



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 72/2011

## **Firmanafnið Gula húsið**

### **I. Erindið**

Með bréfi Gula hússins ehf. til Neytendastofu, dags. 9. mars 2010, er kvartað er yfir notkun Premium Outlet Center ehf. (POC) á firmanafninu Gula húsið.

Í erindinu segir að POC hafi fengið skráð vörumerkið Gula húsið þrátt fyrir að það sé skráð firmanafn annars aðila í fyrirtækjaskrá. Gula húsið ehf. hafi andmælt skráningu á vörumerkinu á þeim forsendum að um firmanafn Gula hússins ehf. væri að ræða og að skráningin væri til þess fallin að valda ruglingi. Einkaleyfastofa hefur ekki tekið afstöðu til andmælna. Fram kemur að Gula húsið ehf. sé skráð fyrirtæki í fyrirtækjaskrá. Að aðrir noti nafn fyrirtækisins sem vörumerki í auglýsingum sé í hæsta máta óeðlilegt og til þess eins fallið að valda ruglingi. Fyrirtækið POC hafi um nokkurt skeið auglýst sig undir nafninu Gula húsið og hafi athugasemdu verið komið áleiðis til eigenda þess og Einkaleyfastofu. Fyrst um sinn hafi viðskiptavinum POC, sem vegna auglýsinga leituðu að Gula húsinu, ekki verið annað mögulegt en að hringja í Gula húsið ehf. hafi það notast við símaskrá eða fyrirtækjaskrá. Nú hafi þessu verið breytt þannig að hægt er að finna Gula húsið – verslun í símaskrá.

Notkun POC á orðunum Gula húsið í auglýsingum hafi verið þess valdandi að almenningur hringi í Gula húsið ehf. þar sem enginn sími hafi verið skráður á POC. Nú hafi POC þó undir nafninu Gula húsið – verslun skráð verslun sína. Að auki hafi stofnanir eins og Neytendastofa, bankar, Tollstjóri, Pósturinn og lífeyrissjóðir fyrir misskilning sent póst viðkomandi fyrirtækinu og starfsmannahaldi þess, ranglega merktan Gula húsinu í stað POC. Þá hefur POC m.a. við innkaup frá Svíþjóð notast við firmanafnið Gula húsið, sem hafi valdið því að tollafgreiðsluskjöl hafi verið send Gula húsinu ehf. auk þess sem innflutningurinn hafi verið skráður á Gula húsið ehf. hjá tollyfirvöldum. Slíkt sé óásættanlegt þar sem Gula húsið ehf. hafni alfarið ábyrgð á innflutningi POC eða innihaldið þeirra sendinga.



Sem dæmi um truflun á starfsstöð Gula hússins ehf. sé að þann 4. janúar 2010, hafi komið alls þrjár einstaklingar á starfsstöð fyrirtækisins með það að markmiði að fá skipt vörum sem þeir höfðu fengið í jólagjöf. Á vöruna hafi verið merkt Gula húsið má skipta eða skiptimiði með dagssetningu. Engar aðrar upplýsingar um að í raun væri um vöru frá POC að ræða eða aðsetur þess í Faxafeni. Þrátt fyrir mismunandi starfsemi sé það mat Gula hússins ehf. að ruglingshætta sé til staðar og misskilningur sem þessi hafi truflandi áhrif á reksturinn.

## **II.**

### **Málsmeðferð**

#### **1.**

Erindi Gula hússins ehf. var sent POC til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 12. mars 2010. Í bréfinu kemur fram það mat stofnunarinnar að ákvæði 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um viðskiptahætti og markaðssetningu gætu komið til álita í málinu.

Í bréfi POC, dags. 18. mars 2010, kemur fram að fyrirtækið sé skráð eigandi að vörumerkinu GULA HÚSIÐ og sé enn óleyst s.k. andmælamál milli aðila hjá Einkaleyfisstofu. Sé þess óskað að Neytendastofa bíði með afgreiðslu málsins þar til Einkaleyfastofa hafi lokið sinni afgreiðslu.

Þá kemur fram að POC áskilji sér rétt til að óska eftir því að Neytendastofa grípi til aðgerða gagnvart Gula húsinu ehf. vegna ýmissa athafna þess sem kunni að vera í andstöðu við 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Eins og málið horfi við POC og lýst sé í greinargerð til Einkaleyfastofu, telji POC sig eiga fullan rétt til að nota vörumerki sitt með þeim hætti sem gert sé. Ekkert í þeirri notkun gefi villandi upplýsingar um þá starfsemi sem rekin sé né heldur tilefni til vandkvæða fyrir rekstur Gula hússins ehf., en það félag virðist reyndar hafa mjög takmarkaða starfsemi með höndum.

POC bendir á staðhæfingar Gula hússins ehf. um að truflanir á starfsemi þess séu að mestu leyti ósannaðar og meintar truflanir séu þar fyrir utan orðum auknar. Loks hafi POC gert ráðstafanir til þess að komið verði í veg fyrir slíka truflun. Í raun telji POC að neytendur hafi með engu móti skaðast af starfseminni. Hins vegar telji POC að framferði Gula hússins ehf. kunni að vera til þess fallið að skaða hagsmuni neytenda, t.d. útvarpsauglýsingar um að „Gula húsið sé lokað“ hina og þessa vikuna o.s.frv.

#### **2.**

Með bréfi Neytendastofu, dags. 23. mars 2010, var aðilum tilkynnt að frekari málsmeðferð væri frestað þar til ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamálinu lægi fyrir.



### 3.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 7. febrúar 2011, var aðilum málsins tilkynnt að stofnuninni hafi nú borist upplýsingar um að Einkaleyfastofa hafi tekið ákvörðun í málinu með úrskurði stofnunarinnar nr. 10/2010, dags. 26. október 2010. Einnig var upplýst að Gula húsið ehf. hafi óskað eftir því að Neytendastofa taki málið til afgreiðslu.

### 4.

Í svari POC, dags. 16. febrúar 2011, er vakin athygli á því að POC sé eigandi vörumerkisins Gula húsið sem Einkaleyfastofa hafi nú staðfest að sé rétt skráð. Jafnframt sé ljóst að starfsemi POC skarist ekki við rekstur Gula hússins ehf. Reyndar hafi Gula húsið ehf. engin gögn lagt fram sem staðfesti að eiginlegur rekstur sé til staðar. Með vísan til þessa telji POC ekkert geti rennt stoðum undir þá fullyrðingu Gula hússins ehf. að POC hafi brotið gegn 5. eða 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í svari POC er einnig vikið að útvarpsauglýsingum Gula hússins ehf. sem að mati POC séu líklegar til að fela í sér brot á ofangreindum ákvæðum. POC leggi það í dóm Neytendastofu hvort tilefni sé til að aðgerða.

### 5.

Svar POC var sent Gula húsinu ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 18. febrúar 2011. Engin svör bárust. Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 7. mars 2011, var tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið. Bréfinu fylgdi skrá yfir gögn málsins.

## III.

### Niðurstaða

#### 1.

Í máli þessu kvartar Gula húsið ehf. yfir notkun Premium Outlet Center ehf. (POC) á firmanafninu Gula húsið. Að mati Gula hússins ehf. sé það í hæsta máta óeðlilegt að fyrirtæki noti nafn annars fyrirtækis í auglýsingum. Slíkt sé til þess fallið að valda ruglingi. Gula húsið ehf. nefnir sem dæmi að þessi ruglingur hafi valdið því að viðskiptavinir POC hringi í Gula húsið ehf., þá fái fyrirtækið sendan póst sem sé því óviðkomandi og truflun sé á starfsstöð frá viðskiptavinum POC. Einnig kvartar Gula húsið ehf. yfir því að POC skuli notast við nafnið Gula húsið í innkaupum erlendis sem hafi valdið því að innflutningur POC hafi verið skráður á Gula húsið ehf.

Af hálfu POC er því hafnað að notkun fyrirtækisins á vörumerkinu sé brot á 5. eða 15. gr. a. laga nr. 57/2005. POC sé nú skráður eigandi vörumerkisins Gula húsið sem Einkaleyfastofa hafi



staðfest að sé rétt skráð. Einnig er það mat POC að ekkert í notkun fyrirtækisins sé villandi um þá starfsemi sem fyrirtækið reki né heldur tilefni til vandkvæða fyrir rekstur Gula hússins ehf.

Í bréfi Neytendastofu, dags. 12. mars 2010, kom fram það álit stofnunarinnar að ákvæði 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu gætu komið til álita í málinu. Í 5. gr. er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Ákvæði V. kafla, svo sem 15. gr. a., gegna mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta.

Í 15. gr. a. segir:

*„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 noti 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.

Báðir málsaðilar hafa skráð auðkenni sín með þar til bærur hætti. Gula húsið ehf. er skráð firma frá árinu 1989 og POC á skráð orð- og myndmerkið GULA HÚSIÐ frá 2. nóvember 2009. Að mati Neytendastofu eiga því báðir málsaðilar rétt til auðkenna sinna og á því 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 við í máli þessu.



### 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 fyrirtækin séu í samkeppni og hvort þau séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru þess eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að merkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður.

Aðilar eru ekki keppinautar á markaði. Samkvæmt ÍSAT flokkun RSK flokkast Gula húsið ehf. sem starfsemi eignarhaldsfélags en POC samkvæmt sömu skráningu sem fataverslun.

Samkvæmt 2. ml. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er bannað að nota auðkenni „á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti“. Við mat á hvort notkunin sé til þess fallin að hafa í för með sér hættu á ruglingi við annað einkenni hefur m.a. verið litið til þess hvort aðilar starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. Gula húsið ehf. byggir á því að fyrirtækinu berist símtöl, póstur og að notkun POC á nafninu hafi truflandi áhrif á rekstur Gula hússins. Að mati Neytendastofu er slíkur ruglingur ekki þess eðlis að neytendur komi til með að eiga viðskipti við rangan aðila eins og atvik eru í máli þessu. Skilyrði þess að um brot gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé til staðar er að notkunin valdi ruglingshættu milli aðila á markaði. Að mati Neytendastofu er slíkur ruglingshætta ekki til staðar.

Með vísan til framangreinds telur Neytendastofa ekki tilefni til frekari afskipta af máli þessu.

### IV.

#### Ákvörðunarorð:

**„Ekki er ástæða til frekari aðgerða Neytendastofu í máli þessu“**

Neytendastofa, 16. nóvember 2011

Tryggvi Axelsson  
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir