



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 1/2012

Notkun Daðason og Biering ehf. á vörumerkinu Ísbú og léninu isbu.is

I. Erindið

Með bréfi Ísbú Alþjóðaviðskipta ehf. til Neytendastofu, dags. 21. júlí 2011, er kvartað yfir notkun Daðason og Biering ehf. á vörumerkinu „Ísbú“ og léninu isbu.is.

Vörumerkið Ísbú hafi verið skráð sem myndmerki hjá Einkaleyfastofu þann 2. desember 2008, fyrir flokkum 35 og 42. Félagið eigi þannig vörumerkjarétt á vörumerkinu „Ísbú“ á grundvelli skráningar. Auk vörumerkjaréttar á grundvelli skráningar hafi félagið öðlast vörumerkjarétt að heitinu „Ísbú“ á grundvelli notkunar.

Starfsemi Ísbú Alþjóðaviðskipta megi rekja allt til ársins 1974 þegar hafin var útgerðarstarfsemi undir firmaheitinu Útgerðarfélagið Díddó. Árið 1991 hafi félagið hinsvegar breytt um nafn og tekið þá upp nafnið Ísbú ehf. sem skráð hafi verið í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Félagið hafi þá tekið miklum breytingum og hafið að sinna ráðgjöf og alþjóðlegri verkefnaöflun. Árið 2001 hafi starfsemi félagsins fengið nýja kennitölu og firmaheiti þess breytt í Ísbú Alþjóðaviðskipti. Þrátt fyrir breytinguna á firmaheiti sé félagið í daglegu tali oftast kallað „Ísbú“.

Auk þess að sinna ráðgjöf og alþjóðlegri verkefnaöflun hafi félagið frá árinu 2001 jafnframt sinnt innflutningi á erlendum varningi til Íslands og í dag sé meginstarfsemi félagsins fólgin í innflutningi og sölu á erlendum varningi. Félagið flytji inn og selji margskonar vörur. Í dæmaskyni megi nefna byggingarvörur; gólfefni, grasvelli og granít/marmara; sturtuklefa, blöndunartæki, nudd- og gufuböð og innréttingar; girðingarefni; vatnstæki; heita potta; mótórhjól, báta og fjórhjól; gjafavörur, s.s. kaffiset og hnífa og fatnað, s.s. hanska, barnaföt, og barnaskó. Viðskiptavinir félagsins séu margskonar, enda vöruúrval fjölbreytilegt. Bændur séu þó stór hluti viðskiptamannahóps félagsins og stíli félagið sérstaklega inn á þann viðskiptamannahóp, t.a.m. með auglýsingum í Bændablaðinu o.s.frv. Með áralangri notkun á

vörumerkinu Ísbú, eða allt frá árinu 1991, hafi félagið öðlast vörumerkjarétt á heitinu í tengslum við þær vörur og þjónustu sem það bjóði upp á.

Með vísan til 4. gr. vörumerkjalaga sé öðrum en félaginu óheimilt að nota heitið Ísbú eða ruglingslega lík heiti í atvinnustarfsemi, enda sé viðkomandi að selja svipaðar vörur eða svipaða þjónustu og félagið. Mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða byggir annarsvegar á merkjalíkingu og hinsvegar á vöru-/þjónustulíkingu.

Eins og sjá megi af heimasíðu og samskiptasíðu Daðason & Biering sé notast við heitið „Ísbú búrekstrarvörur“ og virðist félagið nota það sem einskona firmanafn, jafnvel þó félagið sé skráð undir heitinu Daðason & Biering ehf. Ekkert félag sé skráð undir heitinu „Ísbú búrekstrarvörur“, eða „Íslenskar búrekstrarvörur“, í firmaskrá. Áhersla Daðason & Biering sé á heitinu „Ísbú“ í samhenginu „Ísbú búrekstrarvörur“, eins og sjá megi af auglýsingu og heimasíðu félagsins. Þá noti Daðason & Biering jafnframt heitið „Ísbú“ eitt og sér. Í auglýsingu komi t.d. fram „Nánari upplýsingar og sala á heimasíðu Ísbú: „isbu.is“. Merkjalíking í skilningi vörumerkjaréttar milli vörumerkisins „Ísbú“ og „Ísbú rekstrarvörur“ sé augljós, enda feli síðarnefnda heitið í sér hið verndaða merki. Þá sé augljós merkjalíking milli vörumerkisins „Ísbú“ og notkunar Daðason & Biering á heitinu „Ísbú“ enda um nákvæmlega sama heiti að ræða.

Jafnframt sé ljós vörulíking milli merkjanna enda sé Daðason & Biering að selja að hluta til sömu vörur og Ísbú Alþjóðaviðskipti og bæði félögin byggja starfsemi sína á fjölbreyttu vöruúrvali. Bæði félögin selji verkfæri, byggingarvörur, raftæki, gjafavöru og stór hluti vara beggja sé ætlað að höfða til bænda. Viðskiptamannahópur beggja sé því að stórum hluta hinn sami. Í dæmaskyni hvað einstakar vörur varði vísar Ísbú Alþjóðaviðskipti í bréfinu til fylgiskjala og bendir á að félagið hafi til sölu sambærilegt girðingarefni, hnífa og plastpróffla og séu til sölu hjá Daðason & Biering. Þá selji Daðason & Biering ýmsa gjafavöru og fatnað en Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi haft fatnað, þ.á.m. barnaföt og skó til sölu í langan tíma. Þá megi auk þess nefna að Daðason & Biering selji ýmsar tengdar vörur, t.a.m. staurabox og lok á fjórhjól, en Ísbú Alþjóðaviðskipti selji bæði staura og fjórhjól. Ljóst sé því að vöruúrval félaganna sé að mörgu leyti hið sama og viðskiptamannahópurinn að miklu leyti sá sami.

Ljóst sé að veruleg ruglingshætta sé á milli vörumerkis Ísbú Alþjóðaviðskipta „Ísbú“ og annarsvegar notkunar Daðason & Biering á heitinu „Ísbú“ og hinsvegar notkunar á léninu isbu.is, sem Daðason & Biering hafi fengið skráð þann 18. janúar 2008, enda sé um sama orð að ræða nema íslenskum stöfum sé skipt út. Í því samhengi sé til þess að líta að Ísbú Alþjóðaviðskipti var rétthafi að lénaskráningunni isbu.is frá árinu 1995 til 2008 þegar félagið missti skráninguna vegna mistaka við greiðslu árgjalds. Í þá örfáu daga sem greiðsla árgjaldsins fórst fyrir hafi Daðason & Biering skráð lénið. Þá sé ljóst að notkun Daðason & Biering á lénaheiti Ísbú Alþjóðaviðskipta sem félagið fékk skráð 23. apríl 2008, brjóti gegn vörumerkjarétti félagsins. Í

bréfinu bendir Ísbú Alþjóðaviðskipti á notkun á lénaheiti í reikningum og auglýsingum með vísan til fylgiskjala.

Vörumerkið Ísbú njóti mikils sérkennis og sé unnið af grafískum hönnuði. Orðið Ísbú sé ekki að finna í íslenskri orðabók. Með hliðsjón af sérkenni vörumerkisins njóti það sérstakrar verndar.

Fjöldmörg dæmi sanni það jafnframt að raunveruleg ruglingshætta sé á milli vörumerkis félagsins og notkunar Daðason & Biering á heitinu „Ísbú“. Ótal símhringingar frá viðskiptavinum og bréfasendingar séu ætlaðar Daðason & Biering og megi í dæmaskyni nefna að Bændasamtök Íslands hafi ítrekað ruglað félögunum saman og sent félaginu greiðsluseðla sem réttilega áttu að beinast að Daðason & Biering. Með kvörtuninni fylgi afrit af smáauglýsingum sem hafi birst í Bændablaðinu. Ruglingshætta sé augljós. Báðir aðilar beini auglýsingunum að sama markhópi og ekki sé hægt að ætlast til þess að viðskiptavinir greini á milli félaganna.

Um vernd á grundvelli laga um óréttmæta viðskiptahætti segir í bréfinu að telja verði umrædda notkun Daðason & Biering fela í sér brot gegn 5. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Í ákvæði 15. gr. a. felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjavernd.

Í ljósi þess að Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi notað heitið „Ísbú“ í rekstri sínum frá árinu 1991 hafi Daðason & Biering mátt vera það ljóst að notkun þess á heitinu „Ísbú“ og skráning á léninu isbu.is gæti valdið ruglingi við Ísbú Alþjóðaviðskipti einkum í ljósi þess að fyrirtækin eigi að hluta til í samkeppni. Í því sambandi beri einnig að nefna að Ísbú Alþjóðaviðskipti skráði firmaheitið Ísbú ehf. í firmaskrá árið 1991 og frá árinu 2001 hafi félagið verið skráð undir firmaheitinu „Ísbú alþjóðaviðskipti“. Svo virðist sem tilgangur Daðason & Biering með notkun heitisins og lénsins sé fyrst og fremst að nýta sér viðskiptavild Ísbú alþjóðaviðskipta og hafa þannig áhrif á eftirspurn eftir viðskiptum fyrirtækisins. Neytendastofa hafi ítrekað komist að því að notkun á léni og vörumerki geti falið í sér brot gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, og megi þar t.a.m. nefna ákvörðun Neytendastofu nr. 30/2010.

Auk þess verði að telja notkun Daðason & Biering ehf. á vörumerkinu „Ísbú“ sem og skráning og notkun á léninu isbu.is brjóta gegn 2. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005.

Þá kunní háttsemi Daðason & Biering að brjóta gegn 8. gr. laga nr. 57/2005 og 13. tölul. 1. gr. reglugerðar nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir. Í þessu sambandi beri jafnframt að nefna að Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi orðið fyrir aðkasti í tengslum við sölu Daðason & Biering á geldingartöngum. Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi fengið símtöl þar sem félagið hafi verið á talið fyrir að selja slíkar tangir sem séu mjög umdeildar.

Glögglega megi sjá umfjöllun fréttamiðilsins Vísis um þetta mál og þann rugling sem félagið hafi orðið fyrir í tengslum við sölu Daðason & Biering á umræddum geldingartöngum.

Ítrekað hafi verið farið þess á leit við forsvarsmenn Daðason & Biering að félagið stöðvi notkun á vörumerki og lénaheiti ÍsBú Alþjóðaviðskipta sem og ruglingslega líkum heitum, allt frá árinu 2008. Ekki hafi verið orðið við slíkum kröfum, þrátt fyrir loforð þar um.

Daðason & Biering hafi verið sent bréf þar sem þess var krafist að látið yrði af notkun á vörumerki ÍsBú Alþjóðaviðskipta. Daðason og Biering hafi í svari sínu hafnað að notkunin bryti í bága við réttindi ÍsBú Alþjóðaviðskipta. Í svari Daðason og Biering hafi því verið haldið fram að félagið Íslenskar búrekstarvörur hafi verið stofnað árið 2007 og það félag sótt um lénaheitið isbu.is. ÍsBú Alþjóðaviðskipti bendi á að firmaheitið Íslenskar búrekstrarvörur sé hinsvegar ekki skráð í firmaskrá og telja verði útilokað að slíkt firmaheiti fengist skráð á grundvelli 10. gr. laga um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. Jafnframt sé ljóst að Daðason & Biering séu skráðir fyrir lénaheitinu isbu.is

Að lokum kemur fram að þess sé krafist að Neytendastofa geri Daðason & Biering skylt að hætta tafarlaust allri notkun á vörumerki ÍsBú Alþjóðaviðskipta og að félaginu verði gert að afskrá lénið isbu.is.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi ÍsBú Alþjóðaviðskipta var sent Daðason & Biering til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 26. júlí 2011. Svar Daðason & Biering barst Neytendastofu með bréfi, dags. 18. ágúst 2011. Í bréfinu bendir félagið á að Daðason og Biering sé stofnað 25. ágúst 2010. Allt tal um fyrri samskipti félaganna sé ekki rétt. Einu samskiptin sem hafi átt sér stað sé bréf ÍsBú Alþjóðaviðskipta, dags. 9. júní 2011, þar sem boðið hafi verið að ná samningum. Útréttri sáttahönd Daðason & Biering hafi ekki verið svarað.

Eftir því sem komist verði næst hafi það verið fyrirtæki sem hét Íslenskar búrekstrarvörur sem hafi fengið skráð lénið isbu.is 18. janúar 2008, sem hafi þá verið laust til notkunar hjá Isníc lénaskrá. Meginreglan við skráningu léna sé fyrstur kemur fyrstur fær. Í henni felist að ekki sé hægt að taka frá hugmynd að léni. Ekki hafi verið komið nálægt upprunalegri skráningu á léninu isbu.is enda Daðason & Biering ekki til á þeim tíma.

Samkvæmt erindi Ísbú Alþjóðaviðskipta hafi það fengið lénið ísbú.is skráð 3 mánuðum síðar. Það sé til þess fallið að valda ruglingi enda um sama lénið að ræða nema með séríslenskum stöfum. Slíkt tíðkist ekki í viðskiptum á Íslandi og óskiljanlegt sé hvað fyrirtæki í alþjóðlegum viðskiptum ætli að gera við slíkt þar sem útlendingar geti ekki notað séríslenska stafi. Daðason & Biering fari því fram á að Ísbú Alþjóðaviðskipti afsali sér því léni til Daðason & Biering hið fyrsta, enda sé notkunin til þess fallin að valda misskilningi.

Hluti af fyrirtækinu Íslenskar búrekstrarvörur hafi verið boðið til kaups árið 2010. Keyptur hafi verið lager, lén og fleira af því fyrirtæki og félagið Daðason & Bierings stofnað. Með í kaupunum hafi verið lénið isbu.is sem greitt hafi verið af síðan. Þar sem augljóst hafi verið að Íslenskar búrekstrarvörur hafi unnið gott verk við að kynna fyrirtæki sitt sem leiðandi í sölu á rúningsvörum og sölu á plastprófil fyrir sauðfjargólf. Hafi verið ákveðið að halda áfram með líkt nafn á netverslun fyrirtækisins og því notast áfram við þá styttingu á Íslenskum búrekstrarvörum, Ísbú og sama lén. Ísbú sé því ekki stuldur á viðskiptavild annars fyrirtækis. Ísbú sé mjög viðeigandi fyrir reksturinn þar sem aðallega sé verslað með vörur fyrir bændur, s.s. sauðfjár, kanínu, hænsna og hestavörur, en ekkert af þessu sé til sölu hjá Ísbú Alþjóðaviðskiptum. Þetta sé það sem fyrirtækið sé byggt utan um. Annað sem sé til sölu sé til uppfyllingar á vöruúrvali og þjónustu.

Ísbú Alþjóðaviðskipti vísi til þess að ruglings gæti því nöfn fyrirtækjanna séu lík. Vissulega byrji nöfn fyrirtækjanna eins en Daðason & Biering telji fyrirtækin aðgreind á skýran hátt. Annað sé í alþjóðaviðskiptum, hitt sérhæfi sig í vörum fyrir íslenska bændur. Mjög mörg fyrirtæki noti lík nöfn, jafnvel fyrirtæki sem starfi á líkara sviði en fyrirtækin í málinu. Þá fáist alls ekki séð hvernig notkun á „Ísbú búrekstrarvörur“ brjóti í bága við skráningu „Ísbú Alþjóðaviðskipti“ enda þótt nöfnin hafi líkt upphaf þá sé lítið sameiginlegt með orðunum alþjóðaviðskipti og búrekstrarvörur. Þessi tvö orð aðgreina vel þessi tvö fyrirtæki og skýra á skilmerkilegan hátt mismuninn á fyrirtækjunum, enda starfi þau á ólíku sviði. Ekki verði fundin nein vara á ísbú.is sem bæði fyrirtækin selji.

Í erindi Ísbú Alþjóðaviðskipta séu ekki bornar saman sambærilegar vörur. Samanburður sé gerður á barnafötum og vatnsheldum sokkum og hönskum fyrir fullorðna; netgrindum fyrir girðingar og hænsnanetum; nótu fyrir hníf og Leatherman tæki; plastgluggum á svalir og plastprófilum fyrir sauðfjargólf; girðingastaurum og fjórhjól og staurabox á fjórhjól.

Einungis vöruflokkar séu sjáanlegir á heimasíðu Ísbú Alþjóðaviðskipta, fyrir utan girðingarefni sem Daðason & Biering selji ekki. Þrjár til fjórar fyrirspurnir um girðingarnet hafi borist árið 2010 og alltaf hafi verið vísað á Ísbú Alþjóðaviðskipti. Þá sé lítið sameiginlegt með þeim átta vöruflokkum sem taldar séu upp í erindi Ísbú Alþjóðaviðskipta og vöruúrvali Daðason & Biering.

Nafnið Ísbú hafi ekki verið notað, að því undanskildu að auglýsing hafi ratað í Bændablaðið þar sem hafi staðið Ísbú.is. Þau leiðu mistök hafi verið leiðrétt og verið auglýst undir nafni Ísbú búrekstrarvörur síðan.

Ekki fáist séð að lög um vörumerki hafi verið brotin á neinn hátt. Ekki séu seldar vörur sem beri heitið Ísbú alþjóðaviðskipti. Daðason & Biering hafi ekki vitað af tilvist þess fyrirtækis fyrr en um síðustu áramót. Í erindi Ísbú Alþjóðaviðskipta sé talað um að vörumerkjaréttur fylgi heitinu „Ísbú“ en skráning á merki félagsins virðist hinsvegar vera „Ísbú Alþjóðaviðskipti“. Merki félaganna séu mjög ólík. Með bréfi Daðason & Biering fylgi listi yfir fyrirtæki sem hafi lík nöfn sem mörg vinni á svipuðu eða sama sviði. Það að orðið „Ísbú“ sé ekki að finna í orðabók og sé þess vegna eign Ísbú Alþjóðaviðskipta verði að teljast hæpin röksemd.

2.

Bréf Daðason & Biering, dags. 18. ágúst 2011, var sent Ísbú Alþjóðaviðskiptum til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 22. ágúst 2011. Svar Ísbú Alþjóðaviðskipta barst Neytendastofu með bréfi, dags. 12. september 2011. Í bréfinu er því mótmælt að allt tal um fyrri samskipti Ísbú Alþjóðaviðskipta sé ósatt og að félagið Íslenskar búrekstrarvörur hafi verið keypt af Daðason & Biering. Umrætt félag heiti Lambeyrar ehf. og Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi verið í samskiptum við það félag fyrir stofnun Daðason & Biering. Hér beri að benda á að ekkert félag sé skráð undir heitinu „Íslenskar búrekstrarvörur“ í firmaskrá.

Þá sé kröfu um að Ísbú Alþjóðaviðskiptum verði gert að afsala sér léninu ísbú.is til Daðason & Biering alfarið neitað. Notkunin sé í samræmi við skráð vörumerki félagsins og heiti þess í firmaskrá.

Sjá megi af heimasíðu og samskiptasíðu Daðason & Biering að félagið notist við heitið „Ísbú búrekstrarvörur“ og virðist félagið nota það sem eins konar firmanafn, jafnvel þótt félagið sé skráð undir heitinu Daðason & Biering í firmaskrá. Ekkert félag sé skráð undir heitinu „Ísbú búrekstrarvörur“ eða „Íslenskar búrekstrarvörur“ í firmaskrá. Samt sem áður noti félagið lénið isbu.is fyrir starfsemi sína, sem Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi verið rétthafi að frá árinu 1995 til 2008. Sé það eingöngu fallið til að valda ruglingi.

Mótmælt sé að félögin séu aðgreind á skýran hátt þótt nöfn þeirra byrji eins. Þrátt fyrir að Ísbú Alþjóðaviðskipti sé að hluta til í alþjóðaviðskiptum, sérhæfi félagið sig einnig í vörum fyrir íslenska bændur líkt og Daðason & Biering geri. Því sé ljóst að viðskiptamannahópur beggja aðila sé að stórum hluta til hinn sami og á þeim grundvelli gæti ruglings þar sem nöfn félaganna séu lík.

Að lokum sé því mótmælt að félögin starfi á ólíku sviði, á ólíkum mörkuðum og að ekki megi finna neina vöru sem félögin selji bæði. Í samkeppnislögum sé orðið markaður skilgreint, en með því sé átt við sölusvæði vöru og staðgengdarvöru og/eða sölusvæði þjónustu og staðgengdarþjónustu. Staðgengdarvara og staðgengdarþjónusta sé vara eða þjónusta sem að fullu eða verulegu leyti geti komið í stað annarar. ÍsBú Alþjóðaviðskipti fái ekki betur séð en að félögin selji mjög sambærilegar vörur, þó ekki sé um nákvæmlega sömu vörur að ræða og er stór hluti vöruúrvals beggja stílað inn á bændur. Um er að ræða mikið af vörum sem geti að fullu eða verulegu leyti komið í stað hvernar annarar, þ.e. staðgengdarvörur og megi því segja að félögin starfi á sama markaði.

3.

Bréf ÍsBú Alþjóðaviðskipta, dags. 12. september 2011, var sent Daðason & Biering til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 13. september 2011. Svar Daðason & Biering barst með bréfi, dags. 23. september 2011.

Þar segir að Lambeyrar komi hvorki Daðason & Biering né málinu við. Félagið sem lager, lén og fleira hafi verið keypt af hafi heitið „Íslenskar búrekstrarvörur ehf.“. Hvað orðið hafi um þá kennitölu viti Daðason & Biering ekki en einhver ástæða hafi verið fyrir því að lager, lén og fleira hafi verið selt. Kennitalan hafi verið skráð með því firmanafni þegar viðskiptin hafi átt sér stað.

Verið sé að reyna að tortryggja ástæðu þess að nafn fyrirtækisins eigi sér þá eðlilegu skýringu að nafnið sé stytting og samansett úr fyrstu tveimur stöfum orðanna Íslenskar búrekstrarvörur. Af vefnum bondi.is hafi verið fundnar 18 blaðsíður af smáauglýsingum Bændablaðsins og sé sú elsta frá 2008 en yngsta frá júní 2010 en þar auglýsi Íslenskar búrekstrarvörur vörur sínar til sölu. Í þessum auglýsingum sé engin vara sem ÍsBú Alþjóðaviðskipti selji enda keppi fyrirtækin ekki á sama sviði. Íslenskar búrekstrarvörur sérhæfðu sig í rúningsvörum og brynningarskálum og voru stærsti seljandi á landinu í þessum vöruflokkum að því er best sé vitað. Það eina sem ÍsBú Alþjóðaviðskipti hafi auglýst í Bændablaðinu sé girðinganet en slíkt hafi ekki verið til sölu hjá Íslenskum búrekstrarvörum né sé til í dag hjá Ísbú búrekstrarvörum. Greinilegt sé að fyrirtækin keppi ekki á sama markaði.

Auglýsingar af vefnum dalir.is frá haustfögnuði í Dölum sýni að fyrirtækið Íslenskar búrekstrarvörur hafi verið með kynningu á sauðfjártengdum vörum árið 2008 en hafi verið styrktaraðili fagnaðarins árið 2009. Sjá megi á vefnum bssl.is að Íslenskar búrekstrarvörur hafi verið endursöluaðili á áburði á vesturlandi 17. febrúar 2009. Rétt sé að áréttu að fyrirtækið Íslenskar búrekstrarvörur hafi selt Daðason & Biering lénið isbu.is.

Hvað varði lénið ísbú.is þá valdi notkunin ruglingi. Ekki sé venja á Íslandi að hafa séríslenska stafi í lénaskráningu nema til þess eins að ná viðskiptum annarra til sín. Margir viðskiptavinna Daðason & Biering hafi kvartað vegna þessa. Því sé ítrekuð krafa um að látið verði af notkun á léninu ísbú.is og léninu afsalað til Daðason & Biering.

Það viðgangist og mörg fordæmi séu fyrir því að kennitala beri eitt nafn en verslun auglýst undir öðru nafni.

Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi ekki sýnt fram á að fyrirtækin selji sambærilegar vörur þó öðru sé haldið fram. Stærstu vöruflokkar Daðason & Biering séu rúningsvörur, sauðburðarvörur, brynningarskálar, hæsnavörur og plast fyrir fjárhúsgólf. Ekkert af því sé til sölu hjá Ísbú Alþjóðaviðskiptum.

Í bréfinu rekur Daðason & Biering þá vöruflokka sem Ísbú Alþjóðaviðskipti selji. Engar slíkar vörur séu til sölu hjá Daðason & Biering. Ísbú Alþjóðaviðskipti haldi því fram að stór hluti vöruúrvals beggja sé stílaður inn á bændur. Það sé rétt í tilviki Daðason & Biering en ekki fáist séð að stór hluti vöruúrvals Ísbú Alþjóðaviðskipta sé ætlaður bændum. Reyndar sé minnihluti þeirra vara sem auglýstar séu á vefsíðunni ætlaðar bændum. Ekki fáist heldur séð að nokkrar vörur í vöruúrvali fyrirtækjanna teljist staðgengdarvörur. Ísbú Alþjóðaviðskipti versli greinilega með mjög fjölbreytt vöruúrval og sérhæfi sig ekki á neinu sviði enda beri nafnið alþjóðaviðskipti það með sér. Fyrirtækið státi t.d. af því að hafa verið umboðsaðilar fyrir smíði fjölda skipa erlendis. Fyrirtækið sérhæfi sig ekki í vörum fyrir bændur. Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi ekki sést á þeim landbúnaðartengdu sýningum á þessu ári sem fyrirtæki Daðason & Biering hafi tekið þátt í Nöfn fyrirtækjanna aðgreini vel rekstrarumhverfi þeirra. Í því samhengi beri að benda á bréf fyrirvarsmanns Ísbú Alþjóðaviðskipta til Bændasamtakanna þar sem hún árétti að fyrirtækið sé bara að auglýsa girðingarefni í blaðinu.

