



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 19/2013

## **Skráning og notkun firmaheitisins istore ehf.**

### **I.**

#### **Erindið**

Mál þetta hófst með bréfi Frameworkz ehf. til Neytendastofu, dags. 7. maí 2013. Í bréfinu segir að Frameworkz reki verslunina iStore í Kringlunni auk þess sem félagið reki netverslun með sömu vörur ásamt viðgerðarþjónustu og ráðgjöf.

Frameworkz hafi frá árinu 2008 rekið verslunina iPhone.is með Apple vörur, annan samskiptabúnað og fylgibúnað, bæði í verslun í Hafnarhúsinu og í gegnum Netið. Í lok árs 2012 hafi verið tekin sú ákvörðun að breyta nafni verslunarinnar og færa hana í Kringluna. Stofnað hafi verið til samkeppni á netinu um nafnabreytinguna þar sem viðskiptavinum sem og öðrum hafi gefist kostur á að koma með hugmyndir að nafni á nýju verslunina í Kringlunni. Í kjölfar þess hafi í september 2012 verið tekin ákvörðun um að breyta nafni verslunarinnar í iStore. Frá opnun hafi verslunin í Kringlunni því borið það nafn.

Lénið istore.is hafi einnig verið í eigu fyrirsvarsmanns Frameworkz frá 29. september 2012 og hafi það verið órjúfanlegt viðskiptatákn verslunarinnar iStore frá stofnun. Unnið hafi verið markvisst að því að markaðssetja og kynna verslunina iStore bæði í fjölmiðlum og í gegnum Netið með tilheyrandi kostnaði og vinnu undir þessu nafni. Hjá fyrirtækinu starfi þrír starfsmenn í fullu starfi ásamt fjórum auka starfsmönnum á álagstímum og um helgar.

Fyrir nokkru hafi Frameworkz orðið þess áskynja að Friðjón B. Gunnarsson sem reki netverslunina Buy.is, í samkeppni við iStore, hafi breytt nafni fyrirtækisins úr 1949 ehf. í istore ehf. Nafnabreytingin hafi verið gerð þann 25. apríl 2013.

Þótt iStore sé ekki skráð vörumerki hjá Einkaleyfastofu þá telji Frameworkz að vörumerkjaréttur hafi skapast fyrir notkun, skv. 2. tölul. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, þar sem fyrirtækið sé búið að reka verslun á fjölförnum verslunarstað um tiltekinn tíma. Að auki hafi verið staðið í auglýsingarherferðum í fjölmiðlum og netmiðlum í þeim tilgangi að afla sér markaðsfestu og gera vörumerkið almennt þekkt á tilteknu sviði viðskipta hér á landi.



Ekki verði annað séð en að tilgangur Friðjóns sé að villa um fyrir viðskiptavinum og skapa þannig óréttmæta viðskiptahætti. Frameworkz telji að hér sé um skýran ásetning að ræða og brotið sé á meginreglu um skráningu og breytingu á firmaheitum. Friðjóni eigi að vera fullljóst að annar aðili reki verslun á sama markaði undir þessu nafni enda séu forsvarsmenn beggja fyrirtækja velkunnugir rekstri hvors annars. Sem dæmi megi nefna að á facebook síðu Buy.is sé ítrekað vitnað til verslunarinnar iStore.is og gerður verðsamanburður við iStore og aðra keppinauta.

Í bréfinu er vísað til 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, og þess farið á leit að istore ehf. verði gert að draga til baka nafnabreytinguna sem gerð hafi verið hjá firmaskrá og hætt verði allri notkun vörumerkis Frameworkz, iStore.

## **II.**

### **Málsmeðferð**

#### **1.**

Erindi Frameworks var sent istore ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 23. maí 2013. Svar barst með tölvubréfi, dags. 9. júní 2013. Þar segir að félagið telji enga hættu á ruglingi milli istore ehf. og verslunarinnar iStore. Telji Neytendastofa allt að einu að svo sé, sé félaginu bæði ljúft og skylt að breyta nafni félagsins.

#### **2.**

Tölvubréf istore ehf. var sent Frameworkz til upplýsinga með bréfi Neytendastofu, dags. 25. júní 2013, og tilkynnt að gagnaöflun málsins væri lokið.

## **III.**

### **Niðurstaða**

#### **1.**

Mál þetta snýr að kvörtun Frameworkz ehf., rekstraraðila verslunarinnar iStore, yfir skráningu og notkun Friðjóns B. Gunnarssonar á firmaheitinu istore ehf. Telur Frameworkz að með skráningu og notkun firmaheitisins hafi Friðjón brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Ruglingshætta milli félaganna sé mikil auk þess sem Friðjóni hafi verið fullkunnugt um verslunina iStore enda séu þeir keppinautar.

Af hálfu Friðjóns er því hafnað að ruglingshætta sé milli istore ehf. og verslunarinnar iStore.



## 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. laga nr. 57/2005 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. Ákvæðið felur í raun í sér tvenns konar reglu þar sem fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn, vörumerki eða lén, sem annar á. Ákvæði 2. másl. felur í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki eða lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð. Af lögskýringargögnum sést glögg að ákvæðið skiptir máli sem 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. Ákvæðið tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. en 2. másl. 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.

Frameworkz hefur notað heitið iStore á verslun sína í Kringlunni frá september 2012, auk þess sem fyrirvarsmaður félagsins á skráð lénið istore.is hjá ISNIC og er notast við það í rekstri verslunarinnar. Friðjón fékk firmaheiti 1949 ehf. breytt í istore ehf. hjá firmaskrá þann í apríl 2013. Neytendastofa telur miðað við framangreint að báðir aðilar eiga rétt til auðkenna sinna og því kemur 2. másl. 15. gr. a. til álita í málinu.

## 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. 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.



Ef lén eða heiti er einungis lýsandi fyrir þá starfsemi sem viðkomandi hefur á boðstólum, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk lén eða heiti til kynningar á starfsemi sinni.

Verslunin iStore hefur til sölu vörur frá Apple auk annars tölvubúnaðar og fylgihluta ásamt því að reka viðgerðarþjónustu. Verslunin er staðsett í Kringlunni og heldur úti netverslun á slóðinni istore.is.

Þegar erindi Frameworkz barst Neytendastofu hafði Friðjón breytt firmaheiti félagsins sem rekur vefverslunina Buy.is úr 1949 ehf. í istore ehf. og snéri erindið að þeirri nafnbreytingu. Nú er vefverslunin Buy.is rekin af félaginu Buy.is LLC sem skráð er í Bandaríkjunum og er í eigu Friðjóns. Félag sem nú ber firmaheitið 1949 ehf. rekur vefverslunina bestbuy.is og er það einnig í eigu Friðjóns. Friðjón á einnig skráð félag með firmaheitinu istore ehf. þó enginn rekstur virðist vera í því félagi nú. Samkvæmt skráningu hjá firmaskrá er istore ehf. í atvinnugreinarflokki 46.90.0 sem er blönduð heildverslun. Vefverslanir Friðjóns, buy.is og bestbuy.is, bjóða til sölu tölvuvörur og ýmsar aðrar vörur. Að mati Neytendastofu er sá rekstur sem Friðjón stundar í samkeppni við verslunina iStore.

Neytendastofa telur ljóst að heiti verslunarinnar iStore sé vísun til vöru sem framleidd er af Apple og seld er í versluninni, enda bera vörurnar flestar „i“ í upphafi heitis þeirra. Við leit á Netinu kemur í ljós að víðsvegar um heim eru verslanir með Apple vörur reknar undir þessu sama heiti. Þrátt fyrir að heitið iStore virðist vera notað af fleiri aðilum annarsstaðar en á Íslandi telur Neytendastofa heitið ekki geta talist almennt eða lýsandi hér á landi. Seinni hluti heitisins „store“ merkir verslun og telur Neytendastofa það eitt og sér ekki nógu sérkennandi jafnvel þó orðið sé á ensku. Stofnunin telur enska orðið „i“ eða „ég“ hins vegar gefa heitinu nægt sérkenni þegar því hefur verið skeytt framan við orðið til þess að Frameworkz geti notið einkaréttar á heitinu iStore.

Samkvæmt framangreindu hefur istore ehf. brotið gegn ákvæðum 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005 með skráningu og notkun firmaheitisins istore. Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga er Friðjóni Björgvini Gunnarssyni, f.h. istore, því bönnuð notkun heitins.



IV.

**Ákvörðunarorð:**

**„Friðjón Björgvin Gunnarsson, f.h. istore ehf., Stórhöfða 21, 110 Reykjavík, hefur með skráningu og notkun firmaheitisins istore, brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.**

**Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Friðjóni Björgvini Gunnarssyni bönnuð notkun heitisins. Bannið tekur gildi einni viku frá birtingu ákvörðunarinnar og skal firmaheitinu breytt innan þess tíma. 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 2013

Tryggvi Axelsson  
forstjóri

Matthildur Sveinsdóttir