hafi ekki notast við orðið rekstrarvörur eitt og sér eða í formi auðkennis. Notkunin virðist ávallt vera samhliða orð- og myndmerki Olís. Hins vegar sé orðið rekstrarvörur notað í forgrunni fyrir kynningu á rekstrarvörudeild fyrirtækisins þar sem því virðist ýmist skeytt framan eða aftan við orðið Olís. Af gögnum málsins verði ekki dregin önnur ályktun en að aðilar séu að miklu eða öllu leyti í samkeppni á markaði fyrir ýmsar viðhaldsvörur, skrifstofuvörur, hreinsivörur o.fl.
23. Í þriðju útgáfu Íslensku orðabókarinnar og á veforðabók snara.is hafi orðið „rekstrarvörur“ sömu skilgreiningu. Þar komi fram að um sé að ræða „vörur notaðar við rekstur fyrirtækis, t.d. skrifstofuvélar, hreinlætisvörur (til aðgreiningar frá hráefnum og fjárfestingarvörum)“. Virðist því orðið lýsa fremur vel þeim tegundum vara sem Rekstrarvörur ehf. og rekstrarvörudeild kæranda bjóði upp á. Fyrir liggir að Rekstrarvörur ehf. hafi notast við auðkenni sitt sem firmaheiti frá árinu 1985 en kærandi hafi byrjað að nota orðið rekstrarvörur sumarið 2012. Með skráningu firmanafns öðlist eigandi þess að jafnaði einkarétt til nafnsins og sé öðrum óheimilt að nota firmanafnið eða annað nafn sem líkist því svo mikið að um ruglingshættu geti verið að ræða. Þrátt fyrir að kærandi hafi ekki notast við orðið rekstrarvörur sem heiti á fyrirtæki sínu sé sú framsetning, sem fyrirtækið hafi notað, til þess fallin að valda ruglingi á milli aðila.
24. Orðið rekstrarvörur sé orðið vel þekkt sem heiti á ákveðnum vörutegundum og verði að telja að orðið lýsi vel þeim vörum sem boðið sé upp á. Hins vegar hafi Rekstrarvörur ehf. rekið fyrirtæki frá árinu 1982 með þann tilgang að bjóða til sölu þær vörutegundir sem vísað sé til. Sé ekki loku fyrir það skotið að orðið rekstrarvörur sé orðið vel þekkt fyrir þessar tegundir vara ekki hvað síst vegna fyrirtækisins Rekstrarvörur ehf. Þar sem Rekstrarvörur ehf. eigi skráð orðmerkið REKSTRARVÖRUR verði ekki hjá því komist að telja notkun kæranda á orðinu til auðkenningar á rekstrarvörudeild sinni brjóta gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Framsetning kæranda í kynningarefni og auglýsingum, þar sem nafni fyrirtækisins sé ýmist skeytt framan eða aftan við orðið rekstrarvörur, brjóti af þeim sökum gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a laganna. Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b laganna sé kæranda bönnuð notkun auðkennisins Rekstrarvörur til auðkenningar á rekstrarvörudeild sinni.

RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR NEYTENDASTOFU

25. Í kæru, dags. 13. október 2014, er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi. Í kærinni kemur fram að kærandi noti orðið „rekstrarvörur“ til sérgreiningar á því sem hann bjóði til sölu, enda sé orðið íslenskt orðheiti yfir vörur sem notaðar séu í rekstri fyrirtækja. Firmaheiti

Rekstrarvara ehf. og auglýsingar kæranda, sem snúi að rekstrarvörum, gefi ekki til kynna að rekstur kæranda og vöru- og orðmerki Rekstrarvara ehf. tengist á nokkurn hátt. Notkun á orðinu rekstrarvörur hjá kæranda sé einungis til þess að tilgreina að kærandi hafi rekstrarvörudeild sem innihaldi 45.000 vörutegundir. Um sé að ræða mjög sérhæft orð um margskonar vörur sem notaðar séu í rekstri.

26. Í íslenskri orðabók sé kveðið á um orðið rekstrarvörur, en þar segi: „rekstrarvara notuð við rekstur fyrirtækis (til aðgreiningar frá hráefnum)“. Kærandi sjái því enga leið til þess að auglýsa rekstrarvörur án þess að nota orðið í auglýsingu. Kærandi hafi ekki einungis notast við orðið rekstrarvörur heldur einnig við „Olís rekstrarvörudeild“. Orðið rekstrarvörur hafi aldrei verið notað sem einhvers konar firmaheiti enda hafi auglýsingarnar alltaf verið undir nafni Olís. Merki Olís hafi þannig alltaf verið í forgrunni í umræddum auglýsingum. Í þessu samhengi vilji kærandi benda á að önnur fyrirtæki notist einnig við orðið rekstrarvörur, s.s. Penninn og N1, enda sé það nauðsynlegt við auglýsingu slíkra vara.
27. Sérkenni orð- og myndmerkja séu flokkuð annars vegar sem sterk merki og hins vegar veik. Sterk merki séu tilbúin heiti eða orð í annarri þýðingu með langvarandi notkun. Sem dæmi megi nefna Google, Apple og Hagkaup. Veik merki séu hins vegar oft samsett úr þáttum sem ekki séu skráningarhæfir einir og sér, t.d. Ömmubakstur og Ísfugl. Firmaheitið Rekstrarvörur sé veikt merki, enda samsett úr orðum sem ekki séu skráningarhæf ein og sér og í raun megi setja spurningamerki við það hvort rétt hafi verið að skrá orðið sem vörumerki. Til frekari útskýringar skuli nefnt að munur sé á aðgreiningareiginleika veikra og sterkra merkja. Sterk merki hafi sérgreiningu og séu því betur til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra. Ef merki hins vegar samanstandi af almennum orðum með engin sérkenni verði vörumerkjarétturinn veikur og auðveldara fyrir aðra að nálgast hann, t.d. með því að skeyta orðum framan við veika merkið. Sterk merki veiti því meiri vernd en þau veiku.
28. Í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 3. október 2014 (7/2014) komi fram að ef auðkenni sé einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hafi á boðstólum, en hafi ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hafi viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk auðkenni til kynningar á starfsemi sinni, sbr. m.a. úrskurð nefndarinnar 24. mars 2011 (1/2013). Í úrskurðinum hafi verið talið að sérkenni væri til staðar þar sem orðið hefði ekki verið að finna í íslenskum orðabókum. Orðið rekstrarvörur sé hins vegar sérhæft orð í íslensku og eigi sér ekkert samheiti.
29. Myndmerki aðila séu mjög ólík. Orðmerkin séu samskonar en með þeirri mikilvægu undantekningu að kærandi noti myndmerki Olís ávallt í forgrunni í auglýsingum sínum. Því sé engin ruglingshætta til staðar. Í þessu ljósi ítreki kærandi að orðmerkið Rekstrarvörur sé mjög veikt samkvæmt vörumerkjarétti, enda mjög almennt orð og án sérmerkingar. Kærandi hafni því að hann noti orðið rekstarvörur með þeim hætti að villst verði á því og firmaheitinu Rekstrarvörur þannig að í bága fari við 15. gr. a laga nr. 57/2005. Engin gögn liggi fyrir um mögulega ruglingshættu eða að neytendur hafi villst á auðkennunum. Þá sé því hafnað að orðið rekstrarvörur

sé í forgrunni í auglýsingum kæranda, líkt og fram komi í hinum kærða úrskurði, enda sé það orð- og myndmerki kæranda, Olís, sem þar sé mest áberandi.

30. Með bréfi, dags. 22. október 2014, óskaði áfrýjunarnefnd neytendamála eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Neytendastofa svaraði með greinargerð, dags. 6. nóvember 2014, þar sem þess er krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest með vísan til forsendna hennar. Þar kemur m.a. fram að þrátt fyrir að almenn orð teljist jafnan ekki hæf til þess að fást skráð sem vörumerki hafi orðmerkið Rekstrarvörur engu að síður fengist skráð hjá Einkaleyfastofunni 20. mars 2003, sbr. skráningarnúmerið 186/2002. Hafi Einkaleyfastofan þannig talin uppfyllt skilyrði um sérkenni í 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Skráning orðmerkis hjá Einkaleyfastofunni veiti einkarétt á notkun orðs í tengslum við þá tilteknu vöru eða þjónustu sem merkinu sé ætlað að auðkenna. Vangaveltur kæranda um skráningarhæfi merkisins breyti því ekki að orðmerkið sé skráð í vörumerkjaskrá. Neytendastofa telji engin efni til að líta framhjá þeirri ríku vernd sem skráning orðmerkisins veiti Rekstrarvörum ehf.
31. Þótt orðið rekstrarvörur sé að finna í íslenskri orðabók leiði slíkt ekki sjálfkrafa til þess að orðmerkið njóti ekki verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005. Neytendastofa telji að almenn orð geti öðlast fullnægjandi sérgreiningareiginleika sé þeim skeytt saman og hið nýja sambengi feli í sér nægilegt sérkenni. Í því sambandi verði að mati stofnunarinnar einnig að líta til þess hvort auðkenni hafi fest sig nægilega í sessi á viðkomandi markaði. Rekstrarvörur ehf. hafi notað orðmerkið til auðkenningar á fyrirtækinu frá árinu 1982. Þá sé merkið þekkt hér á landi og hafi fyrirtækið skapað orðmerkinu fulla markaðsfestu á grundvelli mikillar óslitinnar notkunar.
32. Neytendastofa bendi á að mál þetta varði ekki ruglingshættu vegna notkunar myndmerkis. Ágreiningur aðila lúti að notkun kæranda á orðmerki Rekstrarvara ehf. Eins og hér sé ástatt skipti ekki höfuðmáli hvort kærandi hafi notað eigið vörumerki samhliða orðmerkinu rekstrarvörur. Skráning og markaðsfesta orðmerkisins veiti því ríka vernd og kærandi hafi óumdeilanlega notað orðmerki Rekstrarvara ehf. í óbreyttri mynd í hástöfum. Með hliðsjón af þeirri vernd sem orðmerkið njóti telji Neytendastofa að framsetning kæranda á því í kynningarefni og auglýsingum, þar sem því sé ýmist skeytt fyrir framan eða aftan vörumerki kæranda, sé nægilega til þess fallin að valda ruglingshættu. Þá telji stofnunin að þótt engin gögn hafi verið lögð fram um raunverulegan rugling neytenda eða viðskiptamanna fyrirtækjanna sé það eitt og sér ekki úrslitaatriði við úrlausn málsins. Ekki sé þörf á að sanna að neytendur hafi ruglast á vörum eða þjónustu til þess að ruglingshætta sé fyrir hendi, heldur nægi það eitt að líklegt sé að neytendur ruglist til þess að skilyrðum 15. gr. a laga nr. 57/2005 sé fullnægt.
33. Í bréfi Neytendastofu kemur næst fram að við mat á ruglingshættu skipti máli hversu lík þau auðkenni séu, sem um sé deilt, og þau líkindi hafi áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna megi vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Þannig sé ljóst að því líkari sem auðkenni séu, því minni kröfur séu gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. Í málinu liggi fyrir að kærandi hafi notað orðmerki Rekstrarvara ehf. óbreytt. Þá liggi fyrir að aðilar séu að miklu eða öllu leyti í samkeppni á markaði fyrir ýmsar viðhaldsvörur, skrifstofu- og hreinsivörur o.fl. Í ljósi hinna fullkomnu líkinda auðkennana og þess að fyrirtækin séu keppinautar verði ekki annað talið

en að ruglingshætta sé til staðar. Engu skipti í þeim efnum hvort önnur fyrirtæki kunni einnig að hafa notað orðið rekstrarvörur í kynningarefni sínu.

34. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 24. nóvember 2014, var óskað eftir afstöðu kæranda til greinargerðar Neytendastofu. Engar athugasemdir bárust frá kæranda. Með bréfi nefndarinnar, dags. 4. janúar 2015, var Rekstrarvörum ehf. send kæra málsins, fylgigögn hennar og önnur fyrirbyggjandi gögn á kærustigi og óskað eftir afstöðu félagsins til kærunnar. Svar barst með bréfi lögmanns Rekstrarvara ehf., dags. 10. mars 2015. Þar er tekið fram að fyrirtækið fari ekki fram á að kæranda verði meinað að nota orðið rekstrarvörur til tilgreiningar á vöruúrvali sínu. Hins vegar séu gerðar athugasemdir við notkun kæranda á merkinu í því formi og með þeim hætti sem kærandi hafi gert, þ.e. sem eins konar firmaheiti eða til tilgreiningar á þjónustudeild sinni. Ef auglýsing kæranda á fylgiskjali sé skoðuð megi sjá að verið sé að auglýsa hreinlætisvörur o.fl. og vísað sé til þess að úrval rekstrarvara megi kaupa í rekstrarvörudeild Olís. Rekstrarvörur ehf. geri ekki athugasemdir við þessa framsetningu. Hins vegar sé notkun kæranda á vörumerki Rekstrarvara ehf. neðst í auglýsingunni gagnrýniverð. Orðið „rekstrarvörur“ sé þannig ritað með hástöfum, líkt og vörumerki Rekstrarvara ehf., og sé framsetningin til þess falin að valda ruglingi hjá neytendum.
35. Jafnvel þótt merki Olís sé notað samhliða vörumerki Rekstrarvara ehf. sé ljóst að ruglingshætta sé til staðar, enda sé kærandi að nota vörumerki fyrirtækisins óbreytt og í heild sinni eins og það sé skráð hjá Einkaleyfastofunni. Til samanburðar vísi kærandi til annarra fyrirtækja sem jafnframt notist við orðið rekstrarvörur. Í þeim tilvikum sé hins vegar ekki verið að nota orðið rekstrarvörur sem eins konar firmaheiti, líkt og kærandi geri. Því eigi dæmin ekki við. Í kæru kæranda sé byggt á því að vörumerki Rekstrarvara ehf. sé veikt merki og sé því velt upp hvort rétt hafi verið af Einkaleyfastofunni að skrá vörumerkið. Í því samhengi sé í kæru vísað í úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 7/2014 þar sem nefndin vísi til þess að ef auðkenni sé einungis lýsandi fyrir þær vörur sem viðkomandi hafi á boðstólnum teljist viðkomandi ekki njóta verndar gegn því að aðrir taki upp áþekk auðkenni til kynningar á starfsemi sinni. Staðreyndin sé sú að Rekstrarvörur ehf. hafi notað vörumerkið Rekstrarvörur allt frá stofnun félagsins árið 1982 og hafi vörumerkið verið skráð hjá Einkaleyfastofunni í 14 ár eða síðan árið 2001.
36. Vörumerkjaréttur Rekstrarvara ehf. að orðmerkinu sé því óumdeildur. Í þeim vörumerkjarétti felist lögvarinn réttur sem heimili honum að banna öðrum notkun á vörumerki sem sé ruglingslega líkt vörumerki hans. Þessi réttur sé skýr og lögfestur í 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. og 15. gr. a laga nr. 57/2005. Kærandi noti í auglýsingum sínum auðkenni sem sé nákvæmlega eins og vörumerki Rekstrarvara ehf. Merkjálíkingin sé því algjör og sé því ekki um það að ræða að kærandi sé að nota áþekkt auðkenni. Það sé því ástæðulaust að fara út í mat á því hvort vörumerkið sé sterkt eða veikt og þar af leiðandi hversu ólík auðkenni þurfi að vera svo að um brot sé að ræða. Merkjálíkingin sé algjör og ekki sé um það deilt að vörulíking sé jafnframt til staðar. Ruglingshættan sé því augljós, en sú hætta byggir á mati en ekki því hvort raunverulega hafi verið ruglast á merkjunum.

NIÐURSTAÐA

37. Í máli þessu er deilt um þá niðurstöðu Neytendastofu að kærandi hafi með notkun auðkennisins rekstrarvörur í forgrunni kynningarefnis og auglýsinga vegna rekstrarvörudeildar sinnar brotið gegn 5. og 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Með hinni kærðu ákvörðun var kæranda bönnuð notkun umrædds orðs.
38. Í upphafi er rétt að taka fram að mál þetta snýst eingöngu um það hvort notkun kæranda á auðkenninu rekstrarvörur brjóti gegn 5. og 15. gr. laga nr. 57/2005 með þeim afleiðingum að leggja verði bann við háttseminni. Málið snýst hins vegar ekki um túlkun og beitingu einstakra ákvæða laga um vörumerki nr. 45/1997, enda fer Einkaleyfastofan með stjórnvaldshlutverkið samkvæmt þeim lögum. Þrátt fyrir að grunnsjónarmið í vörumerkjarétti kunni vissulega að hafa áhrif við túlkun 15. gr. a laga nr. 57/2005, sbr. m.a. það sem síðar greinir, er um að ræða sitthvor lög in sem falla undir sitthvort stjórnvaldið.
39. Ákvæði 5. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 felur í sér almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Þar kemur fram að í III.-V. kafla laganna sé nánar tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir og er ákvæði 15. gr. a, sem hin kærða ákvörðun er einkum byggð á, að finna í V. kafla laganna. Ákvæðið má rekja allt aftur til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum nr. 84/1933, en núgildandi ákvæði er nánast orðrétt samhljóða 9. gr. laga nr. 84/1933. Af greinargerð með frumvarpi til þeirra laga verður ráðið að ákvæðinu hafi verið ætlað að vera til fyllingar 10. gr. laga um verslanaskrár, firmu og prókúumboð nr. 42/1903, þar sem m.a. kemur fram að firmu skuli greina glöggst hvert frá öðru og lagt bann við því að menn stæli skrásett firmu. Ákvæðið var því næst tekið upp í 30. gr. laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978 og þess getið í athugasemdum með frumvarpi til þeirra laga að vernd auðkenna samkvæmt firma- og vörumerkjaloöggjöf næði ekki alltaf nógu langt. Því væri þörf á þeirri viðbótarvernd sem ákvæðinu væri ætlað að veita. Sama viðhorf kom fram við setningu samkeppnislaga nr. 8/1993, en ákvæðið var að finna í 25. gr. þeirra. Af þessu leiðir að 15. gr. a laga nr. 57/2005 getur falið í sér ríkari vernd en leiðir af sérlögum með hliðsjón af samkeppnis-sjónarmiðum.
40. Í 15. gr. a laga nr. 57/2005 er um tvennskonar reglur að ræða – annars vegar bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hefur ekki rétt til, sbr. 1. málsl. ákvæðisins, en hins vegar bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. málsl. Í hinni kærðu ákvörðun var á því byggt að kærandi hefði ekki skráð heitið rekstrarvörur og því kæmi 1. málsl. ákvæðisins til skoðunar. Skráð firmanafn Rekstrarvara ehf. er Rekstarvörur og það heiti sem fyrirtækið notar öllu jöfnu er Rekstarvörur. Ekkert liggur fyrir um að kærandi hafi notað umrætt auðkenni sem slíkt eitt og sér, þannig að gefið væri til kynna að um Rekstarvörur ehf. væri að ræða, heldur snýst deila aðilanna um notkun auðkennana „Olís rekstarvörur“ eða „Rekstarvörur Olís“. Enda þótt óumdeilt sé að auðkenni kæranda sé þannig samsett úr orðinu rekstarvörur að hluta verður ekki fallist á að auðkenni Rekstarvara ehf. sé notað þannig að í bága fari við 1. málsl. fyrrgreindrar greinar. Á hinn bóginn kemur til skoðunar hvort notkun kæranda á fyrrgreindum auðkennum brjóti gegn 2. málsl. ákvæðisins, en þrátt fyrir að kærandi eigi út af fyrir sig lögmett

tilkall til auðkenna sinna leggur umræddur málsliður enda bann við því að þau séu notuð á þann hátt að ruglingshættu valdi við auðkenni Rekstrarvara ehf.

41. Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 2. málsl. 15. gr. a hafa eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti. Meðal þeirra grunnsjónarmiða sem framkvæmdin ber með sér er að við mat á því hvort brotið hefur verið gegn ákvæðinu hefur m.a. þýðingu hvort þau auðkenni sem um er deilt hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum. Ef auðkenni er einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hefur á boðstólum, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk auðkenni til kynningar á starfsemi sinni. Um þetta má m.a. vísa til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 14. janúar 2014 (1/2013) og úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 24. mars 2011 (1/2011). Á hinn bóginn er það viðurkennt sjónarmið að stundum kunni að vera rétt að slaka á kröfunum til sérgreiningar auðkenna ef viðkomandi auðkenni hefur fest sig vel í sessi á viðkomandi markaði. Þannig geta orð, sem öllu jöfnu teldust almenn og lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi, talist nægilega sérgreind með vísan til langrar notkunar og markaðsfestu.
42. Líkt og áður greinir hafa Rekstrarvörur ehf. notað heitið Rekstrarvörur í rekstri sínum frá árinu 1982. Þá hefur fyrirtækið verið með skráð orð- og myndmerkið Rekstrarvörur hjá Einkaleyfastofunni frá árinu 2001. Þrátt fyrir að orðið sé út af fyrir sig almennt og lýsandi fyrir viðkomandi þjónustu þykir að mati nefndarinnar verða að leggja til grundvallar, eins og hér stendur á, að merkið hafi öðlast fullnægjandi sérkenni fyrir notkun og teljist þannig njóta verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005. Vísast í því sambandi til áralangs rekstrar fyrirtækisins og þess að það hefur öðlast verulega markaðsfestu á umræddum markaði undir fyrrgreindu auðkenni. Má þannig að mati nefndarinnar með nokkurri vissu slá föstu að hinn almenni neytandi viti hvað átt er við með fyrirtækinu Rekstrarvörum.
43. Kemur þá til skoðunar hvort notkun kæranda á heitinu „Olís rekstrarvörur“ eða „Rekstrarvörur Olís“ feli í sér ruglingshættu við Rekstrarvörur ehf. samkvæmt 15. gr. a laga nr. 57/2005. Af lögskýringargögnum með ákvæðinu verður ráðið að því 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, sbr. m.a. dóm Hæstaréttar Íslands 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012. Við mat á því hvort ruglingshætta sé fyrir hendi í skilningi ákvæðisins skiptir m.a. máli hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi, sbr. m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 15. febrúar 2012 (20/2011) og úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 26. mars 2010 (14/2009). Þá skiptir máli hversu 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. Þannig er ljóst að því líkari sem auðkennin eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt.

44. Líkt og greinir í hinum kærða úrskurði hefur kærandi ekki notað orðið rekstrarvörur eitt og sér heldur samhliða vörumerki sínu, Olís. Þannig er framsetning þeirra auglýsinga, sem um er deilt í málinu, í öllum tilvikum á þann veg að vísað er til „Rekstrarvara Olís“ eða „Olís rekstrarvara“. Að mati áfrýjunarnefndar neytendamála verða auglýsingarnar ekki skýrðar á þann veg að gefið sé til kynna að firmaheiti fyrirtækisins eða viðkomandi deildar sé „Rekstrarvörur“ án nokkurra tengsla við kæranda. Þá verður að mati nefndarinnar ekki séð að neitt í framsetningu auglýsinganna að öðru leyti kunni að renna stoðum undir þann skilning neytenda að um fyrirtækið Rekstrarvörur ehf. eða vörur á þess vegum geti verið að ræða. Enda þótt orðið rekstrarvörur komi vissulega fyrir í umræddum auglýsingum er orðið, í því samhengi sem það er fram sett með vörumerki kæranda, því ekki þess eðlis að slegið verði föstu að slík líkindi séu með auglýsingum kæranda og firmaheiti Rekstrarvara ehf. að ruglingi geti valdið í skilningi 2. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005. Þá verður ekki framhjá því litið að vörumerki kæranda, Olís, er vel þekkt hér á landi og hlýtur að teljast hafa mjög skýra skírskotun til Olíuverzlunar Íslands hf. í huga hins almenna neytanda. Er það enn frekar til þess fallið að koma í veg fyrir að notkun á orðinu rekstrarvörur í auglýsingum kæranda, þar sem auðkennis Olíss er greinilega getið, valdi ruglingshættu við fyrirtæki Rekstrarvara ehf.
45. Auk framangreinds skal tekið fram að þótt Rekstrarvörur ehf., sem firmaheiti notar sem telst í grunninn lýsandi fyrir viðkomandi vörur, hafi samkvæmt framansögðu öðlast nægilegt sérkenni og markaðsfestu til að njóta verndar auðkennaréttar, kemur það ekki í veg fyrir að önnur fyrirtæki, sem einnig selja rekstrarvörur, markaðssetji vörur sínar í auglýsingum eða öðru kynningarefni á meðan þess er á annað borð gætt að firmaheiti Rekstrarvara ehf. er ekki notað eitt og sér eða á annan þann hátt að ruglingi geti valdið. Þrátt fyrir að taka meggi undir það með fyrirtækinu að álitaeefni tengd auðkenna- og vörumerkjavernd kunni óneitanlega að geta skapast þegar í hlut eiga fyrirtæki sem selji rekstrarvörur verður notkun orðsins ekki bönnuð með fortakslausum hætti án tillits til mats á ruglingshættu hverju sinni.
46. Loks skal á það bent að dómaframkvæmd hér á landi og úrskurðir áfrýjunarnefndar neytendamála bera með sér að mikil líkindi þurfa að vera með auðkennum til þess að ruglingshættu sé slegið fastri í skilningi 2. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005. Vísast m.a. um þetta til dóms Hæstaréttar Íslands 19. júní 2013 í máli nr. 112/2013 og úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 31. október 2012 (5/2012), þar sem hafnað var að ruglingshætta væri fyrir hendi á milli firmanafnanna Rafco og Rafkó þrátt fyrir að fullkomin hljóðlíking væri með auðkennunum. Í ljósi þessa þarf að mati áfrýjunarnefndarinnar mikið til að koma til að kæranda, sem einnig selur rekstrarvörur, verði meinað að nota orðið rekstrarvörur í auglýsingum sínum, þar sem fram kemur að um sé að ræða kæranda. Þegar framangreint er virt er það mat áfrýjunarnefndar neytendamála að kærandi hafi ekki brotið gegn rétti Rekstrarvara ehf. samkvæmt fyrrgreindu ákvæði með notkun umrædds orðs. Þá verður ekki séð að hann hafi brotið gegn öðrum ákvæðum laga nr. 57/2005. Verður því að fella hina kærðu ákvörðun úr gildi.

ÚRSKURÐARORÐ:

Hin kærða ákvörðun er felld úr gildi.

Hildur Dungal

Egill Heiðar Gíslason

Halldóra Þorsteinsdóttir