4.

Með bréfi Neytendastofu til Daðason & Biering, dags. 12. október 2011 var athygli Daðason & Biering vakin á því að óski félagið eftir því að Neytendastofa taki mál til meðferðar vegna ruglingshættu þurfi það að berast stofnuninni í nýju erindi. Kröfur Daðason & Biering í bréfum, dags. 18. ágúst og 23. september 2011, um að kvartanda yrði gert að afsala sér léninu ísbú.is yrðu því ekki teknar til meðferðar í málinu.

Vakin var athygli á því að skv. 2. mgr. 4. gr. laga um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005, séu ákvarðanir stofnunarinnar kærarlegar til áfrýjunarnefndar neytendamála. Í 2. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sé hins vegar um það fjallað að ákvarðanir sem ekki binda endi á mál verði ekki kærarlegar til æðra stjórnvalds fyrr en málið hafi verið til lykta leitt. Þeirri

ákvörðun stofnunarinnar að vísa málinu ekki frá verði því kæránleg til áfrýjunarnefndar neytendamála þegar ákvörðun liggi fyrir í málinu.

5.

Með bréfi dags. 12. október 2011 tilkynnti Neytendastofa aðilum málsins að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

6.

Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 12. desember 2011, var tilkynnt að fyrrsjáanlegar væru tafir á afgreiðslu málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Ísbú Alþjóðaviðskipti ehf. yfir notkun Daðason & Biering ehf. á léninu isbu.is og vörumerkinu Ísbú. Kvartandi hafi notað auðkennið allt frá árinu 1991 og stríði notkunin gegn vörumerkjarétti kvartanda. Því sé veruleg ruglingshætta með auðkennum félaganna. Í erindi sínu vísar kvartandi til 5. gr., 2. mgr. 6. gr. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Þá telur kvartandi einnig að með sölu á tiltekinni gerð geldingatanga brjóti Daðason & Biering gegn 8. gr. laga nr. 57/2005, sbr. 13. tölulið 1. gr. reglugerðar nr. 160/2009.

Daðason & Biering ehf. bendir á að félagið hafi keypt umrætt lén af fyrirtækinu Íslenskar búrekstrarvörur ehf. Ísbú sé skammstöfun á heitinu Íslenskar Búrekstrarvörur. Heiti fyrirtækjanna séu aðgreind með skýrum hætti jafnframt sem fyrirtækin starfi á ólíkum sviðum. Þá hafi ekki verið sýnt fram á að fyrirtækin selji sambærilegar vörur.

2.

Í 5. gr. laganna 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 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 noti 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.

Báðir aðilar málsins hafa skráð auðkenni sín með þar til bærum hætti. Neytendastofa telur að heitið Ísbú Alþjóðaviðskipti hafi nægilegt sérkenni til að veita eiganda þess einkarétt til notkunar og að kvartandi hafi við skráningu firmanafns hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra 13. júní 2001, öðlast einkarétt til notkunar þess í atvinnurekstri sínum. Kvartandi fékk skráð lénið isbu.is þann 23. apríl 2008 hjá ISNIC. Þá fékk kvartandi myndmerkið Ísbú skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu 27. október 2010.

Samkvæmt rétthafaskrá ISNIC varð Daðason & Biering rétthafi að léninu isbu.is þann 4. janúar 2011. Þá fékk Daðason & Biering myndmerkið Ísbú skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu undir rekstri þessa máls, þann 15. september 2011. Bæði fyrirtækin hafa því rétt til notkunar ofangreindra auðkenna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að mati Neytendastofu á því 2. málsliður 15. gr. a. við í máli þessu. Skal því litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. sé fyrir hendi.

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. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis málsaðila 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.

Orðið Ísbú er ekki almennt orð enda er orðið ekki að finna í íslenskum orðabókum. Orðið hefur töluvert sérkenni og telur Neytendastofa það hvorki vera lýsandi fyrir starfsemi Daðason & Biering né starfsemi Ísbú Alþjóðaviðskipta. Þá telur Neytendastofa að orðið Ísbú sé ríkjandi orðhluti í auðkennum aðila.

Aðilar máls nota sama orð til auðkenningar á fyrirtækjum sínum með áberandi hætti. Þá hafa þeir í raun skráð sama lénnafn með og án íslenskra broddstafa. Neytendastofa telur að hætta sé á því að neytendur geti ruglast á því hvort lénið sé skráð með broddstaf og eða ekki. Einnig má gera ráð fyrir því að neytendur kunni að telja að um sama eða tengd fyrirtæki sé að ræða.

Ekkert í máli þessu bendir til að félag að nafni Íslenskar búrekstrarvörur ehf. hafi verið stofnað og skráð í Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Samkvæmt rétthafaskrá ISNIC var lénið isbu.is skráð af félaginu Lambeyrarbúið ehf. þann 18. janúar 2008. Kvartandi fékk vörunúmerið Ísbú skráð hjá Einkaleyfastofu þann 27. október 2010. Daðason & Biering fékk lénið isbu.is skráð hjá ISNIC þann 4. janúar 2011.

Gögn málsins bera með sér að fyrirsvarsmanni Lambeyrarbúsins, sem síðar varð einn af eigendum Daðason & Biering, hafi mátt vera kunnugt um að kvartandi væri starfandi og að firmanafnið Ísbú Alþjóðaviðskipti og vörunúmerið Ísbú væri eign kvartanda er Daðason & Biering fékk lénið skráð. Fær Neytendastofa því ekki séð að skráning og notkun Daðason & Biering á léninu hafi verið í góðri trú. Slíkt telur Neytendastofa að brjóti í bága við góða viðskiptahætti, sbr. ákvæði 5. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Mátti Daðason & Biering því vera það ljóst að skráning og notkun félagsins á léninu isbu.is og heitinu Ísbú til auðkenningar á starfsemi sinni gæti valdið ruglingi við fyrirtæki kvartanda. Á það ekki síst við með tilliti til þess að báðir aðilar málsins hafa með höndum smásöluverslun á internetinu sem Neytendastofa telur að beinist að mörgu leyti að sama markhópi, þ.e. bændum. Að mati Neytendastofu leiðir notkun Daðason & Biering á léninu isbu.is og heitinu Ísbú til þess að villst verður á þeim og öðrum einkennum sem annað fyrirtæki notar í fullum rétti, og brýtur notkunin því í bága við ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Þá verður litið til þess hvort háttsemi Daðason & Biering brjóti gegn 2. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005. Neytendastofa telur að með skráningu og notkun Daðason & Biering á léninu isbu.is og heitinu Ísbú hafi ekki verið skírskotað til óviðkomandi mála og telur Neytendastofa að ekki sé að ræða um auglýsingu eða aðra viðskiptaaðferð sem hafi ótilhlýðilegt form. Háttsemi Daðason & Biering er því ekki ósanngjörn í skilningi 2. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005.

Loks kemur til álita hvort sala Daðason & Biering á tiltekinni gerð geldingatanga brjóti gegn 8. gr. laga nr. 57/2005, sbr. 13. tölulið 1. gr. reglugerðar nr. 160/2009. Neytendastofa bendir á að kvartandi framleiðir ekki geldingatangir. Með sölu umræddra geldingatanga hefur Daðason & Biering því ekki komið á framfæri vöru sem líkist framleiddri vöru kvartanda. Telst háttsemin því ekki brot gegn 8. gr. laga nr. 57/2005 né 13. tölulið 1. gr. reglugerðar nr. 160/2009.

IV. Ákvörðunarorð:

„Daðason & Biering ehf., Fögrukinn 23, Hafnarfirði, hefur með notkun heitisins Ísbú til auðkenningar á fyrirtæki sínu og notkun lénsins isbu.is brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga bannar Neytendastofa Daðason & Biering ehf. notkun heitisins Ísbú til auðkenningar á fyrirtæki sínu, og notkun lénsins isbu.is. Bannið tekur gildi fjórum vikum frá birtingu ákvörðunarinnar. Skal Daðason & Biering ehf. afskrá lénið hjá ISNIC, Internet á Íslandi. Verði ekki farið að ákvörðuninni mun viðurlögum laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 verða beitt.“

Neytendastofa, 26. janúar 2012

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir