



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 16/2021

Auðkennið MÓI

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Yrkils ehf., dags. 19. janúar 2021, þar sem kvartað var yfir notkun Fjord ehf. á auðkenninu og vörumerkinu MÓI.

Í bréfinu kemur fram að nafnið og vörumerkið Mói sé skráð vörumerki í eigu fyrirtækisins Yrkils ehf. Eftir fjölmargar fyrirspurnir og ábendingar viðskiptavina sé það talið óhjákvæmilegt að beina kvörtun til Neytendastofu vegna fyrirtækisins Fjord og notkun þess á vörumerkinu Mói. Yrkill telji að notkun Fjord á vörumerkinu brjóti gegn ákvæðum 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Á vefsíðu og samfélagsmiðlum Fjord beri að líta fjölmargar vörutegundir undir vörumerkinu Mói en umrætt vörumerki sé í eigu Yrkils sem sé skráð sem orð- og myndmerki frá árinu 2018 og nái yfir 25 vöru- og þjónustuflokka. Í ljósi framangreinds sé augljóst að mikil líkindi séu með því vörumerki sem Fjord noti á sínar vörur og þess vörumerkis sem Yrkill eigi sem skrásett vörumerki. Yrkill bendi á að fyrirtækið hafi haft samband við forsvarsmenn Fjord sem hafi sagt líkindin lítil sem engin. Því óski Yrkill eftir að Neytendastofa taki málið til skoðunar og beiti heimildum sínum í IX. kafla laga nr. 57/2005 í tilefni af umræddri háttsemi Fjord og banni því að nota vörumerkið Mói hið fyrsta.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Yrkils var sent Fjord til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 22. janúar 2021, þar sem fyrirtækinu var gefinn kostur á að koma með athugasemdir og skýringar. Svar Fjord barst Neytendastofu með bréfi, dags. 3. febrúar 2021. Í bréfinu kemur fram að Fjord krefjist þess að Neytendastofa grípi ekki til neinna aðgerða vegna kvörtunarinnar enda sé ljóst að háttsemi Fjord brjóti ekki gegn vörumerkjarétti eða öðrum réttindum Yrkils.



Félagið Fjord hafi verið stofnað árið 2016 en starfsemi þess hafist árið 2019. Starfsemin felist í innanhússhönnun, vöruhönnun og framleiðslu, innflutningi og sölu á lífstíls- og hönnunarvörum. Þá reki félagið lífstílsverslun undir nafninu Fjord á Akureyri auk þess sem félagið sé með netverslun undir sama nafni. Í versluninni séu bæði seldar vörur sem séu hannaðar og framleiddar af Fjord sem og vörur frá öðrum framleiðendum. Meðal þeirra vara sem fáanlegar séu í versluninni séu textílvörur, keramikvörur, matvörur, kerti og sápur.

Í lok árs 2020, hafi fyrirtækið þróað vörulínu undir heitinu MÓI sem seld sé í versluninni Fjord sem og í netversluninni. Vörulínan innihaldi þrjár vörutegundir, þ.e heimilisilm, kerti og sápur. Á umbúðum varanna sé að finna heitið MÓI í tiltekinni leturgerð sem háð sé hugverkarétti annars aðila en Fjord hafi fengið leyfi réttthafa hennar til að nota hana á umbúðir varanna. Þá sé jafnframt að finna á vörunum mynd af „Móa“ sem teiknuð hafi verið af íslenskum listamanni, en myndin byggji á ljósmynd sem eigandi Fjord hafi tekið.

Í kvörtun Yrkils sé því haldið fram að notkun Fjord á heitinu brjóti gegn ákvæði 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005. Yrkill byggji á því að mikil líkindi séu með hinu skrásetta vörumerki Yrkils og því merki sem Fjord noti á sínar vörur. Ekki hafi þó verið að finna frekari skýringar á því að hvaða leyti og með hvaða hætti Yrkill teldi háttsemi Fjord brjóta gegn fyrrnefndum ákvæðum.

Fjord hafni því að háttsemi þess brjóti gegn 15. gr. a. en ákvæðið innihaldi þrjár mismunandi reglur. Ekki sé hinsvegar að finna nánari skýringar á því að hvaða leyti Yrkill telji háttsemi Fjord varða við ákvæðið og telji Fjord háttsemina ekki brjóta í bága við neina af þessum reglum.

Hvað varði 1. másl. 15. gr. a. þá feli ákvæðið í sér að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi auðkenni sem notandi hafi ekki rétt til. Fjord telji sig hafa fullan rétt til að nýta auðkennið MÓI fyrir þær vörur sem félagið hafi markaðssett undir auðkenninu.

Yrkill eigi skráð vörumerkið MÓI (orð- og myndmerki) í vöruflokki 25 en sá flokkur nái til fatnaðar, skófastnaðar og höfuðfatnaðar. Af 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, leiði að Yrkill öðlist einkarétt á notkun vörumerkisins skv. ákvæðum laganna. Í þeim einkarétti felist réttur Yrkils til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákni sem séu:

1. eins og vörumerkið og sé notað fyrir sömu vörur og þjónustu,
2. eins og/eða líkt vörumerkinu og sé notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til ef hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum, eða
3. eins og/eða líkt vörumerkinu og sé notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.



Fjord telji ljóst að vörumerki Yrkils teljist ekki vel þekkt merki í skilningi 3. tölul. 4. gr. laga nr. 45/1997, enda sé um tiltölulega nýtt merki að ræða auk þess sem ekki sé á því byggt í kvörtun félagsins. Þar af leiðandi komi 1. og 2. tölul. 4. gr. laga nr. 45/1997 aðeins til skoðunar.

Fjord noti heitið MÓI fyrir þrjár vörutegundir úr vörulínu sinni, þ.e fyrir heimilisilm, kerti og sápur. Vörumerki Yrkils sé hins vegar skráð fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað og félagið nýti vörumerkið einungis til markaðssetningar á barnafötum. Það liggi því í augum uppi óháð því hvort auðkenni séu lík eða ekki, að þau séu ekki notuð fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og þannig að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum. Yrkill hafi þ.a.l. ekki heimild til að banna Fjord notkun auðkennisins MÓI fyrir þær vörur sem um ræðir.

Þá telji Fjord að vörumerki Yrkils og það auðkenni sem notað sé á vörur Fjord séu ekki sem slík eins eða lík. Auðkenni Fjord sé í annarri leturgerð og ritað í hástöfum. Vörumerki Yrkils sé hins vegar skrifað með lágstöfum og í feitletri auk þess sem komman á Ó-inu sé táknuð með hrafni.

Í vörumerkjarétti Yrkils felist ekki meira en réttur félagsins til að koma í veg fyrir óheimila notkun þriðja aðila á táknum sem eru eins eða lík vörumerki félagsins og sem notuð séu fyrir sömu eða svipaðar vörur. Þar sem auðkenni Yrkils og auðkenni Fjord séu ólík, auk þess sem þau séu notuð fyrir mismunandi tegundir vara hafi Fjord fulla heimild til að nýta auðkennið MÓI fyrir þær vörur sem um ræði. Notkunin brjóti því ekki gegn 1. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005.

Í 2. másl. 15. gr. a. sé að finna reglu um að óheimilt sé að reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Fjord hafni því að ákvæðið eigi við og bendi á að það reki ekki atvinnu undir heitinu MÓI heldur sé auðkennið aðeins nýtt til að auðkenna vörur í tiltekinni vörulínu þess. Fjord sé því ekki að reka atvinnu undir heiti sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Þegar af þeirri ástæðu eigi ákvæði 2. másl. 15. gr. a. ekki við.

Þriðju og síðustu regluna sé svo að finna í 2. mgr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 en þar sé kveðið á um að sérhverjum sé 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.

Við mat á því hvort villst verði á auðkenni Fjord og auðkenni Yrkils verði að hafa í huga að þessi félög eru ekki í neinni samkeppni og starfi á sitthvorum markaðnum. Starfsemi Yrkils sé skráð í flokk 14.19.0 og 47.71.2 ÍSAT atvinnugreinaflokkun hjá fyrirtækjaskrá sem nái til framleiðslu á öðrum fatnaði og fylgihlutum og barnafataverslana. Starfsemi Fjord sé hins vegar skráð í flokk 74.10.0 sem taki yfir sérhæfða hönnun. Þá sé rétt að geta þess að verslun Fjord sé staðsett á Akureyri en Yrkill í Reykjavík. Starfsemin fari því fram á mismunandi markaðssvæðum.



Þá sé tilekið að eðli og starfsumhverfi félaganna tveggja sé gjörólíkt auk þess sem viðskiptavinahópurinn sé mismunandi. Viðskiptavinir Yrkils séu í leit að barnafötum en viðskiptavinir Fjord í leit að lífstíls- og hönnunarvörum fyrir heimilið. Telja verði því afar ólíklegt að þeir neytendur sem komi inn í verslun Fjord eða versli í netverslun telji að kertin, heimilisilmurinn og sápunar sem markaðssettar séu undir heitinu MÓI stafi frá Yrkli, sem eingöngu selji barnaföt undir merkinu MÓI. Hið sama gildi um þá sem sjái barnaföt undir merkinu MÓI, en telja verði ólíklegt að þeir telji barnaföt stafa frá Fjord. Þannig sé lítil sem engin hættu á að viðskiptavinir eigi í viðskiptum við rangan aðila eða þá að annar aðilinn verði af viðskiptum vegna notkunar hins á auðkenninu MÓI. Því verði ekki séð að notkun Fjord á auðkenninu MÓI sé þannig að villst verði á því og auðkenni Yrkils.

Yrkill haldi því enn fremur fram að háttsemi Fjord brjóti gegn 2. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005 en þar sé kveðið á um að auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir skuli ekki vera ósanngjarnar gagnvart keppinautum eða neytendum vegna forms þeirra eða sökum þess að skírskotað sé til óviðkomandi mála.

Fjord telji ákvæðið ekki eiga við auk þess sem Yrkill hafi ekki bent á neinar auglýsingar frá Fjord sem eigi að vera þess eðlis að brotið sé gegn ákvæðinu. Óljóst sé því að hvaða leyti ákvæðið eigi við. Fjord bendi þó á að félögin séu ekki keppinautar auk þess sem ekki verði séð að markaðssetning Fjord á vörum sínum undir heitinu MÓI sé ósanngjörn að nokkru leyti gagnvart neytendum vegna forms eða að skírskotað sé til óviðkomandi mála.

Að lokum byggi Yrkill á því að háttsemi Fjord brjóti gegn 14. gr. laga nr. 57/2005 en þar sé kveðið á um að óheimilt sé að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki séu brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingarnar og viðskiptaaðferðirnar til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lögin taki til.

Líkt og áður hafi verið greint frá þá hafi engar skýringar verið að finna á því í kvörtuninni að hvaða leyti háttsemi Fjord bryti gegn þessu ákvæði. Ómögulegt sé því að svara fullyrðingum Yrkils þess efnis.

Fjord hafni því að ákvæðið eigi við enda hafi félagið ekki á nokkrum tímamarki veitt rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum sínum eða með öðrum hætti, eða beitt öðrum viðskiptaaðferðum sem séu sama marki brenndar gagnvart keppinautum og þess þó heldur að slíkar upplýsingar eða viðskiptaaðferðir hafi verið til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft sé á boðstólum í atvinnustarfsemi.



Ítrekað sé að Fjord og Yrkill séu ekki keppinautar, starfsemin sé gjörólík, starfsstöðvar séu á sitthvorum hluta landsins auk þess sem viðskiptahópur félaganna sé ólíkur. Engin hættu sé því á því að notkun Fjord á auðkenninu MÓI fyrir þær vörur sem um ræði hafi áhrif á eftirspurn eða framboð á vörum Yrkils. Í öllu falli sé slíkt ósannað enda hafi engin slík gögn verið lögð fram. Með vísan til framangreinds telji Fjord ljóst að háttsemi þess brjóti ekki í bága við 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 og ítreki kröfu sína um að Neytendastofa grípi ekki til aðgerða vegna kvörtunarinnar.

2.

Bréf Fjord var sent Yrkli til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 3. febrúar 2021. Svar Yrkils barst Neytendastofu með bréfi, dags. 15. febrúar 2021. Í bréfinu kemur fram að Yrkill hafi stofnað vörumerkið MÓI árið 2012 og fyrsta vörulína fyrirtækisins hafi farið í framleiðslu sama ár. Í febrúar 2013 hafi fyrsta framleiðslan farið í dreifinu til verslana víða um heim, n.t.t. til um 40 verslana í 15 löndum. Síðan þá hafi vörumerkið verið selt í um 100 verslunum í yfir 20 löndum á árs grundvelli. Vörumerkið sé þekkt innan þess markaðar sem það starfar á á heimsvísu og ekki síður á Íslandi en verslun og netverslun hafi verið starfrækt síðan árið 2015 í miðbæ Reykjavíkur.

Skráning vörumerkisins hafi farið fram hjá Hugverkastofu árið 2018 vegna ítrekaðra brota á hugverkarétti á erlendri grundu en vörur merktar merki fyrirtækisins hafi verið seldar í miklu magni á mörkuðum í Kína og hafi verið byrjaðar að birtast á Íslandi í beinu framhaldi. Félagið hafi vitnisburð um slíkt frá kaupendum sem keypt hafi vörurnar í góðri trú um að um vörur væri að ræða frá Yrkli undir merki fyrirtækisins. Vörumerkið væri því hvorki nýtt né óþekkt líkt og haldið sé fram og benda megi á í þessu samhengi að hin nýja vörulína Fjord hafi aðeins verið í boði frá því haustið 2020.

Yrkill telji að notkun Fjord á merki félagsins valdi miklum ruglingi og sé því klárt brot á notkun þess en líkt og áður hafi komið fram þá hafi ástæða kvörtunarinnar verið sú að fyrirspurn hafi borist versluninni um hvort Yrkill væri komin með nýja vöru á markað og bent á líkindin. Ljóst sé því að ruglingur hafi verið til staðar frá upphafi. Eins og fram komi á heimasíðu Neytendastofu, úrskurðum Hugverkastofunnar og dómaframkvæmd fari fram heildarmat á því hvort um er að ræða líkindi eða ekki.

Um sjónlíkingu merkjanna segir í bréfinu að merki Yrkils sé orð- og myndmerki sem feli í sér letur í lágstöfum með fugl fyrir kommu en einnig notað í hástöfum þá án fugls. Jafnframt sé notkun Fjord á merkinu með alls kyns hætti á Facebook síðu þess. Yrkill telji að hér sé um að ræða mikla sjónlíkingu enda sama orðið sett fram með sama hætti. Því verði að telja rök Fjord um að engin líkindi sé að ræða, vegna mismunandi leturgerðs og notkun há- og lástafa, geti ekki staðist.

Hljóðlíking felist í því að orðið sé hið sama, MÓI/mói/Mói, og sé borið fram með nákvæmlega sama hætti.



Vöru- og þjónustulíking sé sú að markhópur sé sá sami þó svo að merkið sé skráð í sitthvorn flokkinn. Bæði íslensk hönnun seld á íslenskan markað og erlendan markað í gegnum vefsíðu. Yrkill sé einnig með vörur í sölu í erlendum verslunum. Þessi markhópur muni ekki gera greinamun á því að tveir óskyldir aðilar séu með íslenska hönnun til sölu undir sama merkinu, hvað þá erlendir aðilar.

Um merkingarlíkingu segir að um sama merki sé að ræða í þeim skilningi að há- og lástafir séu notaðir af báðum aðilum. Á vörum sé merkið í lágstöfum með fugli fyrir ofan O hjá Yrkli og á vörum í hástöfum hjá Fjord en í texta og tilvísunum á heimasíðu og Facebook sé það notað beggja vegna af báðum aðilum án fugls sem MÓI/Mói/mói.

Í úrskurði Hugverkastofu nr. 4/2020 sé tekið fram að almennt sé talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörunar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður sé hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið. Í þessum úrskurði voru merkin talin of lík þrátt fyrir að vera ekki að selja samskonar vöru í sama vöruflokki.

Fjord haldi því fram að markaðssvæðin séu ekki þau sömu enda verslun og starfsemi þeirra á Akureyri en verslun Yrkils sé í Reykjavík. Bæði fyrirtækin reki netverslanir þar að auki sem ná til stærri markaðssvæðis enda tilgangur netverslunar í raun og veru að stækka markaðssvæðið. Þess megi geta að um 20% allra pantana í netverslun Yrkils séu pantanir frá Akureyri og nágrenni. Þá sé Reykjavík sérstaklega tiltekin sem markaðssvæði á Facebook síðu Fjord ásamt því sem sendar eru pantanir sérstaklega til Reykjavíkur. Ekki sé því hægt að segja að um tvö markaðssvæði sé að ræða á Íslandi nema þegar um sé að ræða staðbundna þjónustu. Yrkill vísi þessu því alfarið á bug.

Fjord bendi einnig á að viðskiptavinahópur eða markhópur sé ekki sá sami. Því hafni Yrkill þar sem helsti kaupandi hönnunarvara, barnafatnaðar og snyrtivara af því tagi sem Fjord selji sé nákvæmlega sami markhópurinn eða konur. Helsti viðskiptavinahópur vörumerkisins „mói/MÓI“ séu konur sem flokka megi sem mæður, dætur, ömmur, systur, frænkur og vinkonur. Færa megi rök fyrir því að helsti viðskiptavinur Fjord sé einmitt konur vegna eðli varanna sem fyrirtækið selur. Hér sé því einmitt mjög villandi að setja fram vörumerki og eða vörulínu, sem sé nánast eins í útliti, heiti það sama og sé á sama markaðssvæði og með sama markhóp, í sölu og ætlast til þess að tengingin verði engin og ruglingur ekki til staðar. Þetta hafi því þvert á móti valdið óvissu og Yrkli sé mikið í mun um að tengingin sé ekki sú sem hún sé nú þegar orðin.

Eins megi nefna að þrátt fyrir að vörumerki félaganna falli ekki nákvæmlega að skilgreiningu á samskonar vöru þá megi benda á að bæði vörumerki falli undir svokallaða „hönnunurvöru“. Því til rökstuðnings hafi vörumerkið „mói/MÓI“ verið þátttakandi í Hönnunarmars og sé tilgreint sem hönnunarkerki, bæði í fagtímaritum og miðlum sem tengist hönnun bæði á Íslandi og erlendis.



Fjord framleiði vissulega vörulínu undir nafninu MÓI sem ætti að falla undir skilgreiningu hönnunarvöru, heimilisvöru eða snyrtivöru. Yrkill bendi á hvað geti gerst ef tengingin sé til staðar í huga neytanda og neikvæð umfjöllun fari af stað eða eitthvað slæmt gerist s.s. eins og að viðkomandi viðskiptavinur fái útbrot eða ofnæmisviðbrögð eftir notkun lífrænu sápunnar merkta „MÓI“. Geti slíkt verið gott fyrir vörumerkið „mói“ sem framleiði fatnað fyrir börn úr lífrænni bómull?

Yrkill bendir á að það séu verðmæti í vörumerkjum. Yrkill telji líkindin það mikil að hætta sé á að vörumerkin verði ekki aðgreind af viðskiptavinum auk þess sem veruleg hætta sé á því að notkun á merkinu geti skaðað orðspor Yrkils. Því sé ítrekuð beiðnin til Neytendastofu að láta Fjord hætta allri notkun á merki Yrkils, MÓI/Mói/mói.

3.

Bréf Yrkils var sent Fjord til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 1. mars 2021. Svar barst Neytendastofu með bréfi, dags. 11. mars 2020. Í bréfinu segir að félagið hafni því sem fram komi í bréfi Yrkils og telji ekkert þar koma fram sem leiða beri til þess að fallist verði á kröfu Yrkils.

Fjord tiltaki að með bréfi, dags. 3. febrúar, hafi Fjord sett fram fyrri athugasemdir sínar við kvörtun Yrkils og þar sé að finna lýsingu á málavöxtum og ítarleg rök færð fyrir því að hafna eigi kröfu félagsins og er vísað til þess er þar kemur fram. Rétt sé þó að áréttta nokkur atriði og koma á framfæri athugasemdum.

Í svörum Yrkils komi fram að ástæðu kvörtunarinnar megi rekja til fyrirspurnar sem hafi borist um hvort félagið væri komið með nýja vöru á markað. Það að ein fyrirspurn berist geti ekki gefið vísbendingu um að ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafi skapast. Þá hafi Yrkill ekki lagt fram nein gögn s.s. fyrirspurnir frá viðskiptavinum eða annað sem bendi til þess að ruglingshætta sé til staðar. Við mat á ruglingshættu hafi í framkvæmd aðallega verið litið til þess hvort aðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði, sbr. t.d. ákvarðanir Neytendastofu í máli nr. 58/2020, 17/2020 og 18/2020. Þá skipti jafnframt máli hvernig aðstæður horfi við hinum almenna skynsama neytanda og meta hvort hann telji að tiltekin þjónusta eða tilteknar vörur stafi frá öðrum aðila en þær geri í raun.

Fjord telji einsýnt að hinn almenni skynsami neytandi myndi ekki telja að einhver tengsl væru á milli vara og þjónustu Fjord og Yrkils eða að vörur Fjord ættu uppruna sinn að rekja til Yrkils. Líkt og fram hafi komið í fyrri athugasemdum þá séu aðilar ekki keppinautar, starfi á sitthvorum markaðnum og engin samkeppni sé á milli þeirra. Þá selji Fjord heimilisilm, sápu og kerti undir heitinu MÓI en Yrkill barnaföt. Verslanirnar séu staðsettar á mismunandi markaðssvæðum, Akureyri og Reykjavík og bæði netverslunin sem og verslunin sjálf líti allt öðruvísi út hjá Fjord en hjá Yrkil. Hinum almenna neytanda mætti því vera ljóst að uppruni þeirra vara sem Fjord hafi til sölu sé ekki hjá Yrkli og ljóst að engin ruglingshætta sé til staðar. Í þessu samhengi vísi



Fjord til ákvörðunar Neytendastofu í máli nr. 11/2020 sem og ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 51/2019.

Hvað varði meinta ruglingshættu þá sé í athugasemdum Yrkils vísað til sjónlíkingar, hljóðlíkingar, vöru- og þjónustulíkingar og merkingarlíkingar og vísað til úrskurðar Hugverkastofu nr. 4/2020 í því samhengi. Fjord tiltaki að mál þetta lúti að meintri ruglingshættu og meint brot á 15. gr. a. og öðrum ákvæðum laga nr. 57/2005 en ekki um mat á skráningarhæfni vörumerkja og ruglingshættu í skilningi laga um vörumerki, enda hafi Neytendastofa ekki eftirlit með þeim lögum. Þau sjónarmið sem fram komi í þeim úrskurði hafi því takmarkaða þýðingu í máli þessu auk þess sem málsatvik séu allt önnur. Fjord telji þó rétt að svara athugasemdum Yrkils að því leyti.

Því sé rétt að nefna að sú staðreynd að tveir aðilar noti auðkennið Mói í starfsemi sinni feli ekki sjálfkrafa í sér að ruglingshætta sé til staðar. Enda ljóst að nokkrir mismunandi aðilar geti verið skráðir eigendur sömu eða svipaðra auðkenna að því gefnu að önnur skilyrði séu uppfyllt, t.d. að starfsemi þeirra sé ólík. Í því samhengi megi nefna að tveir mismunandi aðilar séu skráðir eigendur að vörumerkinu Mói. Þannig eigi félagið Yrkill skráð orð- og myndmerkið Mói í flokki 25 en hins vegar eigi félagið Árbæjarfoss ehf. skráð orðmerkið Mói í flokki 43. Ekki sé talið að ruglingshætta sé þar til staðar enda séu vörumerkin notuð fyrir mismunandi vörur og þjónustu.

Fjord hafni því að mikil sjónlíking sé með auðkenninum þar sem Yrkill noti auðkennið stundum án fugls, sbr. það sem fram kemur í athugasemdunum. Yrkill sé skráður eigandi orð- og myndmerkisins Mói í stílfærðri útgáfu, þ.e. í lágstöfum og feitlettri og þar sem komman í óinu sé táknuð með mynd af hrafni. Vörumerkjarétturinn nái því aðeins til þessarar stílfærslu á orðinu en ekki til hvers konar annarrar stílfærslu og breytir þar engu um þó félagið noti orðið stundum í hástöfum án fugls. Hvað varði vöru- og þjónustulíkingu sé alveg ljóst að sú líking sé engin, enda selji Fjord allt aðrar vörur en Yrkill. Í því sambandi skipti engu þó að báðar aðilar teljist selja íslenska hönnun enda nái vörumerkjaréttur Yrkils aðeins til vöruflokks nr. 25, þ.e. til fatnaðar, skófatnaðar og höfuðfatnaðar. Ótækt sé, líkt og Yrkill byggir á, að vísa til þess að þar sem félagið framleiði íslenska hönnun þá nái einkaréttur þess til hvers konar íslenskra hönnunarvara. Fjord hafni alfarið slíkum fullyrðingum.

Þá haldi Yrkill því fram að viðskiptavinahópurinn sé sá sami, þ.e. konur. Vel megi vera að helstu viðskiptavinir beggja aðila séu konur, þó ekkert liggi fyrir um það, en ljóst sé að viðkomandi viðskiptavinir séu ekki í sömu erindagjörðum þegar þeir versli við Fjord annars vegar og Yrkill hins vegar. Viðskiptavinir Yrkils séu í leit að barnafötum en viðskiptavinir Fjord í leit að lífstíls- og hönnunarvörum fyrir heimilið. Það sé því lítil sem engin hættu á að Yrkill verði af viðskiptum eða viðskiptavinum vegna vörulínu Fjord sem auðkennd sé með heitinu MÓI.



Þá vísi Fjord aftur til ákvörðunar Neytendastofu nr. 51/2019 varðandi auðkennið AFTUR í þessu sambandi. Það liggja því fyrir að Fjord og Yrkill séu ekki keppinautar og starfsemin gjörólík. Engin samkeppni sé milli aðila og þeir starfa á ólíkum mörkuðum. Fjord sé ljóst að notkun hans á auðkenninu MÓI brjóti ekki á neinn hátt gegn 15. gr. a. eða öðrum ákvæðum laga nr. 57/2005.

4.

Bréf Fjord var sent Yrkli til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 19. mars 2021. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kemur til álita kvörtun Yrkils ehf. yfir notkun Fjord ehf. á auðkenninu MÓI. Telur Yrkill að viðskiptahættir Fjord brjóti gegn 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Yrkill telur m.a. mikla ruglingshættu til staðar auk þess sem um sjón-, hljóð-, vöru og þjónustulíkingu og merkingarlíkingu að ræða. Markaðssvæðið það sama þar sem báðar verslanir reki netverslanir auk verslana og um sama markhóp sé að ræða, sem séu konur. Þá sé Yrkill jafnframt með vörumerkið skráð sem orð- og myndmerki hjá Hugverkastofu í flokki nr. 25.

Fjord hafnar því að um sé að ræða brot gegn ákvæðum 2. mgr. 6. gr., 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, og vísar m.a. til þess að félögin séu ekki í samkeppni né á sama markaðssvæði. Yrkill selji barnaföt en Fjord lífsstíls- og hönnunarvöru fyrir heimili, svo sem heimilisilm, sápu og kerti, undir heitinu MÓI. Verslanir séu staðsettar á mismunandi markaðssvæðum auk þess sem þær líti allt öðruvísi út, bæði verslanirnar sem og netverslanirnar. Viðskiptavinir beggja séu í mismunandi erindagjörðum, annars vegar í leit að barnafötum og hins vegar í leit af lífstíls- og hönnunarvöru fyrir heimilið. Það sé því engin ruglingshætta fyrir hendi.

2.

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

Í 2. mgr. 6. gr. laganna segir:



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

Í greinargerð með ákvæðinu, þar sem það kemur fyrst fram, segir að upplýsingar sem fram komi í auglýsingum eða með öðrum viðskiptaaðferðum geti talist brot á ákvæðinu enda þótt þær séu efnislega réttar og sannar.

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

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

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

Ákvæði 15. gr. a. er svohljóðandi:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.“

Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glögggt 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 Yrkill á skráð orð- og myndmerkið MÓI í vöru- og þjónustuflokk 25, fatnaður, skófátnaður og höfuðfatnaður, frá 30. nóvember 2018. Þá rekur Yrkill barnafataverslunina Móí á Laugavegi og vefverslun undir léninu moi-kidz.com og heitinu móí á fésbókinni. Verslunin Fjord hefur verið starfandi frá árinu 2019 en starfsemin felst í innanhússhönnun, vöruhönnun og framleiðslu, innflutningi og sölu á lífstíls- og hönnunarvörum. Þá rekur félagið lífstílsverslun undir heitinu Fjord á Akureyri og vefverslun undir léninu fjordhome.is. Ein vörulína Fjord sem þróuð var í lok árs 2020 ber heitið MÓI.

Auðkenni Yrkils er ritað með svörtu letri í lágstöfum og í stað kommu fyrir ofan „o“ er fugl. Yrkill notar auðkennið sem heiti á verslun sinni sem og þeim vörum sem félagið framleiðir bæði í stílfærðri mynd en jafnframt í óstílfærðri mynd t.d. í textum á vefsíðu sinni. Stílfæring Fjord á auðkenninu sínu er orðið MÓI í svörtu letri, ritað í hástöfum auk þess sem að þar er að finna teiknaða mynd af móa. Fjord notar auðkennið sem heiti á eina vörulínu og kemur það því fram í merkingum á umbúðum vörunnar og í vörulýsingu. Í vörulýsingu á heimasíðu félagsins er notast við auðkennið í há- og lágstöfum. Á umbúðum vörulínunnar sem og í lýsingu hennar á vefsíðu er heiti Fjord tiltekið.

Ljóst er að starfsemi fyrirtækjanna þar sem notkun auðkennanna kemur fram er ólík, annars vegar barnafatnaður og hins vegar lífstíls- og hönnunarvörur. Notkun Fjord á auðkenninu MÓI einskorðast við lítinn hluta af vöruframboði Fjord og, líkt og áður greinir, kemur heiti Fjord fram samhliða auðkenninu bæði á umbúðum og í vörulýsingu í vefverslun auk teiknaðrar myndar af móa á umbúðum vörunnar. Heildarmat á útliti auðkennanna, notkun þeirra og vöruframboði leiðir að mati Neytendastofu til þess að þrátt fyrir að báðir aðilar reki verslun og netverslun þá verður að telja að litlar líkur séu á því að neytendur ruglist á aðilum eða eigi viðskipti við rangan aðila. Þá er að mati stofnunarinnar ekkert í gögnum málsins sem sýni fram á að í markaðssetningu og starfsemi Fjord felist villandi auglýsingar, upplýsingar eða ósanngjarnir viðskiptahættir í garð Yrkils. Eins og sakir standa í máli þessu telur Neytendastofa því ekki um að ræða brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 eða tilefni til frekari afskipta eða



aðgerða af hálfu stofnunarinnar.

**IV.
Ákvörðunarorð:**

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

Neytendastofa, 13. júlí 2021

Þórunn Anna Árnadóttir
forstjóri

Matthildur Sveinsdóttir