



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 30/2018

Veiðimaðurinn

I.

Erindið

Með bréfi, dags. 18. apríl 2018, barst Neytendastofu erindi Bráðar ehf. vegna notkunar Veiðimannsins ehf. á nafninu „Veiðimaðurinn“ í heiti sínu en Bráð sé réttihafi til nafnsins fyrir framsal þrotabús gamla Veiðimannsins ehf. og hvort tveggja í senn á grundvelli skráningar þess í Vörumerkjaskrá og notkunar í verslunarstarfsemi í Reykjavík. Gerð sé sú krafa að Neytendastofa banni Veiðimanninum notkun á heitinu Veiðimaðurinn í nafni sínu að viðlögðum dagsektum.

Málavextir séu þeir að Bráð hafi um árabil rekið verslun fyrir sportveiðimenn í Reykjavík undir auðkenninu „Veiðimaðurinn“, að Krókhálsi 4, Reykjavík og sé jafnframt eigandi skráðs vörumerkis með sama nafni sem það hafi öðlast réttindi til fyrir framsal Ólafs Vigfússonar, stjórnarformanns síns sem eignast hafi það með kaupum þess af þrotabúi Veiðimannsins, hinn 30. maí 2005. Þá reki Bráð jafnframt samskonar verslun fyrir sportveiðimenn undir auðkenninu „Veiðihornið“ að Síðumúla 8 í Reykjavík. Með bréfi Vesturrastar sportveiðiverslunar ehf. (Vesturröst), dags. 15. janúar 2018 hafi þess verið krafist að Bráð myndi hætta notkun á nafninu Veiðimaðurinn vegna þess að Vesturröst teldi sig hafa eignast það fyrir framsal frá Paul D Arnari O'Keefe hinn 25. maí 2016, sem hafi verið forráðamaður hins gjaldþrota félags með sama nafni. Með bréfi Bráðar til Vesturrastar hafi það verið útskýrt með hvaða hætti Bráð hafi eignast réttindi til nafnsins fyrir framangreint framsal og hafi Vesturröst af þeim sökum ekki aðhafst frekar með kröfu sína.

Eftir að málið hafi komið upp hafi Bráð orðið þess áskynja að forráðamaður og stjórnarformaður Vesturrastar, Ingólfur Kolbeinsson, hafi hinn 25. maí 2016 stofnað og fengið skráð hjá hlutafélagaskrá einkahlutafélag með heitinu „Veiðimaðurinn“. Með tölvupósti Bráðar til Vesturrastar, hinn 5. apríl 2018, hafi þess verið krafist að nafni félagsins yrði breytt í hlutafélagaskrá innan viku. Ekki hafi verið orðið við þeirri kröfu og geri því Bráð framangreinda kröfu til Neytendastofu.

Vísað sé til 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Neytendastofa hafi tekið fjölda ákvarðana er varði ólögmeta notkun keppinauta á vörumerkjum, lénum, firmaheitum og öðrum auðkennum



fyrirtækja. Vísað sé til fyrri úrlausna mála af því tagi þar sem stuðst hafi verið við heildarmat á ruglingshættu auðkennanna. Bráð telji engum vafa undirorpið að með því að skrá heiti einkahlutafélags síns sem „Veiðimaðurinn“ hafi einungis vakað fyrir Ingólfi Kolbeinssyni að koma höggi á keppinaut á markaði enda hljóti honum á þeim tíma að hafa verið fullkunnugt um notkun Bráðar á heitinu. Hann hafi ekki orðið við áskorun um að breyta nafninu og með því að hann noti heitið á einkahlutafélagi sem hann hafi stofnað í þeim tilgangi að hafa með höndum smásölu á ípróttu og tómsbundubúnaði í sérverslunum með sama hætti og verslun Bráðar, sé ljóst að honum sé það óheimilt. Við heildarmat sé vísað til þess að Bráð hljóti að teljast hafa forgang til heitisins vegna þess að hann hafi eignast það fyrir tæpum þrettán árum og hafi notað það síðan. Auðkennið sé jafnframt þekkt meðal veiðimanna og hafi verið það frá stofnun fyrstu verslunar hérlendis með nafninu á árinu 1940. Vísað sé til þess að fyrirtækin séu í sama eða að minnsta kosti sambærilegum rekstri og séu því keppinautar á markaði og því beini þau þjónustu sinni að sama markhópi.

II.

Málsmeðferð

1.

Með bréfi Neytendastofu til Veiðimannsins, dags. 27. apríl 2018, var erindi Bráðar sent Veiðimanninum til umsagnar. Svar Veiðimannsins barst Neytendastofu með bréfi, dags. 14. maí 2018. Í bréfinu kemur fram Veiðimaðurinn hafni kröfu Bráðar. Paul. D. Arnar O'Keefe hafi um árabíl rekið verslunina Veiðimanninn, fyrst í gegnum einkafirmað Veiðimanninn en frá árinu 1994 hafi reksturinn verið í höndum einkahlutafélagsins Veiðimannsins. Óskráða vörumerkið og þau réttindi sem því fylgdu samkvæmt almennum reglum höfunda- og vörumerkjaréttar hafi verið eign einstaklingsfirmans frá stofnun þess. Árið 1991 hafi einstaklingsfirmað fengið vörumerkið „VEIÐIMAÐURINN“ nr. 711/1991 skráð hjá Einkaleyfastofunni í vöruflokkunum 13, 25 og 28. Hafi sú skráning síðar meir verið færð á einkahlutafélagið. Þann 14. janúar árið 1994 hafi síðan vörumerkið „Veiðimaðurinn“ verið skráð í vöru- og þjónustuflokkum 16, 41 og 42 og skráður rétthafi þess verið einkafirmað. Frá árinu 1994 hafi því verið tvenns konar réttindi að Veiðimanns nafninu í gildi samtímis og hafi staðan verið sú allt til ársins 2005. Tekið skuli fram að þar sem um hafi verið að ræða réttindi að skráðu vörumerki en eignarétturinn að hinu óskráða vörumerki og önnur réttindi sem honum hafi fylgt, s.s. höfundaréttur að myndmerkinu og rétturinn að firmaheitinu, hafi verið í eigu einkafirmans og hafi verið það allt frá árinu 1974, enda hafi þau réttindi aldrei verið framseld til einkahlutafélagsins og hvað þá til Bráðar úr þrotabúi einkahlutafélagsins.

Árið 2016 hafi Ingólfur Kolbeinsson stofnað félagið sem nú beri firmaheitið sem um ræði. Við skráningu félagsins hafi borist athugasemd frá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra þess efnis að ekki væri unnt að skrá félagið með umbednu nafni þar sem rétturinn að firmaheitinu lægi í einkafirmanu. Í kjölfarið hafi Ingólfur leitað til Paul O'Keefe sem að lokum hafi selt Vesturróst sem Ingólfur sé í fyrirsvari fyrir, öll réttindi að hinu óskráða vörumerki, þar með talið



höfundarétt að myndmerkinu, viðskiptavild og önnur réttindi sem fram hafi komið í meðfylgjandi framsali. Hafi Paul óskað eftir því við fyrirtækjaskrá að einkafirmað yrði afskráð og hafi tilkynnt um leið að Ingólfur og Vesturröst hefðu fulla heimild til að nota umrætt firmaheiti. Fyrirtækjaskrá hafi móttakið umrædda tilkynningu 2. júní 2016 og í kjölfarið hafi einstaklingsfirmað verið afskráð og félagið Veiðimaðurinn ehf. verið skráð. Síðustu mánuði hafi Vesturröst átt í ágreiningi við Bráð um réttinn að vörumerkinu „Veiðimaðurinn“, líkt og fram komi í þeim samskiptum sem Bráð leggi fram með erindi sínu og hafi ekki verið leyst úr þeim ágreiningi.

Líkt og að framan sé rakið sé uppi ágreiningur milli Vesturrastar og Bráðar um réttindi að vörumerkinu „Veiðimaðurinn“. Um sé að ræða flókinn ágreining á sviði vörumerkja- og hugverkaréttar sem ekki hafi verið leyst úr á milli aðila. Tekið skuli fram að félagið frábiðji sér allar haldlausar ávirðingar Bráðar um að málið sé eingöngu til komið vegna þess að stofnandi félagsins hafi viljað koma höggi á samkeppnisaðila sinn.

Hið rétta sé að Vesturröst telji sig réttan eiganda að óskráðu vörumerki og öðrum réttindum sem því fylgi á grundvelli framsalsins, sem aftur megi rekja til einkafirmans Veiðimannsins og ársins 1974. Þannig telji félagið og Vesturröst að Bráð byggi meintan rétt sinn á réttindum sem þrotabú Veiðimannsins ehf. hafi aldrei átt og hafi því ekki verið unnt að framselja árið 2005. Jafnframt telji félagið og Vesturröst að Einkaleyfastofunni hafi á sínum tíma ekki verið heimilt að skrá vörumerkið „Veiðimaðurinn 1940“ á nafni Bráðar, í ljósi þess að á þeim tíma hafi verið starfandi óskýlt einstaklingsfirma með það heiti á grundvelli réttinda sem það firma hafi átt um áratugaskeið.

Sem fyrr segi sé ágreiningur aðila margslunginn og snúi að atriðum sem heyri ekki undir neytendarétt eða eftirlit með viðskiptaháttum og lúti því ekki eftirliti Neytendastofu. Því telji félagið að Neytendastofa sé ekki réttur aðili til að skera úr um efnislegan ágreining um hugverka- og vörumerkjaréttindi aðila, þótt félagið telji sig knúið til að gera stuttlega grein fyrir afstöðu sinni og Vesturrastar í stóra samhenginu eins og málið sé á borð borið.

Bráð hafi nú beint ágreiningnum til Neytendastofu með kröfu um að lagt verði einhvers konar bann við notkun á firmaheiti sem hafi verið í stöðugri notkun annarra aðila en Bráðar allt frá árinu 1974. Félagið telji einsýnt að því sé og hafi verið fyllilega heimilt að skrá umrætt firmaheiti, enda hafi það til þess heimild frá hvoru tveggja eigenda firmaheitisins, hins óskráða vörumerkis og annarra réttinda sem því fylgi, Vesturröst, sem og því stjórnvaldi sem fari lögum samkvæmt með umsjón og eftirlit með firmaskráningum á Íslandi, þ.e. fyrirtækjaskrá. Svo sem áður hafi verið rakið hafi fyrirtækjaskrá þegar tekið afstöðu til þessa atriðis og komist að þeirri niðurstöðu að rétturinn á firmaheitinu hafi frá árinu 1974 verið í höndum einkafirmans Veiðimannsins allt þar til rétturinn hafi verið framseldur til Vesturrastar árið 2016. Félagið telji það ekki rúmast innan valdsviðs eða hlutverks Neytendastofu að endurskoða slíkar ákvarðanir fyrirtækjaskrár, svo sem nánar sé rakið hér fyrir neðan í umfjöllun um gildissvið ákvæðisins sem krafa Bráðar byggi á.



Krafa Bráðar styðjist við 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og vísað sé til þess að samkvæmt ákvæðinu sé félaginu óheimilt að nota í atvinnustarfsemi firmanafn sitt sem það hafi ekki rétt til og að firmanafnið gefi auk þess villandi upplýsingar til neytenda um eignarrétt að því og ábyrgð. Í athugasemdum í greinargerð um samhljóða ákvæði í frumvarpi til eldri laga sagði eftirfarandi: „Í greininni er kveðið á um bann við því að nota firmanafn, verslunarmerki eða annað slíkt í atvinnustarfsemi án réttinda. Þá er bannað samkvæmt ákvæðinu að reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Í ákvæðinu er einnig lagt bann við því að aðili noti 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.“

Ljóst sé að tilgangur ákvæðisins sé annars vegar að koma í veg fyrir að aðilar noti í atvinnurekstri sínum vörumerki í eigu annarra og hins vegar að verja neytendur sem og samkeppnisaðila fyrir röngum upplýsingum sem leitt geta til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annar aðili noti í fullum rétti.

Fyrir liggi hins vegar að enginn rekstur eða starfsemi sé í félaginu og hafi ekki verið frá stofnun þess, sbr. nýjasta ársreikning þess. Gildissvið ákvæðisins takmarkist við atvinnustarfsemi sem fari fram gegn endurgjaldi en taki ekki til skráningar firmaheitis einnar og sér enda heyri slík skráning undir firmalög nr. 42/1903 og sæti eftirliti fyrirtækjaskrár. Þá hafi félagið ekki staðið fyrir neins konar markaðssetningu undir heitinu „Veiðimaðurinn“ eða komið neinum annars konar skilaboðum áleiðis til neytenda sem séu til þess fallin að valda misskilningi hjá neytendum eða valda Bráð nokkurs konar tjóni. Félagið telji því ljóst að engar forsendur séu fyrir því að fallast á kröfur Bráðar á grundvelli 15. gr. a. laga nr. 57/2005, enda eigi ákvæðið einfaldlega ekki við um ágreining aðila, frekar en önnur ákvæði laganna. Félagið áskilji sér allan rétt til þess að koma að nánari málsástæðum og leggja fram gögn eftir því sem tilefni sé til.

2.

Með bréfi Neytendastofu til Bráðar, dags. 23. maí 2018, var erindi Veiðimannsins sent Bráð til umsagnar. Svar Bráðar barst Neytendastofu með bréfi, dags. 1. júní 2018. Í bréfi Bráðar kemur fram að Bráð ítreki kröfur sínar. Þá geti Bráð ekki fallist á málavaxtalýsingu Veiðimannsins og þau rök sem fyrirtækið tefli fram.

Það sé ekki rétt að frá árinu 1994 hafi „tvenns konar réttindi að Veiðimannsnafninu“ verið í gildi samtímis og að sú skipan hafi haldist til ársins 2005. Hið rétta sé að tilgreindur Paul D. Arnar O'Keefe hafi stofnað hlutafélagið Veiðimanninn hf. með tilkynningu til Hlutafélagskrár, sem móttækin hafi verið þann 7. febrúar 1994 og hafi lagt til félagsins allar eignir verslunar Veiðimannsins, sem hann hafi áður rekið sem einkafirma sitt. Það hlutafélag, sem síðar hafi verið breytt í einkahlutafélag hafi verið tekið til gjaldprotaskipta árið 2005. Segi í stofnsamningi að hlutafélagið yfirtaki við stofnun rekstur verslunarinnar og að stofnandinn leggi fram sem hlutafé sitt að metinni fjárhæð 5.000.000 kr. hreina eign verslunarinnar eins og hún hafi verið í ársbyrjun 1994. Telji Bráð augljóst að meðal þeirra eigna sem hafi runnið til



hlutafélagsins hafi verið öll réttindi til heitisins „veiðimaðurinn“. Engu breyti í því sambandi þótt vörumerkið „veiðimaðurinn“ hafi hinn 14. janúar 1994 verið skráð í Vörumerkjaskrá sem eign einkafirmans í vöru- og þjónustuflokkum nr. 16, 41 og 42 enda hafi hlutafélagið sem hafi tekið við öllum réttindum einkafirmans þá ekki formlega verið skráð hjá Hlutafélagaskrá. Verði að leggja það til grundvallar að skráning vörumerkisins hafi verið í þágu hins óstofnaða félags af hálfu Paul D. Arnar O'Keefe og hafi það jafnframt stuðning í yfirlýsingu endurskoðanda félagsins sem rituð sé á bréfsefni með vörumerkinu.

Fram til loka febrúar 1998 hafi eldra félagið með heitinu „veiðimaðurinn“, sem Paul D. Arnar O'Keefe hafi stofnað í ársbyrjun 1994 og Bráð leiði rétt sinn til, rekið verslun í Hafnarstræti 5 Reykjavík, undir nafninu Veiðimaðurinn. Þann 27. febrúar 1998 hafi verið undirritaðir þrír samningar milli þess félags og Bráðar. Hafi það verið kaupsamningur um vörulager og innréttingar í verslun Veiðimannsins, sölusamningur um leigu á rekstrarleyfi og skrásettu vörumerki og umboðssölusamningur. Bráð hafi þar með keypt vörulager í versluninni svo og innréttingar. Með sölusamningi um leigu á rekstrarleyfi og skrásettu vörumerki hafi Bráð tekið á leigu vörumerkið af hlutafélaginu samkvæmt ákvæðnum forsendum, skilmálum og skilgreiningum. Samkvæmt 2. gr. samningsins þar um sé „Viðskiptavild“ tilgreind sem nafn verslunar Veiðimannsins, viðskiptamannaskrá, ímynd fyrirtækisins og skrásett og verndað vörumerki þess, afsláttur á vöruinnkaupum í heildsölu seljanda, þátttaka seljanda í auglýsingum, þjálfun starfsfólks og þjálfun við stjórnun verslunarinnar. Samstarf Bráðar og Paul D. Arnars O'Keefe, f.h. eldra Veiðimannsins ehf., hafi ekki gengið sem skyldi og megi lesa um lok þeirra viðskipta í dómasafni Hæstaréttar í máli nr. 410/2003. Það sem skipti hér öllu máli sé að Paul D. Arnar O'Keefe hafi aldrei látið þess getið að hann teldi sig vera persónulegan eiganda vörumerkisins „veiðimaðurinn“ í öllum samskiptum sínum við Bráð, heldur hafi staðfest með samningsgerðinni að hlutafélagið væri eigandi þessara réttinda með því að selja Bráð það á leigu sem eign félagsins. Af þessum sökum hafi mátt vera ljóst að þrotabú Veiðimannsins ehf. hafi verið eigandi vörumerkisins „veiðimaðurinn“ þegar það afsalaði þeim eignaréttindum til Bráðar með framsali skiptastjóra hinn 30. maí 2005. Vísað sé til auglýsingar félagsins undir vörumerkinu og öll ákvæði samninganna sem lúti að vörumerkinu. Þá sé vakin athygli á viðauka þar sem taldar séu upp persónulegar eigur Pauls D. Arnars O'Keefe í versluninni og vörumerkið sé ekki þar á meðal.

Bráð bendi á að jafnvel þó Neytendastofa telji einhvern vafa geti leikið á því að Paul D. Arnar O'Keefe hafi afsalað hlutafélagi sínu vörumerkinu, sem hluta af öllum rekstrareignum verslunarinnar, sem stofnframlagi til hlutafélagsins, þá sé vísað til þess að samkvæmt yfirliti Einkaleyfastofu þá hafi vörumerkið sem áður hafi verið skráð eign Veiðimannsins verið afmáð, væntanlega þar sem það hafi ekki verið endurnýjað. Það sé því tómmt mál að tala um að Paul D. Arnar O'Keefe hafi verið eigandi þessa vörumerkis þegar hann hafi skrifað undir framsal þess til Veiðimannsins, hvort sem hann hafi gert það á þeim degi sem tilgreindur sé á því skjali, hinn 25. maí 2016, eða síðar.



Vísað sé til þess að með hliðsjón af framangreindum málavöxtum hafi Bráð verið grandlaus um hugsanlegan betri rétt annars aðila til heitisins „veiðimaðurinn“, alveg frá því Bráð hafi eignast það fyrir framsal þrotabúsins hinn 30. maí 2005. Bráð hafi nýtt sér heitið í verslunarstarfsemi sinni æ síðan en á móti hafi hvorki Paul D. Arnar O'Keefe né varnaraðili, sem leiði rétt sinn til hans, aðhafst nokkuð til að hindra Bráð í notkun þess allan þann tíma eða haft með einhverjum hætti sjálfir starfsemi með höndum undir heitinu. Tómlæti þeirra sé því algjört og hafi þeir af þeim sökum tapað öllum hugsanlegum réttindum til heitisins og megi því ekki notað heitið í atvinnustarfsemi vegna ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Mótmælt sé þeim hugleiðingum í bréfi Veðimannsins að ágreiningur málsaðila sé „margslunginn“ og heyri „ekki undir neytendarétt eða eftirlit með viðskiptaháttum“ og lúti því ekki eftirliti Neytendastofu. Ágreiningurinn, ef ágreining skyldi kalla, geti ekki talist það margslunginn að Neytendastofa geti ekki sinnt málinu. Hann lúti í einfaldleika sínum að því að Veðimaðurinn hafi tekið upp firmanafn í atvinnustarfsemi sem hann eigi ekki tilkall til, Veðimanninum hafi verið kunnugt um að Bráð hafi haft með höndum samkeppnisrekstur undir heitinu þegar nafnið hafi verið skráð í Hlutafélagaskrá og það hafi Paul D. Arnar O'Keefe einnig verið kunnugt um þegar hann hafi talið sig ranglega geta framselt heitið til Veðimannsins. Bráð haldi sig því við þá skýringu að stofnanda Veðimannsins og Paul D. Arnar O'Keefe hafi ekki gengið annað til en að koma höggi á Bráð sem samkeppnisaðila á markaði og það sé einmitt í slíkum tilfellum sem Neytendastofu beri að grípa inn í vegna þess að markmið laga nr. 57/2005 sé að koma í veg fyrir að keppinautar á markaði hagi sér með slíkum hætti. Af þessum sökum sé mótmælt þeirri málsástæðu Veðimannsins að máli geti skipt í þessu sambandi þótt þeir félagarnir, stofnandi Veðimannsins og Paul D. Arnar O'Keefe, hafi við skráningu Veðimannsins tekist að afvegaleiða starfsmenn Hlutafélagaskrár um að sá síðarnefndi hefði eignarrétt að heitinu.

Veðimaðurinn telji að máli geti skipt við úrlausn málsins að fyrirtækið hafi ekki með höndum „rekstur eða starfsemi“ og svo hafi ekki verið frá stofnun. Ekki sé hægt að fallast á þessa málsástæðu. Veðimaðurinn hafi verið stofnaður til að hafa með höndum tiltekna atvinnustarfsemi, eins og nánar sé tiltekið í samþykktum Veðimannsins, þ.e. að reka smásöluverslun og heildverslun, reka fasteignir, lánastarfsemi og annað sem kynni að vera félaginu til hagsbóta hverju sinni. Veðimaðurinn hafi því atvinnustarfsemi með höndum í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Engu breyti í þeim efnum þó hann telji sig ekki hafa lagt af stað með rekstur eða hversu umfangsmikill reksturinn sé akkúrat þegar mál þetta sé til meðferðar hjá Neytendastofu. Úrslit málsins geti ekki ráðist af því að Veðimanninum verði í sjálfsvald sett hvenær hann ryðjist inn á markaðinn undir heitinu „veiðimaðurinn“, bæði Bráð og neytendum til tjóns. Bráð á ekki að þurfa að búa við það að sú starfsemi geti hvenær sem er í framtíðinni hafist fullum fetum. Vísað sé til hins fornkvæðna: „Hótunin er sterkari en leikurinn“.



3.

Með bréfi Neytendastofu til Veiðimannsins, dags. 13. júlí 2018, var erindi Bráðar sent Veiðimanninum til umsagnar. Svar Bráðar barst með tölvubréfi, dags. 27. júlí 2018. Í tölvubréfinu kemur fram að Veiðimaðurinn hyggist ekki bregðast frekar við en ítreki það sem áður hafi verið rakið í bréfaskrifum. Þó sé rétt að benda sérstaklega á ákvæði 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Í málinu telji Bráð rétti sínum hallað með skráningu Veiðimannsins í fyrirtækjaskrá. Þeir sem telja á sér brotið með þeim hætti sem byggt er á hafi lögbundin úrræði til að tryggja þann rétt sem viðkomandi telji sig eiga. Jafnframt sé þeim settur sex mánaða málshöfðunarfrestur til þess að fá skráningu hrundið skv. 6. mgr. 124. gr. laganna. Sá frestur Bráðar hafi byrjað að líða við birtingu tilkynningar um skráningu Veiðimannsins í Lögbirtingarblaðinu þann 5. júlí 2016. Málshöfðunarfrestur Bráðar hafi því runnið út þann 5. janúar 2017. Í öllu falli sé um heilmikið tómlæti að ræða sem leiða eigi til þess að kröfu Bráðar verði hafnað af Neytendastofu. Að öðru leyti ítreki Veiðimaðurinn fyrri röksemdir sínar.

4.

Með bréfi Neytendastofu til aðila máls, dags. 27. júlí 2018, var tilkynnt um að gagnaöflun málsins væri lokið og að það yrði tekið til ákvörðunar Neytendastofu. Með bréfi Neytendastofu til aðila máls, dags. 6. september 2018, var jafnframt tilkynnt um að Neytendastofa hefði á grundvelli 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 og 1.-3. mgr. 20. gr. laga nr. 57/2005 aflað gagna frá Fyrirtækjaskrá um einkafirmað *Veiðimaðurinn* og firmaheitið *Veiðimaðurinn ehf.* Engin svör bárust Neytendastofu vegna bréfsins innan tilskilins frests.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta lýtur að kvörtun Bráðar ehf. vegna notkunar Veiðimannsins ehf. á heitinu Veiðimaðurinn. Bráð reki sérverslun með veiðivörum og sé keppinautur Veiðimannsins. Bráð hafi skráð orð- og myndmerkið Veiðimaðurinn 1940 og hafi forgangsrétt til heitisins. Hefur Bráð krafist þess að Neytendastofa banni Veiðimanninum notkun á heitinu að viðlögðum dagsektum. Veiðimaðurinn hafnar kröfu Bráðar. Félagið leiði rétt sinn til óskráðs vörumerkis og firmaheitis einkafirma Paul D. Arnars O'Keefe sem afsalað hafi þeim réttindum til Veiðimannsins árið 2016. Réttindin séu eldri en skráning vörumerkis Bráðar. Þá sé engin starfsemi í félaginu og því geti ákvæði laga nr. 57/2005 ekki átt við um ágreining aðila.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 kemur fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Bannið gildi áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara 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 glögg að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram að í 2. málslið 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 nafnsins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. 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 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 Bráð ehf. hefur skráð orð- og myndmerkið *Veidimaðurinn* 1940, númer V0077931, í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar, þann 3. maí 2010. Þá hefur Bráð ehf. skráð lénið *veidimadurinn.is* í lénaskrá ISNIC þann 27. mars 2007. Samkvæmt gögnum málsins var einkafirmað *Veidimaðurinn*, skráð í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra árið 1974 en afskráð þann 25. maí 2016. Í gögnum málsins liggur hins vegar ekkert fyrir um að Paul D. Arnar O'Keefe hafi á eigin ábyrgð notað auðkennið *Veidimaðurinn* í atvinnurekstri frá árinu 1995. Þá gefa gögn málsins til kynna að hið fyrra einkahlutafélag að nafni *Veidimaðurinn*, hafi yfirtekið við stofnun rekstur Paul D. Arnars O'Keefe á versluninni *Veidimaðurinn*. *Veidimaðurinn* ehf.



hefur hins vegar skráð firmaheitið Veðiðmaðurinn ehf. í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra þann 21. júní 2016. Að ofangreindu virtu telur Neytendastofa að báðir aðilar eigi tilkall til auðkenna sinna og því kemur 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 til álita í málinu.

Ljóst er af gögnum málsins að Bráð ehf. rekur sérvöruverslun með veiðivörum að Krókhálsi í Reykjavík. Samkvæmt ÍSAT atvinnugreinaflokkun er Bráð skráð í flokkinn 47.64.0 Smásala á íþrótt- og tómstundabúnaði í sérvöruverslunum. Ljóst er einnig af gögnum málsins að stofnandi og stjórnarformaður Veðimannsins er jafnframt stofnandi, stjórnarmaður og prókúruhafi Vesturrastar ehf. Vesturröst er sérvöruverslun með veiðivörum að Laugavegi í Reykjavík. Veðiðmaðurinn hefur jafnframt lögheimili á sama heimilisfangi og Vesturröst. Samkvæmt ÍSAT atvinnugreinaflokkun er Veðiðmaðurinn skráður í flokkinn 47.64.0 Smásala á íþrótt- og tómstundabúnaði í sérvöruverslunum. Samkvæmt þessu telur Neytendastofa ljóst að aðilar máls eru keppinautar á sama markaði.

Samkvæmt íslenskri orðabók Menningarsjóðs getur nafnorðið veiðimaður í fyrsta lagi þýtt maður sem stundar dýraveiðar, í öðru lagi aflasæll sjómaður og í þriðja lagi sérstakt spil. Þá getur sérnafnið Veðiðmaðurinn með greini vísað til stjórnumerkisins Óríon. Neytendastofa telur heitið vera almennt að því leyti að það vísar óbeint til þeirrar iðju sem tengist vörum og þjónustu ofangreindra verslana. Heitið er hins vegar ekki fullkomlega lýsandi fyrir starfsemi verslananna sem slíkra. Telur Neytendastofa að það sé nægilega sérstakt til þess að geta aðgreint eiganda vörumerkis frá keppinautum. Þá er að líta til þess að Veðiðmaðurinn 1940 hefur fengist skráð sem orð- og myndmerki í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar. Verður því að telja að uppfyllt sé skilyrði um sérkenni vörumerkisins. Skráning orðmerkis í vörumerkjaskrá veitir ríkan einkarétt á notkun orðs í tengslum við þá tilteknu vöru eða þjónustu sem merki er ætlað að auðkenna. Orð- og myndmerki Bráðar er skráð í flokkum 8, 13, 25, 28, 41. Fullkomin hljóðlíking er með auðkennum aðila og telur Neytendastofa ljóst að ártalið 1940 sé ekki úrslitaatriði til aðgreiningar heitanna.

Neytendastofa telur að þegar litið er til alls ofangreinds og þess að Bráð nýtur forgangsréttar með skráningu orð- og myndmerkisins, þá verði að telja að notkun Veðimannsins á heitinu Veðiðmaðurinn, til auðkenningar á fyrirtæki sínu, sé til þess fallin að valda ruglingshættu við verslun Bráðar. Að öllu ofangreindu virtu er það mat Neytendastofu að notkun Veðimannsins á heitinu Veðiðmaðurinn til auðkenningar á starfsemi sinni, sé brot á 5. gr. og 2. málslíð 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Verður Veðimanninum, með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, bönnuð notkun á heitinu Veðiðmaðurinn.



IV.

Ákvörðunarorð:

„Veiðimaðurinn ehf., Laugavegi 178, Reykjavík, hefur brotið gegn ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með notkun auðkennisins Veiðimaðurinn til auðkenningar á starfsemi sinni.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Veiðimanninum ehf. bönnuð öll notkun auðkennisins Veiðimaðurinn til auðkenningar á starfsemi sinni. Bannið tekur gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunarinnar. Skal félagið innan þess tíma afskrá heitið Veiðimaðurinn ehf. í firmaskrá Ríkisskattstjóra. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 17. september 2018

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir