



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 20/2019

Auðkennið EKILL

I.

Erindið

Með bréfi Ekils ehf., dags. 9. ágúst 2018, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar Akt ehf. á auðkenninu EKILL.

Í bréfinu kom fram að kvörtunin varði orð- og myndmerkið EKILL sem sé í eigu Ekils og notkun samkeppnisaðila á auðkenninu við auglýsingu á eigin þjónustu hjá Google Adwords. Um sé að ræða samskonar/sömu vöru og Ekill selji undir eigin vörumerki. Varan sé námskeið í fjarkennslu; ökuskóli 1, ökuskóli 2 og bókleg bifhjólanámskeið.

Samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi skráð vörumerki, firmamerki, auðkenni eða því um líkt, sem sá hafi ekki 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 dag noti Akt orðmerkið ekill sem lykilorð (keyword) í Google Adwords. Ekill hafi einkarétt á vörumerkinu Ekill og hafi nýverið fengið skráð orðmerki hjá Einkaleyfastofunni. Þegar það hafði verið skjalfest hafi eigandi Ekils haft samband við eiganda Akt og tjáð þeim að þar sem Ekill væri með einkaleyfi á auðkenninu, óskaði félagið eftir því að Akt hætti án tafar að nota það sem lykilorð í Google Adwords.

Akt hafi ekki sinnt þessari beiðni og því óski Ekill eftir því að Neytendastofa geri viðeigandi ráðstafanir gegn þessu broti gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Vert sé að taka fram að Ekill ökuskóli hafi verið stofnaður árið 1997 og sé fyrsti ökuskólinn í Evrópu til að bjóða upp á bóklega hluta ökunámsins í fjarnámi.



II.

Málsmeðferð

1.

Bréf Ekils var sent Akt til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 10. ágúst 2018. Í bréfinu kom fram að ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 kæmu til skoðunar í málinu. Gögn um auðkenni Ekils hafi ekki fylgt kvörtuninni en Neytendastofa bendi á, í samræmi við 7. og 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, að Ekill hafi skráð orðmerkið EKILL í flokki 39 (V0089977) og 41 (V0108583) ásamt orð- og myndmerkinu EKILL í flokkum 39 og 41 (V0088173) í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar. Þá hafi Ekill skráð lénið ekill.is hjá ISNIC.

Svar Akt barst Neytendastofu með bréfi, dags. 6. september 2018. Í bréfinu segir að Ekill hafi ákveðið, sbr. skráningu vörumerkisins EKILL, að skrá orðmerkið hvorki fyrir starfsemi ökuskóla né fjarnámskennslu. Sá meinti einkaréttur sem Ekill virðist byggja á skráningum sínum á orðmerkjum nr. V0108583 og/eða V0089977 takmarkist við þær vörur/þjónustu sem Ekill hafi sjálfur óskað skráningar fyrir. Síðarnefnda merkið, nr. V0089977 sé skráð fyrir: „*flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðaþjónusta*“.

Að því sögðu skuli upplýst að Akt hafi ákveðið í kjölfar kvörtunar Ekils að stöðva notkun sína á orðinu hjá auglýsingaþjónustu Google. Félagið vænti þess að með því ljúki athugun Neytendastofu á málinu.

2.

Bréf Akt var sent Ekli til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 7. september 2018. Með tölvubréfi Neytendastofu, dags. 17. september 2018, tilkynnti stofnunin Ekli að til skoðunar kæmi að ljúka málinu með vísan til þess að Akt hafi stöðvað notkun sína á auðkenninu EKILL hjá auglýsingaþjónustu Google. Óskaði stofnunin eftir afstöðu Ekils til þeirra málalykta. Svar Ekils barst samdægurs og kom þar fram að félagið gerði ekki athugasemd við að málinu yrði lokið.

3.

Neytendastofa sendi aðilum málsins bréf, dags. 18. september 2018. Í bréfinu kom fram að Ekill gerði ekki athugasemd við að Neytendastofa myndi ljúka málinu með vísan til þess að Akt hafi stöðvað notkun sína á auðkenninu EKILL hjá auglýsingaþjónustu Google.

Neytendastofa teldi því ekki ástæðu til að aðhafast frekar í málinu að svo stöddu og hafi málinu því verið lokað í málaskrá stofnunarinnar.

4.

Neytendastofu barst ábending frá Ekli að Akt notaðist enn við auðkennið EKILL hjá auglýsingaþjónustu Google, sbr. skjámynd, dags. 18. desember 2018. Með bréfi, dags. 12. febrúar 2019, tilkynnti Neytendastofa Akt að málið yrði tekið upp að nýju og óskaði skýringa



eða athugasemda Akt vegna málsins. Svar Akt barst Neytendastofu með bréfi, dags. 11. mars 2019. Í bréfinu kom fram að eins og lýst sé í bréfi Akt til stofnunarinnar, dags. 6. september 2018, þá hafi félagið stöðvað notkun sína á orðinu „Ekill“ hjá auglýsingaþjónustu Google í aðdraganda þess bréfs í kjölfar kvörtunar Ekils. Akt taldi sig ekki hafa nýtt sér það tengiorð síðan þá.

Akt kunni því ekki nákvæmar skýringar á því af hvaða sökum þær niðurstöður sem birtust í skjáskoti, dags. 18. desember 2018, birtist með þeim hætti sem þar gefi að líta. Vegna erindis Neytendastofu, dags. 12. febrúar 2019, hafi Akt gert tilraun til að eyða út allri þeirri „herferð“ sem félagið stofnaði í upphafi hjá Google, í stað þess að stöðva eingöngu tengiorðið Ekill, og stofna nýja. Það sé von Akt að sú aðgerð nægi til að taka úr sambandi allar tengingar Akt við orðið Ekill hjá þjónustunni. Meðfylgjandi skjáskot bendi til þess.

Vilji Akt standi ekki til þess að tengja sig við auðkennið EKILL hjá auglýsingaþjónustu Google.

5.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 25. mars 2019, var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun Ekils ehf. yfir notkun Akt ehf. á auðkenninu EKILL hjá auglýsingaþjónustu Google. Neytendastofa hefur vísað til þess að ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, komi til skoðunar í málinu. Í svari Akt var því hafnað að Ekill nyti einkaréttar á orðinu. Auk þess kom fram að Akt hafi ákveðið að stöðva notkun sína á auðkenninu EKILL hjá auglýsingaþjónustu Google. Í því ljósi var málinu lokið án aðgerða af hálfu Neytendastofu.

Málið var endurupptekið með bréfi Neytendastofu, dags. 12. febrúar 2019, þegar í ljós kom að Akt væri enn að nota auðkennið hjá auglýsingaþjónustu Google.

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.

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 Ekill skráði orðmerkið EKILL í flokki 39 þann 1. júlí 2017 og flokki 41 þann 31. maí 2018. Félagið skráði einnig orð- og myndmerkið EKILL þann 30. apríl 2013. Engar upplýsingar liggja fyrir um skráningu eða notkun orðsins ekill til auðkenningar á starfsemi Akt, að undanskilinni notkun félagsins á orðinu sem lykilorð hjá auglýsingaþjónustu Google. Akt hefur því ekki rétt til notkunar auðkennisins og því kemur 1. másl. 15. gr. a. til álita í málinu.

Orðið ekill þýðir samkvæmt íslenskri orðabók ökumaður hestavagns (eða – sleða). Að mati Neytendastofu er orðið ekki almennt og lýsir ekki starfsemi Ekils með þeim hætti að það sé einkennalaust. Það er því mat stofnunarinnar að orðið er sérkennandi fyrir starfsemi ökuskóla og til þess fallið að það geti notið einkaréttar. Auk þess telur stofnunin að tenging Akt við orðið í auglýsingaþjónustu Google þjóni aðeins þeim tilgangi að ná til neytenda sem leita sérstaklega



eftir félaginu Ekill, enda ólíklegt að nokkur aðili sem leiti almennt eftir ökukennslu velji sér það leitarorð. Að mati Neytendastofu getur notkun Akt á auðkenninu EKILL sem lykilorð í auglýsingaþjónustu Google því verið til þess fallin að gefa neytendum villandi upplýsingar um hvaða fyrirtæki þeir eru að eiga viðskipti við eða að einhver tengsl séu á milli fyrirtækjanna. Neytendastofa telur því að Akt hafi brotið gegn ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins EKILL sem lykilorð í auglýsingaþjónustu Google.

Neytendastofa telur rétt með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 að banna Akt notkun auðkennisins EKILL sem lykilorð í auglýsingaþjónustu Google.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Akt ehf., Viðarási 65, Reykjavík hefur með notkun auðkennisins EKILL sem lykilorð í auglýsingaþjónustu Google brotið gegn ákvæði 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 félaginu bönnuð notkun auðkennisins EKILL sem lykilorð í auglýsingaþjónustu Google. Bannið tekur gildi við birtingu ákvörðunarinnar. Verði ekki farið að banninu má búast við því að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005.“

Neytendastofa, 30. apríl 2019

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir