



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 26/2019

Auðkennin Netökuskóli og Netökuskólinn

I.

Erindið

Neytendastofu barst kvörtun Akt ehf., dags. 6. ágúst 2018, vegna notkunar Ekils ehf. á auðkenninum NETÖKUSKÓLINN og NETÖKUSKÓLI. Í erindinu var þess krafist að Ekli yrði bönnuð notkun á auðkenninu í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem væri í kynningum, á heimasíðu eða annan sambærilegan hátt, t.d. í auglýsingaþjónustu á vefsíðunni google.com, hvort sem um væri að ræða svonefnd „adword“, í kostaðri leit eða á annan hátt.

Akt sé eigandi orð- og myndmerkisins NETÖKUSKÓLINN sbr. skráningu nr. V0096385 hjá Einkaleyfastofu en skráningin taki bæði til ökukennslu og fjarnáms. Akt hafi notað auðkennið samfleytt frá árinu 2013 en um vörumerki/nýyrði sé að ræða sem fyrirtækið hafi búið til fyrir þá þjónustu sem það veiti, ökukennslu í fjarnámi. Þá sé fyrirtækið eigandi lénsins netokuskolinn.is sem og netokuskoli.is og hafi verið það frá árinu 2013. Akt hafi enn fremur umráð yfir firmaheitinu Netökuskólinn ehf. Fyrirtækið hafi notað vörumerkið á samfélagsmiðlum og í auglýsingum í dagblöðum, útvarpi og á netinu. Akt hafi sérstaklega skráð vörumerki sitt auk þess sem sérkenni þess hafi styrkst á grundvelli umfangsmikillar notkunar Akt sbr. m.a. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og vernd skapast á grundvelli firmaheitisins Netökuskólinn ehf. sbr. 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. sömu laga. Með skráningu nr. V0096385 sem og notkun fyrirtækisins sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga hafi Akt því öðlast einkarétt til notkunar vörumerkisins. Fyrirtækið sé jafnframt stærsti aðili á markaði fyrir ökukennslu í fjarnámi.

Af ákvæðum vörumerkjalaga leiði að aðrir en Akt megi ekki án heimildar nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki fyrirtækisins fyrir eins eða svipaða þjónustu sbr. m.a. 4. gr. vörumerkjalaga. Í lögum nr. 57/2005, um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum sé að finna ákvæði sem veiti auðkennum frekari vernd. Þannig sé aðilum m.a. óheimilt með 15. gr. a nefndra laga að nota auðkenni í atvinnurekstri á villandi hátt.

Tiltekur Akt að fyrirtækið hafi orðið þess vart að Ekill hafi með ýmsum hætti reynt að tengja sig við Akt og villa þannig um fyrir neytendum. Ekill noti þannig á heimasíðu sinni auðkennið



Netökuskóli á a.m.k. tveimur stöðum og við það bætist að fyrirtækið hafi ennfremur keypt auglýsingaþjónustu hjá google.com þar sem fyrirtækið hafi greitt sérstaklega fyrir að láta tengja vefsíðu sína við svokallaða kostaða leit þegar notandi Google leitarvefsins slái inn leitarorðið netökuskóli eða netökuskólinn. Akt byggi á því að notkun Ekils á auðkenninu netökuskóli brjóti gegn vörumerkjarétti Akt sem og ákvæðum laga nr. 57/2005 sbr. m.a. f. lið 9. gr. og 15. gr. a sbr. 5. gr. laganna, enda sé notkun þess á auðkenninu bersýnilega ætlað að skapa rugling meðal neytenda og hafi þann tilgang að freista þess að neytendur sem ætli sér að leita uppi starfsemi Akt, fari á mis við fyrirtækið og leiti til Ekils í staðinn. Þá megi vísa til reglugerðar nr. 160/2009, um viðskiptahætti sem teljist undir öllum kringumstæðum óréttmætir, auk þess sem það sé skýr ruglingshætta á milli vörumerkisins NETÖKUSKÓLINN í eigu Akt og auðkennisins NETÖKUSKÓLI.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Akt var sent Ekli til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 20. september 2018. Svar Ekils barst með bréfi, dags. 1. október 2018. Í bréfinu er tiltekið að í kjölfar þess að Akt hafi hætt notkun sinni á nafni Ekils (EKILL) í kostaðri leit á Google Adwords hafi Ekill fjarlægt orðin netökuskóli og netökuskólinn úr kostaðri leit á Google Adwords. Heimasíðan hafi einnig verið yfirfarin og allstaðar þar sem orðið netökuskólinn (með greini) hafi komið fram, hafi verið fjarlægt. Notkun á orðinu netökuskóli verði hins vegar ekki hætt nema með ákvörðun Neytendastofu þess efnis enda telji Ekill orðið það almennt og lýsandi fyrir þjónustuna sem veitt sé.

Hvað varði vörumerkjaskráningu Akt þá hafi Ekill leitað til Einkaleyfastofu varðandi alvarleika þess að notast áfram við orðið netökuskóli sem lýsingu á náminu sem Ekill, ásamt öðrum ökuskólum á landinu, bjóði upp á í fjarnámi. Ekill hafi m.a. fengið þau svör að Akt hafi fengið synjun á orðmerkinu NETÖKUSKÓLINN. Í svari Einkaleyfastofu hafi eftirfarandi komið fram:

„Akt. ehf. er eigandi skráningar nr. V0096385 (Logo) sem er orð- og myndmerki. Eiganda skráðs merkis er heimilt að beita réttindum sínum gagnvart öðrum en hins vegar getur tegund merkis, t.d. hvort um sérkennilegt orð er að ræða eða ekki, skipt máli um hvort hann hafi erindi sem erfiði. Í þessu tilviki á viðkomandi aðili skráð ofangreint orð- og myndmerki og nýtur heildarmynd merkisins verndar. Það að orðmerkinu Netökuskólinn (ums. nr. 876/2015) hafi verið synjað skráningar af Einkaleyfastofunni á sínum tíma gefur hinsvegar ákveðna vísbendingu um afstöðu stofnunarinnar til orðhlutans í orð- og myndmerkinu, þ.e. að mati stofnunarinnar skorti hann sérkenni ásamt því að vera lýsandi fyrir umrædda þjónustu. Eins og fram kemur hér að ofan synjaði Einkaleyfastofan umsókn um orðmerkið Netökuskólinn þar



sem stofnunin taldi að það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og teldist lýsandi fyrir þá þjónustu sem það átti að auðkenna.

Orðmerki er merki sem er orð (eitt eða fleiri) í engri stílfærslu (þ.e. eins og það kemur fyrir á prenti) meðan orð- og myndmerki er merki sem inniheldur orð í stílfærslu, s.s. í lit, óvenjulegri leturgerð og/eða með mynd. Munurinn á orðmerki einu og sér annars vegar og orð- og myndmerki hins vegar felst í verndarumfangi merkisins. Þegar um orð- og myndmerki er að ræða nýtur heildarmyndin verndar en ekki endilega orðin í merkinu. Sem dæmi má nefna að enginn fengi einkarétt á orðmerkinu verslun fyrir slíka þjónustu en hins vegar er mögulegt að slíkt orð fengist skráð sem orð- og myndmerki, þ.e. búið væri að stílfæra það með einhverjum hætti.“

Þá bendi Ekill á, hvað varðar umfjöllun Akt um skráningu þess á lénunum netokuskoli.is og netokuskolinn.is og styrkingu þess á einkaeigu fyrirtækisins á orðmerkjum, að í svari Einkaleyfastofu hafi komið fram að það að eiga skráð lén veiti ekki endilega einkarétt en lénið þurfi að vera notað sem vörumerki, þ.e. sem viðskiptalegt auðkenni ásamt því að orðin í léninu þurfi að fullnægja skilyrðinu um sérkenni.

Þá ítreki Ekill að fyrirtækið hafi hætt notkun sinni á orðunum netökuskóli og netökuskólinn í kostaðri leit í kjölfar þess að Akt hafi hætt notkun á orðinu ekill í kostaðri leit hjá Google Adwords. Ekill hafi viljað vera viss um rétt sinn á notkun orðanna áður en lengra væri haldið áfram í þeim málum. Ekill bendi á að í lögum um vörumerki sé eitt af grunnskilyrðum skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra sbr. 13. gr. Þá segi að merki sem gefi eingöngu til kynna tegund vöru eða þjónustunnar, notkun eða þjónustuna sem látin sé í té, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Af þessu virtu megi vera augljóst hvers vegna Akt hafi ekki fengið vörumerkjavernd fyrir orðsambandið netökuskólinn (með eða án greini), enda sé um að ræða lýsandi orðasamband á þeirri þjónustu sem Akt veiti og engan veginn gert til að aðgreina Akt frá öðrum þjónustuaðilum á sama markaði með sömu eða svipaða þjónustu. Allir ökuskólar sem bjóði upp á þessa þjónustu, ökunám á netinu, séu því netökuskólar.

Ekill hafi löngu fyrir árið 2013 notast við orðasambandið „Ökuskólinn á netinu“ við auglýsingu á fjarnáminu sem fyrirtækið hafi komið með fyrstur allra ökuskóla á Íslandi, Norðurlöndunum og Evrópu allri árið 2004. Færa mætti rök fyrir því að orðið eða nýyrðið „netökuskóli“ (með eða án greini) sé bein afleiða af orðasambandinu „Ökuskólinn á netinu“.

Ekill hafi notað orðið netökuskóli sem lýsingu á því námi sem boðið sé upp á í fjarnámi skólans, það sé lýsandi fyrir námið og verði ekki tekið niður nema Ekill telji það á einhvern hátt skaða ímynd sína og/eða við ákvörðun Neytendastofu um bann annarra en Akt á notkun auðkennisins NETÖKUSKÓLI (án greinis).



Þá tiltaki Ekill hvað varði tilvísun Akt til blaðaauglýsingar frá árinu 2013, að líklegast sé fyrirtækið að renna stoðum undir þá fullyrðingu að Akt eigi vegna notkunar, einkarétt á auðkenninu NETÖKUSKÓLINN.

Vísar Ekill til eftirfarandi sem tekið er úr ákvörðun Neytendastofu nr. 6/2018:

„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.”

Ekill vilji beina athygli að undirstrikaða textanum hér að framan og vísar í fyrri fullyrðingu um að ökuskólar á netinu séu í raun allir netökuskólar, líkt og skólar sem kenni 1. bekk til 10. bekk séu grunnskólar. Fyrirtækið tiltaki að það sé ákveðið ábyrgðarleysi fólgið í því að setja fram þá staðhæfingu að Akt sé markaðsráðandi á markaði ökunáms á netinu án nokkurra gagna þar um. Þá þyki fyrirtækinu það meiðyrði að halda því fram að Ekill sé bersýnilega að villa um fyrir nemendum með því að tengja sig við Akt með notkun á auðkenninu NETÖKUSKÓLI sem lýsingu á því námi sem Ekill bjóði upp á, og bendi á að aðrir ökuskólar sem bjóði upp á ökunám á netinu notist við orðin netökuskóli sem lýsingu á því námi sem þeir bjóði upp á á sama hátt og önnur lýsandi orð á vöru eða þjónustu eru notuð.

Ekill óski eftir að Neytendastofa taki ákvörðun í máli þessu og hvort Akt geti með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga meinað öðrum aðilum á markaði notkun á orðinu netökuskóli til lýsingar á þeirri vöru sem í boði er.

2.

Bréf Ekils var sent Akt til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 9. október 2018. Í svarbréfi Akt, dags. 22. október 2018, var bent á að í bréfi Ekils væri að finna fullyrðingu þess efnis að Ekill hefði í kjölfar og vegna kvörtunar Akt, fjarlægt orðin „netökuskóli“ og „netökuskólinn“ úr kostaðri leit hjá Google Adwords. Akt líti svo á að sú yfirlýsing feli í sér staðfestingu Ekils á því að kvörtun Akt, vegna ólögmatrar notkunar Ekils á umræddum tengiorðum í kostaðri leit, hafi verið réttmæt og það sé því óumdeilt. Framangreind fullyrðing Ekils virðist þó vera röng en sjá megi bersýnilega af skjáskoti teknu degi eftir dagsetningu bréfs Ekils, dags. 1. október 2018, að Ekill sé enn með orðið „netökuskóli“ skráð sem tengiorð hjá Google Adwords.



Ekili hafi yfirlarið markaðssetningu fyrirtækisins á internetinu með það í huga að taka út alla staði sem Ekili kynni að nota vörumerkið NETÖKUSKÓLINN með greini. Það standist ekki skoðun og vísi Akt m.a. til skjáskots af vefsíðu www.youtube.com þar sem vörumerkið NETÖKUSKÓLINN sé notað með greini. Báðar fullyrðingar Ekils um aðgerðir fyrirtækisins í kjölfar kvörtunar Akt frá 6. ágúst 2019 séu því rangar og meta beri greinargerð Ekils í því ljósi. Þá gefi röksemdir Ekils í bréfi þess, dags. 1. október 2018, að auki tilefni til frekari athugasemda.

Akt sé eigandi orð- og myndmerkisins NETÖKUSKÓLINN sbr. vörumerkjaskráningu nr. V0096385 og um sé að ræða vörumerki sem feli í sér orðið NETÖKUSKÓLINN lítilla stílfært. Skráningin sé frá árinu 2015, henni hafi ekki verið andmælt af Ekli og sé í fullu gildi. Þá veiti vörumerkjaskráningin Akt vörumerkjavernd á vörumerkinu NETÖKUSKÓLINN. Öðrum en Akt sé óheimilt að nota vörumerkið eða eitthvað sem því er líkt án samþykkist Akt sbr. 4. gr. vörumerkjalaga en óumdeilt sé að Akt hafi notað vörumerkið NETÖKUSKÓLINN fyrir þjónustu sína um árabíl, bæði á netinu og í firmaheiti sbr. fyrri greinargerð. Vörumerkjaréttur stofnist einnig fyrir notkun sbr. 2. tl. 3. gr. vörumerkjalaga. Akt byggji á því að óumdeildur réttur fyrirtækisins til vörumerkisins NETÖKUSKÓLINN leiði til þess að öðrum sé óheimilt að nota vörumerkið NETÖKUSKÓLINN eða auðkennið NETÖKUSKÓLI.

Ekili virðist halda því fram að orðið netökuskóli hafi öðlast einhverskonar almenna merkingu og þannig tapað aðgreiningarhæfi sínu og því sé mótmælt af hálfu Akt. Sönnunarbyrði við mat á því hvort skráð vörumerki hafi öðlast almenna merkingu, í heild eða að hluta, í skilningi 13. gr. vörumerkjalagana, beri sá sem haldi slíku fram. Ákvörðun um að skráð merki, eða vörumerkjaréttur sem stofnist fyrir notkun hafi tapað gildi sínu sé mjög þýngjandi og feli í sér afnám eignarréttinda.

Þá gildi strangari kröfur um sönnun á því að vörumerki sem hafi verið veitt vernd glati sérkenni en við mat á sérkenni við meðferð umsóknar eða mat á stofnun vörumerkjaréttar við notkun. Akt hafi verið tryggð þau eignarréttindi sem felist í skráningunni og fyrirtækið hafi notað merkið á markaði. Vísi Akt til bókarinnar Trade Mark law. A Practical Anatomy sem gefin hafi verið út í Oxford árið 2003 eftir Jeremy Philips. Þar segi á bls. 185:

„Once a trade mark is validly registered, it is presumed valid and remains valid until anyone can satisfy a court or trade mark-granting authority that it is valid no longer. Accordingly the trade mark owner does not have to prove that his trade mark does not consist of a generic term – it is for whoever assails its validity to bring proof to the contrary. The courts, when faced with a valid registration certificate, do not decide that a trade mark has become generic on the basis of their own personal knowledge: they demand actual proof of genericity and mere unsubstantiated allegations do not suffice.“



Tölvupóstur frá Einkaleyfastofu til Ekils nægi ekki sem sönnun í þessu sambandi né synjun Einkaleyfastofu á umsókn Akt á orðmerkinu NETÖKUSKÓLINN enda hafi Akt ekki látið reyna á þá synjun stofnunarinnar, m.a. þar sem fyrirtækið taldi sig njóta verndar fyrir orðið með skráningu sinni nr. V0096385, sbr. einnig notkun á vörumerkinu. Það sé því Ekils að sanna að auðkennið NETÖKUSKÓLI hafi tapað sérkenni sínu.

Þá sé því sérstaklega mótmælt að það orð sé almenns eðlis eða „*eins og grunnskóli*“ eins og Ekill haldi fram í bréfi sínu. Fyrsta athugun leiði í ljós að orðið grunnskóli er bæði í orðabókum og alfræðiorðabókum eins og sjá megi á vefsíðunni www.snara.is, en þar séu teknar saman niðurstöður úr samtals þrettán orðabókum og uppflöttiritum. Einnig séu fjölmargar orðabókaskýringar að finna á orðinu „*grunnskóli*“ en enga á auðkenninu NETÖKUSKÓLI. Um auðkenni sé að ræða sem ekki sé heimilt að nota án samþykkis Akt.

Þá sjáist það einnig á því að Ekill sjálfur noti orðið sem vörumerki í efni sem frá honum stafi en nefna megi t.d. kynningarefni á vefsíðunni www.ekill.is þar sem eftirfarandi texta sé að finna í kynningu á starfsemi fyrirtækisins:

„Ekill er fyrirtæki í ökukennslu og þjálfun fyrir bílpróf, mótörhjólapróf og meirapróf (aukin ökuréttindi). Ekill rekur ökuskóla fyrir bókleg námskeið í hefðbundnum ökuskóla og í fjarnámi á internetinu (Netökuskóli). Ekill ehf. er frumkvöðull í bóklegu ökunámi í fjarnámi á Íslandi og var fyrstur ökuskóla, árið 2004, til að bjóða upp á bóklegt námskeið í fjarnámi í samstarfi við Jónas Helgason menntaskóla- og ökukennara á Akureyri.“

Þannig lýsi Ekill sjálfur starfsemi sinni sem ökuskóla í fjarnámi á netinu og setji svo orðið Netökuskóli með stórum staf í sviga fyrir aftan og gefi þannig til kynna að um vörumerki sé að ræða. Sú notkun sé til þess fallin að villa um fyrir neytendum. Eins og skýrlega komi fram í lýsingum Ekils sjálfs á heimasíðu þess sé orðið fjarnám notað yfir þá þjónustu að bjóða nemendum nám í gegnum internetið. NETÖKUSKÓLINN sé hins vegar vörumerki sem ekki sé heimilt að nota nema með samþykki Akt, enda standi réttur Akt til þess, bæði í ljósi vörumerkjaskráningar nr. V0096385 sem og notkunar sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Fleiri dæmi séu til um notkun Ekils á auðkenninu NETÖKUSKÓLI án heimildar sbr. t.d. frétt dags. 18. janúar 2018 á heimasíðu Verkmenntaskóla Akureyrar.

Akt tiltaki að ótvírætt sé, líkt og áður hafi komið fram, að Akt hafi notað vörumerkið NETÖKUSKÓLI og auðkennið NETÖKUSKÓLINN árum saman og jafnframt verið langstærsti aðilinn á markaði á Íslandi sem bjóði upp á bóklegt ökunám í fjarnámi. Í svari Ekils sé því lýst sem „*ábyrgðarleysi*“ af hálfu Akt að fullyrða að fyrirtækið sé stærst á markaði en Akt hafi talið það óumdeilt. Akt leggi því fram, því til stuðnings og í ljósi athugasemda Ekils, bréf frá Samgöngustofu, dags. 16. desember 2015, þar sem stofnunin upplýsi Samkeppniseftirlitið, skv. beiðni, um markaðshlutdeild þeirra aðila sem bjóði upp á kennslu í ökunámi á netinu. Þar sé tiltekið að árið 2015 hafi Akt verið með 50,1% markaðshlutdeild og hafði þá aukið hana úr 12,8% í 50,1% á þremur árum. Næsti aðili á lista hafi verið Ekill sem



var með 13,7% markaðshlutdeild. Um afar trausta heimils sé að ræða sem Samgöngustofa veiti almennt ekki aðilum, en hafi í þessu tilfelli gert það vegna sérstakrar beiðni Samkeppniseftirlitsins. Hlutdeild Akt á markaði hafi ekki minnkað síðan og sé enn langstærsti aðili á markaði fyrir bóklegt ökunám í fjarnámi.

Notkun Akt á vörumerkjunum NETÖKUSKÓLINN og auðkenninu NETÖKUSKÓLI hafi því verið umfangsmikil og samfelld allt frá upphafi, sbr. m.a. fyrri umfjöllun en lénið www.netokuskoli.is hafi m.a. verið skráð í desember 2011. Vegna skjáskots Ekils af vefnum www.ekill.is frá árinu 2010, sé áhugavert að rekja þróun þeirrar vefsíðu í samræmi við framgang Akt á markaði. Þannig sé réttilega tiltekið í athugasemdum Ekils að fyrirtækið hafi í upphafi kynnt sig sem „Ökuskóli á netinu“. Það sé alls ekki jafn þjált og markaðsvænt og hið sértílbúna vörumerki Akt, NETÖKUSKÓLINN. Enda geri Akt ekki, og hafi aldrei gert, athugasemdir við það að Ekill kynni sig sem ökuskóla á netinu. Þegar fram liðu stundir virðist Ekill hafa breytt kynningu sinni frá því að vera „ökuskóli á netinu“ yfir í að vera „Fjarnámsskóli Ekils“ sbr. skjáskot af vefsíðu Ekils frá 17. september 2013. Við þar geri Akt ekki heldur athugasemdir, enda sé um rétta orðið og rétta lýsingu að ræða á bóklegri kennslu á netinu, fjarnám.

Það sé hins vegar ekki fyrr en undir lok árs 2015, eða á sama tíma og Akt hafi aukið markaðshlutdeild sína verulega að Ekill hafi farið að nota auðkennið NETÖKUSKÓLI, sbr. skjáskot af vefsíðunni ekill.is frá 9. desember 2015. Augljóst sé að tilgangur Ekils með notkun auðkennisins sé að gera tilraun til að stöðva sókn Akt og stækkandi markaðshlutdeild með því að tengja sig við sérkennandi vörumerki í eigu kæranda. Breyting á orðanotkun Ekils sé því ekki tilviljun en hafi þann tilgang að tengja Ekil við markaðshlutdeild Akt í andstöðu við lög nr. 57/2005.

Verði komist að þeirri niðurstöðu að auðkennið NETÖKUSKÓLI hafi á einhvern hátt tapað sérkenni sínu og sé nú orðið lýsandi, sem Akt mótmæli, komi það ekki í veg fyrir að unnt sé að fallast á kröfur Akt í málinu. Þannig sé sérstaklega gert ráð fyrir því, m.a. í 2. málsl. 15. gr. a laga nr. 57/2005, að unnt sé að banna aðila að nota auðkenni sem hann, eftir atvikum getur átt 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“ sbr. orðalag ákvæðisins.

Akt bendi á að á grundvelli þess ákvæðis hafi Hæstiréttur Íslands m.a. komist að þeirri niðurstöðu að unnt sé að banna þriðja aðila notkun á auðkenni sem ekki var fallist á að gæti notið vörumerkjaréttar sbr. niðurstöðu réttarins í máli nr. 538/2012. Þar segi m.a.:

„Af framangreindum lögskýringargögnum verður ráðið að ákvæðinu í 2. málsl. 15. gr. a laga nr. 57/2005 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 sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.“

Meðal annars á grundvelli þessa rökstuðnings var þriðja aðila meinað að nota heitið Hótel Keflavík þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi áður komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að öðlast vörumerkjarétt á því heiti.

Þá sé vísað til ákvörðunar Samkeppnisráðs nr. 26/2000 sem varðaði auðkennið GLERAUGNABÚÐIN. Sömu rökum hafi verið haldið uppi í því máli og af hálfu Ekils í þessu máli, þ.e. að enginn aðili ætti að geta fengið einkarétt á orðinu GLERAUGNABÚÐIN. Á það var fallist en engu að síður talið að unnt væri að banna þeim sem kvörtunin beindist að notkun heitisins á grundvelli 25. gr. þágildandi samkeppnislaga sem er undanfari 15. gr. a nógildandi laga nr. 57/2005.

Þá bendi Akt á ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 12/2012 þar sem sá sem kvörtun beindist að var bönnuð notkun á heitinu „*parketslíparinn*“ með villandi hætti þrátt fyrir að Neytendastofa kæmist að þeirri niðurstöðu að um væri að ræða almennt heiti sem kvartandi, Parketslíparinn ehf., gæti ekki talist eiga einkarétt á sem vörumerki þar sem um lýsandi orð væri að ræða. Var notkun engu að síður bönnuð á grundvelli 2. máls. 15. gr. a laganna.

3.

Bréf Akt var sent Ekli til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 29. október 2018. Svar Ekils barst með bréfi, dags. 12. desember 2018. Kom fram af hálfu fyrirtækisins að málið snérist fyrst og fremst um notkun á vörumerkinu NETÖKUSKÓLINN og samsetta orðinu netökuskóli. Ekki væri þörf á að rekja þau rök sem áður hefðu komið fram af hálfu Ekils.

Ekill hafi notast við auðkennið NETÖKUSKÓLI til þess að lýsa þeirri þjónustu sem skólinn bjóði upp á. Akt mótmæli notkun Ekils á samsetta orðinu netökuskóli. Akt beri því að sýna fram á að samsetta orðið netökuskóli sé alþekkt og njóti verndar skv. vörumerkjalögum, því vernd vörumerkis takmarkist við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða, sbr. það sem fram komi í ákvörðun Neytendastofu nr. 19/2018:

„Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautar noti annað auðkenni sem líkist því mikið. [...] 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. Það er meginregla að auðkenni verði að hafa tiltekin sérkenni til þess að njóta verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005. Sú meginregla er ekki fortakslaus en við mat á því hvort vikja megi frá skilyrðinu um sérkenni auðkennis fer eftir atvikum hverju sinni.“



Tiltekur Ekill að þetta hafi Akt ekki tekist þar sem samsetta heitið netökuskólinn sé meira lýsandi fyrir starfsemi netökuskóla. Báðir aðilar sinni sambærilegri þjónustu og keppist um sama markhóp. Ljóst sé því að aðilar séu keppinautar.

Við mat á því hvort hætta hafi skapast á ruglingi milli aðila vegna notkunar Ekils á auðkenninu NETÖKUSKÓLI verði að líta til þess að einkaréttur á vörumerki verði einungis stofnaður ef vörumerki sé þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Ekill bendi á að Einkaleyfastofan hafi hafnað Akt um einkarétt á heitinu og það liggi í augum uppi að það stafi af annars sérkennalitlu auðkenni heitisins, þ.e það þyki of almennt og því ekki tækt að veita þeim einkarétt á því.

Ekill hafni því alfarið að þau viðbrögð að fjarlægja tengiorð í Google Adwords, við kvörtun Akt feli í sér einhverskonar staðfestingu á ólögumatri notkun orðanna. Ekill hafi einungis gert þetta á meðan málið væri til meðferðar og beðið væri úrlausnar Neytendastofu. Fyrirtækið hafi talið betra að hafa vaðið fyrir neðan sig í þessum efnum þrátt fyrir að telja ljóst að ekki væri fótur fyrir kvörtun Akt með vísan til framangreinds.

4.

Bréf Ekils var sent Akt til umsagnar með bréfi, dags. 3. janúar 2019. Í svari Akt var á það bent að kvörtunin snéri bæði að notkun Ekils á auðkenninu NETÖKUSKÓLI og vörumerkinu NETÖKUSKÓLINN. Því sé haldið fram í erindi Ekils, dags. 12. desember 2018, að Akt beri að sanna að auðkenni félagsins NETÖKUSKÓLI sé „alþekkt“ í skilningi vörumerkjalaga svo unnt sé að fallast á kröfu Akt. Svo sé ekki en hugtakið „alþekkt“ hafi sérstaka þýðingu í vörumerkjarétti sbr. m.a. 7 tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna, sem ekki reyni á í þessu máli.

Vörumerki Akt, NETÖKUSKÓLINN og auðkennið NETÖKUSKÓLI séu hins vegar vel þekkt íslenskum neytendum og hafi verið um árabil, m.a. í ljósi samfelldrar notkunar Akt og markaðsstöðu félagsins. Þá skuli á það bent að vörumerkjaréttur stofnist fyrir notkun sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga óháð því hvort neytendur þekki vörumerkið eða ekki.

Akt mótmæli því að vörumerki félagsins, NETÖKUSKÓLINN og auðkennið NETÖKUSKÓLI geti ekki notið vörumerkjaverndar. Vísast til alls þess sem áður hafi komið fram hvað það varði sbr. t.d. vörumerkjaskráningar og notkun. Þá sé ítrekað að jafnvel þótt Neytendastofa komist að þeirri niðurstöðu að vörumerkið NETÖKUSKÓLINN og auðkennið NETÖKUSKÓLI skorti sérkenni (sem sé mótmælt) þá komi það ekki í veg fyrir að unnt sé að fallast á kröfur Akt sbr. m.a. túlkun úrskurðarnefnda og dómstóla á m.a. 2. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005 eins og áður hafi ítarlega verið rakið.



Þá verði greinargerð Ekils vart skilin á annan veg en að því sé haldið fram að Akt hafi á einhvern hátt brotið gegn samkeppnislögum. Því sé alfarið mótmælt og vísast til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins sem fylgt hafi fyrra bréfi Akt, þar sem fram hafi komið að ekki væri talin ástæða til aðgerða, jafnvel þótt stofnunin hafi komist að því að líkur stæðu til þess að Akt væri í markaðsráðandi stöðu á sviði ökukennslu í fjarnámi. Þá séu þær umkvartanir sem hafi orðið tilefni ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins þær sömu og Ekill setji fram núna en brot á samkeppnislögum heyri ekki undir Neytendastofu.

5.

Bréf Akt var sent Ekli til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 17. janúar 2019. Í svarbréfi Ekils komi fram að Ekill hafi hætt notkun tengiorðs tengd Akt í kjölfar kvörtunarinnar.

Þá ítreki Ekill að málið snúi að notkun á vörumerkinu NETÖKUSKÓLINN og auðkenninu NETÖKUSKÓLI. Ekill tiltaki að samsetta orðið netökuskóli, án greinis, skorti sérkenni og njóti því ekki vörumerkjaverndar vegna þess hve almennt orðið sé. Ekill áskilji sér rétt að nota orðið netökuskóli enda sé það lýsandi fyrir þá þjónustu sem ökuskólinn veiti.

6.

Bréf Ekils var sent Akt til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 11. febrúar 2019. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun Akt. ehf. yfir notkun Ekils ehf. á vörumerkinu NETÖKUSKÓLINN og auðkenninu NETÖKUSKÓLI. Í erindinu var þess krafist að Ekli yrði bönnuð notkun í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem væri í kynningum, á heimasíðu eða annan sambærilegan hátt. Hefur Akt á það bent að fyrirtækið sé eigandi orð- og myndmerkisins NETÖKUSKÓLINN en skráningin taki bæði til ökukennslu og fjarnáms. Akt hafi notað auðkennið samfleytt frá árinu 2013 og um vörumerki/nýyrði sé að ræða sem fyrirtækið hafi búið til fyrir þá þjónustu sem það veitir, ökukennslu í fjarnámi. Það sé eigandi lénsins netokuskolinn.is sem og netokuskoli.is frá árinu 2013 og hafi ennfremur umráð yfir firmaheitinu Netökuskólinn ehf. Fyrirtækið hafi notað vörumerkið á samfélagsmiðlum og í auglýsingum í dagblöðum, útvarpi og á netinu. Fyrirtækið hafi sérstaklega skráð vörumerki sitt auk þess sem sérkenni þess hafi styrkst á grundvelli umfangsmikillar notkunar Akt. Akt byggir á því að notkun Ekils á auðkenninu netökuskóli brjóti gegn vörumerkjarétti Akt sem og ákvæðum laga nr. 57/2005 m.a. f. lið 1. mgr. 9. gr. og 15. gr. a sbr. 5. gr. laganna, enda sé notkun þess á auðkenninu ætlað að skapa rugling meðal neytenda og hafi þann tilgang að freista þess að neytendur sem ætli sér að leita uppi starfsemi Akt, fari á mis við fyrirtækið og leiti til Ekils í staðinn. Þá megi vísa til reglugerðar nr. 160/2009, um



viðskiptahætti sem teljist undir öllum kringumstæðum óréttmætir auk þess sem það sé skýr ruglingshætta á milli vörumerkisins NETÖKUSKÓLINN í eigu Akt og auðkennisins NETÖKUSKÓLI.

Ekil hafnar framangreindu og telur það í verkahring Akt að sýna fram á að samsetta orðið netökuskóli sé alþekkt og njóti verndar skv. vörumerkjalogum, því vernd vörumerkis takmarkist við að vörumerki sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða. Það hafi Akt ekki tekist þar sem samsetta orðið netökuskólinn sé lýsandi fyrir starfsemi netökuskóla. Báðir aðilar séu að sinna sambærilegri þjónustu og keppast um sama markhóp. Ljóst sé því að aðilar séu keppinautar. Einkaréttur á vörumerki verði einungis stofnaður ef auðkenni sé þess eðlis að það geti aðgreint eiganda þess eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin því við að auðkennið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða. Einkaleyfastofan hafi hafnað Akt um einkarétt á orðinu og það liggi í augum uppi að það stafi af annars sérkennalítlu auðkenni orðsins, þ.e það þyki of almennt og því ekki tækt að veita þeim einkarétt á því.

Í kvörtun Akt er vísað til þess að fyrirtækið telji notkun Ekils á vörumerkinu NETÖKUSKÓLINN og auðkenninu NETÖKUSKÓLI brjóti gegn f. lið 1. mgr. 9. gr. laga nr. 57/2005 og reglugerðar nr. 160/2009. Er það mat Neytendastofu að tilvitnað ákvæði og reglugerð eigi ekki við umkvörtunarefni málsins og kemur það því ekki til frekari skoðunar af hálfu stofnunarinnar.

2.

Ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 leggur 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 9. gr. laga nr. 57/2005 er um það fjallað að viðskiptahættir teljist villandi ef þeir séu líklegir til að blekkja neytendur, t.d. með almennri framsetningu þó gefnar séu upp réttar staðreyndir, eða ef neytendum eru veittar rangar upplýsingar í þeim tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um að eiga viðskipti. Í a.–g. liðum málsgreinarinnar eru tilgreindar þær röngu upplýsingar sem átt er við. Í f. lið greinarinnar segir að ekki megi veita rangar upplýsingar um réttindi, hæfni eða annað sem varðar aðstæður söluaðila eða fulltrúa hans, stöðu hans á markaði, skyldur, vörumerki og önnur hugverkaréttindi.

Ákvæði 15. gr. a. er svohljóðandi:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota



auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.“

Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glöggt að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram að í 2. másl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. 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.

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 keppinautar noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Þá skiptir máli hversu lík viðkomandi auðkenni eru, en þau líkindi hafa síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Akt á skráð orð- og myndmerkið NETÖKUSKÓLINN, sbr. skráningu nr. V0096385, dags. 31. mars 2015, í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu í vöru- og þjónustuflokk 41, fræðsla, kennsla, ökukennsla, námskeiðshald, fjarnám. Þá er Akt skráð með fyrirtæki sitt, Netökuskólann, sem einkahlutafélag, frá 25. mars 2015 auk þess sem fyrirtækið á skráð lén hjá ISNIC. Akt skráði lénin netokuskolinn.is þann 30. október 2011 og netokuskoli.is þann 14. desember 2011. Ekill hefur notast við orðin netökuskóli og netökuskólinn í rekstri sínum en á heimasíðu félagsins má sjá sérstakan flípa, Netökuskóli Ekils, sem er sérstaklega tileinkaður þeim þætti starfseminnar og lítur að ökunámi fyrirtækisins í fjarnámi. Þá hefur Ekill notast við heitið Ekill netökuskóli í kynningu á fyrirtækinu sem og í auglýsinga- og markaðsstarfsemi sinni. Hafa því báðir aðilar notast við auðkennin netökuskóli og netökuskólinn í starfsemi sinni, rekstri og



auglýsingum. Neytendastofa telur báða aðila því eiga rétt til auðkenna sinna. Samkvæmt því kemur 2. másl. 15. gr. a. til álita í málinu.

Akt og Ekil sinna bæði sambærilegri þjónustu sem felst m.a. í því að bjóða upp á bóklegt nám til ökuréttinda, þ.e. ökuskóla, á netinu. Fyrirtækið Akt er staðsett í Reykjavík en Ekil á Akureyri. Það er því ljóst að aðilar máls eru keppinautar, mikil þjónustulíking er með starfsemi þeirra og þeir starfa á sama markaðssvæði þrátt fyrir að vera á sitthvorum stað á landinu þar sem eðli starfseminnar felst í fjarnámi á netinu og því óháð staðsetningu.

Við mat á því hvort notkun og skráning auðkennis brjóti gegn ákvæði 2. másl. 15. gr. a. hefur grundvallarþýðingu hvort auðkennið hafi sérkenni sem greinir það 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 áþekkt auðkenni til kynningar á starfsemi sinni. Orðið netökuskóli með og án greinis er samsett orð. Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið „net“ tölvur, tölvunet og netið Internetið. Orðið „ökuskóli“ þýðir samkvæmt orðabók skólastofnun þar sem menn læra akstur vélknúinna ökutækja, tileinka sér umferðarreglur, viðhald o.þ.h. Þannig hefur bóklegt nám til ökuréttinda í daglegu tali gjarnan verið kallað ökuskóli.

Akt notast þannig við orðið netökuskóli eitt og sér, eins og firmaheiti sitt, í kynningu og auglýsingu á fyrirtækinu á meðan Ekil notist við „Ekil Ökuskóli“ m.a. á heimasíðu sinni, í auglýsingum og kynningu á þeim þætti starfseminnar sem býður upp á bóklegt ökunám á netinu, t.a.m. á Facebook og You Tube. Þá er ekki óalgengt að þjónustuaðilar sem veiti þjónustu á Internetinu bæti forskeytinu „net“ fyrir framan en dæmi um slíkt er t.a.m. Netbilar, Netverslun, Netbanki. Forskeytið „net“ og hið samsetta heiti netökuskóli, með eða án greinis er því almennt og lýsandi fyrir þá þjónustu sem veitt er og eiginleika hennar, þ.e. ökuskóli á netinu. Telur Neytendastofa því að framangreind notkun Ekils á orðinu valdi ekki hættu á að neytendur kunni að eiga viðskipti við rangan aðila sökum ruglingshættu.

Þá vísar notkun orðsins hjá báðum aðilum málsins augljóslega til þeirrar þjónustu sem félögin veita. Telur Neytendastofa að Akt geti ekki notið einkaréttar á orðunum netökuskóli eða netökuskólinn, með eða án greinis þar sem orðin eru að mati stofnunarinnar almenn og lýsandi fyrir þá starfsemi sem málsaðilar stunda, þ.e. að bjóða upp á ökunám á netinu og orðið án sérkennis.

Með vísan til ofangreinds telur Neytendastofa að auðkennin netökuskóli og netökuskólinn sé það almennt og lýsandi fyrir umrædda þjónustu að notkun Ekils á orðinu í starfsemi sinni brjóti ekki gegn ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005.



IV.

Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 5. júní 2019

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir