



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 51/2019

## Auðkennið AFTUR

### I.

#### Erindið

Neytendastofu barst kvörtun Báru Hólmgeirsdóttur yfir notkun Aftur-nýtt ehf. á auðkenninu AFTUR með bréfi, dags. 29. maí 2019. Í bréfinu segir að kvartandi hafi frá árinu 1999 rekið fyrirtæki undir heitinu AFTUR, þar sem aðal áhersla sé lögð á sölu á fatnaði og öðrum vörum úr endurunnu efni. Þá hafi hún fengið skráð hjá Einkaleyfastofunni vörumerkin AFTUR (orðmerki) og AFTUR (orð- og myndmerki) fyrir ýmsar tegundir vara og þjónustu. Kvartandi hafi nýlega orðið þess vör að Aftur-nýtt ehf. noti auðkennið AFTUR NÝTT fyrir afar líka, ef ekki sömu, starfsemi og vörumerki hennar sé m.a. ætlað að auðkenni. Kvartandi telji þetta augljóst brot gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Kvartandi krefjist þess að viðurkennt verði að Aftur-nýtt hafi með notkun auðkennisins AFTUR í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og að Aftur-nýtt verði bönnuð notkun auðkennisins AFTUR með þeim hætti að rugling geti skapað við starfsemi kvartanda.

Kvartandi hafi frá árinu 1999 rekið fyrirtæki undir heitinu AFTUR, þar sem aðal áhersla sé lögð á sölu á fatnaði og öðrum vörum úr endurunnu efni. Hún hóf atvinnustarfsemi sína með þá hugmynd og hugsjón að endurvinna og -nýta ýmsar vörur líkt og fatnað, húsgögn og húsbúnað. Því hafi hún valið að auðkenna þessa starfsemi með heitinu AFTUR sem hafi verið að mati hennar hnyttin leið til að auðkenna starfsemina án þess þó að vera lýsandi. Kvartandi sé stjórnarformaður og eini eigandi félagsins Aftur ehf. sem reki verslunina Aftur. Kvartandi hafi fengið skráð firmanafnið Aftur í janúar 2001. Á árinu 2013 hafi hún fengið skráð vörumerki sín hjá Einkaleyfastofunni. Það sem helst skipti hér máli sé að kvartandi hafi fengið merkið m.a. skráð fyrir fatnað í þjónustuflokki 25 og rekstur og stjórnun fyrirtækja í flokki nr. 35 sem sé sú þjónusta sem kvartandi hafi notað merkið helst til að auðkenna í atvinnustarfsemi sinni, en þar falli enn fremur undir sú þjónusta sem Aftur-nýtt noti heitið AFTUR NÝTT til að auðkenna.



Í febrúar 2019 hafi kvartandi orðið vör við að verið væri að nota vörumerki hennar í heimildarleysi. Þannig sé á Facebook og Instagram síðu á vegum Aftur-nýtt að finna auglýsingar á atvinnustarfsemi undir auðkenninu AFTUR NÝTT. Samkvæmt Facebook-síðu félagsins sé Aftur-nýtt verslun með notaðar vörur. Aftur-nýtt hafi verið stofnað í september 2018 og sé tilgangur þess tilgreindur m.a. sem verslun með notaðar og nýjar vörur. Enn fremur reki Aftur-nýtt heimasíðu undir léninu afturnytt.com þar sem atvinnustarfsemi félagsins sé auglýst.

Með tölvupósti 11. febrúar 2019 hafi fyrirsvarsmanni Aftur-nýtt verið bent á rétt kvartanda til heitisins AFTUR og óskaði kvartandi eftir því að félagið myndi hætta notkun á heitinu. Kvartanda barst ekkert svar við tölvupóstinum og sendi lögmaður hennar því bréf til Aftur-nýtt þann 19. mars 2019 þar sem ítrekað var um rétt kvartanda til auðkennisins AFTUR og skorað á Aftur-nýtt að láta af notkun þess í atvinnustarfsemi sinni.

Fyrirsvarsmaður Aftur-nýtt hafi svarað með bréfi, dags. 23. mars 2019. Þar komi fram að Aftur-nýtt álíti ekki starfsemi félaganna sambærilega. Þá verði að telja að nafn starfseminnar feli ekki í sér ruglingshættu og að nafn Aftur-nýtt hafi næg sérkenni frá nafni kvartanda. Enn fremur er því haldið fram að máli skipti að kvartandi starfi í Reykjavík en Aftur-nýtt á Akureyri.

Kvartandi geti ekki sætt sig við þetta og sé því nauðsynlegt að leita ákvörðunar Neytendastofu um að banna Aftur-nýtt að nota auðkennið hennar í atvinnustarfsemi sinni.

Kvartandi telji að Aftur-nýtt hafi brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með því að hagnýta sér auðkenni hennar AFTUR með ólögumætum hætti. Samkvæmt 5. gr. sé óheimilt í atvinnustarfsemi að hafast nokkuð það að sem brjótí í bága við góða viðskiptahætti. Í 15. gr. a. sé að finna tvenns konar reglu sem leggi annars vegar bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hafi ekki rétt til sbr. 1. málsl. og hins vegar bann við að nota auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra sbr. 2. málsl. Kvartandi byggir á að háttsemi Aftur-nýtt brjótí gegn báðum þessum reglum.

Líkt og áður hafi komið fram sýni framlögð gögn að kvartandi hafi notað auðkennið AFTUR í atvinnustarfsemi sinni frá árinu 1999 sem aðallega hafi falist í hönnun og sölu á fatnaði og öðrum vörum úr endurunnu efni. Kvartandi hafi fengið skráð firmanafnið Aftur í janúar 2001 og hóf að nota fyrir atvinnustarfsemi sína. Á árinu 2013 hafi hún skráð vörumerkið AFTUR, bæði sem orðmerki og sem orð- og myndmerki, m.a. fyrir fatnað í þjónustuflokki nr. 25 og rekstur og stjórnun fyrirtækja í flokki nr. 35, auk fleiri flokka. Kvartandi telji þannig augljóst að hún eigi fullan rétt til auðkennisins AFTUR fyrir sölu á fatnaði og tengdum atvinnurekstri.

Líkt og áður greini sé á Facebook og Instagram síðu á vegum Aftur-nýtt að finna auglýsingu á atvinnustarfsemi, sem m.a. felist í verslun með notaðar vörur, sem auðkennd sé með heitinu AFTUR NÝTT. Þá hafi Aftur-nýtt fengið skráð firmanafnið Aftur-nýtt fyrir sömu eða svipaða þjónustu og heiti kvartanda sé ætlað að auðkenna. Enn fremur reki Aftur-nýtt heimasíðu undir



léninu afturnytt.com þar sem atvinnustarfsemi félagsins, sem sé hin sama eða mjög svipuð og kvartanda, sé auglýst. Þannig sé ljóst að sú þjónusta, sem kvartandi noti heitið AFTUR helst til að auðkenna í atvinnustarfsemi sinni, sé mjög svipuð eða hin sama og sú atvinnustarfsemi sem Aftur-nýtt noti heitið AFTUR NÝTT til að auðkenna. Því sé augljóslega um að ræða heimildarlausu notkun á auðkenni kvartanda. Framangreint sé nefnt í dæmaskyni og sé ekki ætlað að vera tæmandi um notkun Aftur-nýtt á auðkenni kvartanda, en hún fari fram á að allri notkun á auðkenninu verði hætt.

Kvartandi hafni í þessu sambandi því sem fram komi í bréfi Aftur-nýtt að starfsemi aðila sé ekki sambærileg þar sem Aftur-nýtt selji notaðar vörur annarra gegn þóknun á meðan kvartandi framleiði sjálfur og selji notaðar vörur. Kvartandi telji að augljós líkindi séu með starfsemi aðila enda gengi hún í báðum tilvikum út á að selja sams konar notaðar vörur og þá aðallega föt. Hér verði að hafa í huga að neytandinn sem kaupir hina notuðu vöru geri ekki endilega greinarmun á því viðskiptamódeli sem færir honum vöruna. Þá sé til þess að líta að hvað sem líði líkindum milli starfsemi aðila, þá eigi kvartandi skráð vörumerkið AFTUR fyrir fatnað í flokki sem hljóti að ná yfir þá starfsemi sem Aftur-nýtt stundi.

Kvartandi telji engu breyta þótt Aftur-nýtt skeyti orðinu „nýtt“ aftan við auðkennið AFTUR. Félagið sé engu að síður að nota allt auðkenni kvartanda fyrir sömu, eða í öllu besta falli mjög svipaða, atvinnustarfsemi og hún. Eitt af meginsjónarmiðum í auðkennarétti sé að þegar heiti sé tekið upp í heild sinni í annað heiti séu auknar líkur á því að um ruglingshættu sé að ræða á milli þeirra, sbr. til hliðsjónar úr vörumerkjarétti úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 1/2001 (PHOTOSCREEN/PHOTO) sem horfa verði til við beitingu á 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 4/2017.

Þá sé ljóst að „nýtt“ sé með öllu sérkennalaust í heiti Aftur-nýtt líkt og félagið virðist viðurkenna sjálft í bréfi sínu. Ljóst sé að sérkennalausir hlutar heitis hafi ekki áhrif við mat á ruglingshættu og því hvort brotið hafi verið gegn auðkennarétti, sbr. til hliðsjónar úr vörumerkjarétti úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 1/2001 (PHOTOSCREEN/PHOTO). Þá sé til þess að líta að skeyting á orðinu „nýtt“ aftan við auðkenni sem þegar njóti verndar, bendi einfaldlega til þess að um nýja notkun á því sama auðkenni sé að ræða og sé því með öllu sérkennalaust. Þá verði að mati kvartanda einnig að horfa til þess hversu mikil líkindi séu á milli starfsemi kvartanda og Aftur-nýtt, en báðir aðilar leggi áherslu á sölu á notuðum og/eða endurunnum fötum – en ekki nýjum fötum – sem verði að teljast fremur sérhæfð starfsemi. Þannig sé ljóst að tvö heiti, sem ætlað sé að auðkenna svo sérhæfða starfsemi, verði að standa þeim mun fjær hvort öðru í líkindum.

Í bréfi Aftur-nýtt virðist byggt á því að heiti kvartanda skorti sérkenni vegna þeirrar þjónustu sem hún noti það til að auðkenna. Þrátt fyrir þetta virðist byggt á því í bréfi Aftur-nýtt að auðkenni þess félags hafi sérkenni. Felist í þessu ákveðin mótsögn að mati kvartanda. Hvað sem því líði hafni hún því að auðkennið AFTUR skorti sérkenni fyrir starfsemi sína, enda hafi hún fengið orðmerkið skráð hjá Hugverkastofunni fyrir þá starfsemi. Auðkennið sé með engu



móti lýsandi fyrir þá starfsemi sem því sé ætlað að auðkenna og veki enga hugmynd hjá viðtakanda um innihald, gæði eða eiginleika þjónustu kvartanda. Orðið AFTUR sé atviksorð sem síður séu notuð til að lýsa eiginleikum vöru og þjónustu en t.d. lýsingar- og nafnorð. Af þessari ástæðu verði að teljast fráleitt að heitið verði að standa öðrum aðilum, sem stundi sömu eða svipaða starfsemi og kvartandi, til boða. Jafnvel þótt svo hefði verið í upphafi, þá sé í öllu falli ljóst að auðkenni kvartanda hafi öðlast sérkenni fyrir sakir nær tveggja áratuga notkun.

Kvartandi telji að notkun Aftur-nýtt á auðkenninu AFTUR NÝTT sé til þess fallin að misnota þá viðskiptavild og það orðspor sem vörumerki hennar hafi áunnið sér. Kvartandi telji að tilgangur með notkun Aftur-nýtt sé að nýta þá viðskiptavild og vinsældir sem hún hafi tengt við heitið Aftur. Að öðrum kosti hafi önnur orð en AFTUR staðið mun nær til að lýsa þeim eiginleika starfsemi Aftur-nýtt að selja notaðar vörur. Notkun Aftur-nýtt skapi hætti á að neytendur ruglist á merki kvartanda og því auðkenni sem Aftur-nýtt noti í heimildarleysi, þannig að neytendur telji ranglega að tengsl séu með fyrirtæki kvartanda og Aftur-nýtt. Því sé um augljósa ruglingshættu að ræða í skilningi 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Kvartandi telji haldlaus þau sjónarmið Aftur-nýtt sem félagið hafi vikið að í bréfi sínu til kvartanda að notkun þess fari fram á Akureyri og brjóti því ekki gen rétti hennar. Auðkennavernd á Íslandi, samkvæmt íslenskum lögum, miðist við landið allt en ekki einstaka hluta þess, enda sé leikur einn fyrir atvinnurekstur að flytjast frá einum landshluta til annars. Þá sé til þess að líta að kynning á þeim vörum sem til sölu séu hjá Aftur-nýtt fái a.m.k. að einhverju leyti fram í gegnum Internetið og vefsíðuna afturnytt.com. Vörurnar séu þannig ekki einungis kynntar neytendum í verslun Aftur-nýtt á Akureyri. Auk þess geti þeir, sem hyggist nýta sér þjónustu Aftur-nýtt til að selja vörur sínar til neytenda, sótt um slíkt í gegnum vefsíðu félagsins.

## II.

### Málsmeðferð

#### 1.

Erindi kvartanda var sent Aftur-nýtt til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 5. júní 2019. Svar barst með bréfi, dags. 26. júní 2019. Í bréfinu segir að atvik máls séu þau að fyrirvarsmaður Aftur-nýtt hafi ákveðið í lok sumarsins 2018 að stofna rekstur um milligöngu á sölu á ýmsum varningi, m.a. barnavörum, raftækjum og í raun það sem markaðurinn væri að óska eftir. Eftir að hafa íhugað ýmis nöfn hafi fyrirvarmanni félagsins dottið í hug nafn sem myndi lýsa rekstrinum vel, þ.e. Aftur-nýtt, þ.e. að þau væru að taka að sér gamlar vörur og hjálpa einstaklingum við sölu á þeim og gefa vörunum nýtt líf.

Þegar búið hafi verið að koma með þessa hugmynd að nafni hafi verið kannað hvort eitthvað slíkt nafn væri þegar í notkun. Eftir að hafa leitað að nafni á netinu og bæði orðin í nafninu hafi ekkert komið upp. Einnig hafi fyrirvarsmaður félagsins haft samband við Firmaskrá Ríkisskattstjóra og að mati þeirra væri ekkert annað félag með sambærilegt nafn. Því hafi



félagið verið skráð undir nafninu Aftur-nýtt þann 10. september 2018 og hafi nafnið verið samþykkt af Firmaskrá athugasemdalaust.

Þann 19. mars hafi fyrirsvarmanni Aftur-nýtt borist bréf frá lögmanni kvartanda þar sem óskað hafi verið eftir því að nafni félagsins yrði breytt. Kröfunni hafi verið hafnað með bréfi Aftur-nýtt til kvartanda þann 23. mars. Gerð hafi verið grein fyrir því að um ákveðinn misskilning væri að ræða um hvaða rekstur Aftur-nýtt stundi og ekki sé hætt á ruglingi við félag kvartanda.

Starfsemi fyrirtækjanna sé ólík. Starfsemi Aftur-nýtt snúist um að kúnninn komi með ýmsar vörur, allt frá fötum til raftækja og Aftur-nýtt sjái um að kynna þær og hafa aðgengilegar gegn þóknun. Aftur á móti snúi starfsemi Aftur að framleiðslu á endurunnum vörum og sölu undir eigin fatamerki. Því sé annars vegar um að ræða umboðssölu á ýmsum varningi og hins vegar um að ræða fatamerki.

Aftur-nýtt auglýsi og leggi mikla áherslu á að kynna viðskiptamódel sitt og ef farið sé á vefsvæði félagsins sé kynning á forsíðunni um hvað félagið geri. Þar komi fram að: „*Aftur-nýtt er verslun með notaðar vörur. Þú leigir bás eða gólfpláss og við seljum vörurnar þínar. Þú sérð sjálf/ur um að verðleggja og setja upp vörurnar og við stöndum vaktina og seljum!*“ Hér blasi við að um sé að ræða básaleigu fyrir einstaklinga, þar sem þeir geti sett upp vörurnar sínar til þess að selja þær gegn þóknun. Ef síðan sé skoðuð betur megi enn fremur sjá að flestar auglýsingar snúi að því að leigja út bása en ekki að selja föt.

Þegar gengið sé inn í verslun Aftur-nýtt þá geri viðskiptavinurinn sér grein fyrir því að ekki sé um að ræða vörur sem Aftur-nýtt sé að búa til eða selja beint frá sér. Hver bás sé merktur sérstaklega og greinilegt sé að seldar séu vörur fyrir aðra einstaklinga. Síðustu ár hafi sala á notuðum varningi aukist mjög mikið og sé hugmynd Aftur-nýtt að brúa bilið á milli þess sem leiti að vörum t.d. á netinu og þeirra sem séu að reyna að selja notaðan varning. Það sé öllum ljóst, sem kynni sér starfsemina.

Þar að auki séu félögin með allt aðra atvinnugreinaflokkun í Fyrirtækjaskrá. Það sé því engan vegin hægt að telja að starfsemi félaganna sé lík og eigi það að vera viðskiptavinir félaganna ljóst og engin ruglingshætta til staðar.

Kvartandi vísi til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 4/2017 sem rök fyrir því að ruglingshætta sé milli félaganna. Hér sé að engu leyti um sambærileg mál að ræða enda sé Fabrikkan vel þekkt vörumerki sem hafi verið mikið í umræðunni síðustu ár með tvo landsþekkta einstaklinga í fararbroddi. Hinsvegar hafi Aftur verið lítið, ef eitthvað, í umræðunni og verði að teljast lítið þekkt merki. Það að fatamerki hafi verið í erlendri umræðu fyrir 19 árum geti ekki talist vera rök fyrir því að Aftur sé þekkt merki nú í dag enda margir viðskiptavinir beggja félaganna ekki enn fæddir þegar sú blaðagrein kom út, sem og að um erlenda blaðagrein sé að ræða.



Augljóst sé að hugtakið „aftur-nýtt“ sé mun meira lýsandi en hið almenna hugtak „aftur“ enda sé aftur-nýtt mun meira lýsandi fyrir starfsemi félagsins og mun sérgreinanlegra en orðið aftur enda sé orðið aftur notað í daglegu máli um að nota hluti aftur eða að endurtaka eitthvað. Með nafni og merkingu Aftur-nýtt sé vísað til þess að aftur sé verið að nota nýja hluti. Bandstrikið í nafninu lýsi þessu og ef þetta sé skoðað út frá merkinu þá sé um ákveðna endurnýtingu að ræða. Því sé nafnið hjá Aftur-nýtt lýsandi og sérgreinanlegt frá almennu tali, annað en orðið aftur.

Þó svo að atviksorð séu almennt ekki notuð til að lýsa vöru þá sé það engu að síður staðreynd að atviksorð geti verið notuð til þess að lýsa hvaða starfsemi félag stundi. Enda sé umrætt atviksorð notað til þess að lýsa umræddum vörum í máli þessu. Að mati Aftur-nýtt sé orðið aftur því notað til þess að lýsa þeirri starfsemi sem kvartandi stundi.

Aftur-nýtt telji því augljóst að í máli þessu sé ekki hægt að banna öðrum að nota orðið aftur enda myndi óheimil notkun á orðinu koma í veg fyrir að aðrir geti gert grein fyrir starfsemi sinni. Vísist hér til ákvörðunar Hugverkastofunnar 26/2004 sem og c. lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og –ráðsins um samræmingu á lögum um vörumerki nr. 2008/95/EB. Sambærilegt tilvik hafi einmitt verið í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkamála nr. 15/2015 þar sem hugtakið „safa formula“ hafi ekki verið talið nægilega sérkennandi. Hér sé um að ræða sambærilegt mál enda um mjög almennt orð að ræða og lýsandi fyrir að endurnota eitthvað ákveðið.

Ekki geti talist eðlilegt að takmarka svigrúm annarra til þess að geta lýst vöru/þjónustu og takmarka öðrum að nota orðið „aftur“.

Telja verði afar ólíklegt að Aftur-nýtt sé að nýta sér viðskiptavild Aftur enda sé Aftur fatamerki. Kvartandi kveði að Aftur sé þekkt fatamerki en engu að síður telji hún líklegt að ruglast verði á fatamerkinu og umboðssölu um ýmsan varning m.a. raftæki, barnavagna, handverk og fleira. Í þessu felist ákveðin mótsögn enda ólíklegt að ruglast væri á þekktu fatamerki og umboðssölu.

Mikilvægt sé að fram komi að heitið AFTUR-NÝTT hefði ekki verið samþykkt af Firmaskrá ef nafnið hefði ekki nægt sérkenni frá nafninu AFTUR. Aftur-nýtt reikni fastlega með að nafninu hefði verið hafnað ef það uppfylli ekki að vera nægilega aðgreinanlegt frá öðrum félögum. Töluverð markaðssetning hafi átt sér stað bæði fyrir og eftir athugasemdir kvartanda og verði að telja að Aftur-nýtt hafi þegar öðlast nokkuð mikla viðskiptavild, sérstaklega á Akureyri og nágrenni þar sem umboðssalan sé mjög þekkt og hafi mikið verið í umræðunni, m.a. hafi verið tekin viðtöl við félagið, blaðagreinar skrifaðar um félagið auk þess sem það hefur auglýst í mörgum fjölmiðlum.





## 2.

Bréf Aftur-nýtt var sent kvartanda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 19. júlí 2019. Í bréfinu kom fram að auk bréfs Aftur-nýtt hafi stofnuninni borist skjámynd af skráningu félagsins aftur & aftur ehf. hjá Fyrirtækjaskrá sem að mati Aftur-nýtt vísi til þess að heimilt sé að skrá nafnið aftur.

Svar kvartanda barst með bréfi, dags. 1. ágúst 2019. Í bréfinu segir að varðandi skráningu félagsins aftur & aftur hjá fyrirtækjaskrá þá bendi kvartandi í fyrsta lagi á að hún hafi á sínum tíma sent erindi á það félag og óskað eftir því að notkun auðkennisins yrði hætt. Forsvarsmenn aftur & aftur hafi fallist á þá bón. Líkt og Neytendastofa viti vafalaust sé ekki hægt að afskrá firmanöfn hjá fyrirtækjaskrá og ekki fari fram sjálfstætt mat á því hvort skráning á firma brjóti gegn auðkennarétti, heldur takmarkist skoðun fyrirtækjaskrá við að sama firmanafnið sé ekki skráð tvisvar. Í þriðja lagi skipti að sjálfsögðu öllu máli hvort notkun á auðkenninu AFTUR brjóti gegn auðkennarétti kvartanda en í því sambandi skipti miklu máli fyrir hvaða vöru eða þjónustu viðkomandi noti auðkennið. Í tilviki Aftur-nýtt sé verið að nota auðkennið fyrir vöru og þjónustu sem kvartandi eigi skráðan vörumerkjarétt fyrir, auk þess sem Aftur-nýtt noti heitið fyrir þjónustu sem sé sambærileg þeirri sem auðkenni kvartanda sé fyrst og fremst ætlað að auðkenna. Er vísað til fyrra bréfs hvað þetta varði.

Kvartandi dragi verulega í efa þá fullyrðingu fyrirsvarsmanns Aftur-nýtt að eftir að hún hafi fengið hugmynd að nafni, hafi hún leitað á netinu nafninu aftur og að ekkert hafi komið upp. Við leit fáist niðurstöður þar sem tveir efstu hlekkirnir vísi á vefsíðu kvartanda, Aftur.

Kvartandi bendi á ákveðna þversögn í erindi Aftur-nýtt þar sem því sé bæði haldi fram að merki kvartanda sé lítt þekkt og vel þekkt eftir því sem það virðist henta Aftur-nýtt. Kvartandi taki undir síðari fullyrðingu Aftur-nýtt, sem hljóti að verða lögð til grundvallar við úrlausn málsins. Sú fullyrðing sé enda í samræmi við staðreyndir málsins. Kvartandi hafi notað auðkennið samfelld frá árinu 1999. Lögð hafi verið fram gögn sem sýni elstu notkun merkisins. Í erindi Aftur-nýtt sé á einhvern undarlegan hátt reynt að gera sér mat úr þessu og því haldið fram að ekki skipti máli þótt merki kvartanda hafi verið í erlendri umræðu fyrir 19. árum. Líkt og áður sagði hafi notkun kvartanda á merkinu verið samfelld síðan og hljóti það að standa Aftur-nýtt nær að sanna að kvartandi hafi á einhverjum tíma hætt að nota merkið eða að einhver atvik hafi átt sér stað sem bendi til þess að merkið sé lítið sem ekkert þekkt í dag, hafi það verið á annað borð það sem Aftur-nýtt hafi átt við með þessari fullyrðingu.

Að öðru leyti er vísað til fyrra bréfs.

## 3.

Bréf kvartanda var sent Aftur-nýtt til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 26. ágúst 2019. Svar barst með bréfi, dags. 12. september 2019, þar sem segir að sú staðreynd að aftur & aftur hafi fallist á að hætta notkun á nafninu styðji ekki kröfu kvartanda á nokkurn hátt þar sem ekki hafi verið tekið fyrir hvort aftur & aftur hafi verið heimilt að nota nafnið, hvorki fyrir



dómstólum né öðrum til þess bærum aðilum. Að hóta málarekstri með árangri séu engin rök fyrir kröfu kvartanda.

Svo virðist sem kvartandi hafi enn ekki kynnt sér starfsemi Aftur-nýtt þar sem enn sé talið að um sömu þjónustu og vörur sé að ræða. Er vísað til fyrra bréfs hvað þetta varðar. Að sama skapi sé skorað á kvartanda að kynna sér starfsemi Aftur-nýtt enda yrði þá fljótt komist að því að ekki sé um sambærilega starfsemi að ræða.

Það liggja fyrir að forsvarsmaður Aftur-nýtt hafi skoðað bæði nöfnin á netinu þegar nafnið var valið. Þegar forsvarsmaður Aftur-nýtt leitaði á sínum tíma hafi Aftur ekki komið upp. Hér sé kvartandi greinilega ekki með á hreinu hvernig vefkökur og Google virki. Það að lögmaður kvartanda fletti upp leitarniðurstöðum, staddur í Reykjavík og eftir að hafa skoðað félagið Aftur auki líkurnar á því að búðir í nágrenni hans komi upp og þá sérstaklega búðir sem hann hafi skoðað. Leitarniðurstöður Google séu þannig persónubundnar og hver og einn fái leitarniðurstöðu sem reiknirit Google telji að henti hverjum notanda. Það sé því engin sönnun fyrir því að verslunin Aftur komi upp hjá hverjum sem er.

Að öðru leyti er vísað til fyrri sjónarmiða.

#### 4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 16. september 2019, var kvartanda sent bréf Aftur-nýtt til upplýsingar og aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar. Gagnaskrá fylgdi bréfinu.

### III.

#### Niðurstaða

##### 1.

Í máli þessu kvartar Bárá Hólmgeirsdóttir yfir notkun Aftur-nýtt ehf. á auðkenninu AFTUR. Í gögnum málsins kemur fram að kvartandi hefur notað auðkennið AFTUR fyrir starfsemi sína, hönnun og sala á fatnaði, frá árinu 1999. Kvartandi er stjórnarformaður og einn eigandi félagsins Aftur ehf., á skráð orðmerkið AFTUR og orð- og myndmerkið AFTUR hjá Hugverkastofunni auk þess að reka verslun í Reykjavík undir heitinu Aftur. Telur kvartandi að notkun Aftur-nýtt á auðkenninu brjóti gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Aftur-nýtt mótmælir því að brotið sé gegn tilgreindum ákvæðum laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins. Bendir félagið á að um almennt orð sé að ræða sem lýsi starfsemi félagsins. Þá séu fyrirtækin ekki keppinautar á markaði og starfi ekki á sama markaðssvæði.





## 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.

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 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 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 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 kvartandi hefur notað auðkenni sitt í atvinnustarfsemi frá árinu 1999. Kvartandi er eigandi og stjórnarformaður félagsins Aftur ehf. sem hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra frá árinu 2001 og rekur verslunina Aftur. Þá á kvartandi skráð bæði orðmerkið og orð- og myndmerkið AFTUR hjá Hugverkastofunni frá árinu 2013. Afturnýtt hefur verið skráð í firmaskrá frá árinu 2018 og starfrækt verslun frá sama tíma.



Neytendastofa telur bæði fyrirtækin hafa rétt til notkunar auðkenna sinna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og kemur 2. másl. 15. gr. a. því til álita í málinu.

Af hálfu Aftur-nýtt hefur verið á það bent að félagið og kvartandi séu í ólíkri atvinnustarfsemi og atvinnugreinaflokkun firmaskrár ekki hin sama fyrir bæði félög. Félag kvartanda, Aftur, er skráð í ÍSAT flokkinn 74.90.0; Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi, en Aftur-nýtt í flokkinn 47.78.9; Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérvæslunum. Neytendastofa telur atvinnugreinaflokkun eina og sér ekki ráða því hvort tvö fyrirtæki teljist keppinautar á markaði eða hvort hætta sé á ruglingi milli félaganna vegna mögulegra líkinda auðkenna. Atvinnustarfsemi kvartanda hefur aðallega falist í hönnun og sölu á fatnaði og öðrum vörum úr endurunnu efni. Aftur-nýtt rekur væslunarrými þar sem félagið hefur milligöngu um sölu á notuðum vörum, m.a. fatnaði, þar sem einstaklingar geta leigt sölubás í væslun til þess að selja vörur sínar gegn þóknun til Aftur-nýtt. Viðskiptavinir Aftur eru þannig neytendur sem sækjast eftir nýjum fatnaði eða öðrum hlutum, eftir atvikum hönnunarvöru eftir þekktan íslenskan hönnuð. Viðskiptavinir Aftur-nýtt eru annars vegar neytendur sem vilja selja notaða muni úr sinni eigu og hins vegar neytendur sem leitast eftir kaupum á slíkum munum. Af þessu telur Neytendastofa starfsemi Aftur og Aftur-nýtt beinast að ólíkum markhópum.

Orðið aftur er atviksorð sem getur m.a. lýst endurtekningu. Þannig er því lýst í erindi kvartanda að henni hafi þótt orðið vera hnyttin leið til að auðkenna starfsemi sem m.a. byggir á endurnýtingu, án þess þó að vera lýsandi. Í athugasemdum Aftur-nýtt er um það fjallað að auðkennið hafi verið valið til lýsingar á því að notaðar vörur seljenda hljóti nýtt líf fyrir nýjum kaupanda. Að mati Neytendastofu er auðkennið AFTUR ekki svo lýsandi fyrir starfsemi kvartanda um hönnun og sölu á fatnaði og öðrum tengdum vörum, jafnvel þó hönnun sumra varanna feli í sér mögulega endurnýtingu, að auðkennið verði talið sérkennalaust og geti ekki notið einkaréttar.

Með vísan til alls ofangreinds telur Neytendastofa að þrátt fyrir veruleg líkindi með auðkennum félaganna leiði heildarmat á aðstæðum til þess að lítil hætta sé á ruglingi fyrir neytendur milli fyrirtækjanna. Þannig telur Neytendastofa starfsemi aðilanna höfða til mismunandi markhópa auk þess að vera svo ólíka að ólíklegt sé að neytendur eigi viðskipti við rangan aðila. Atvinnustarfsemi sem er sambærileg starfsemi Aftur-nýtt þar sem einstaklingi er gert auðveldara fyrir að selja notaða muni er orðið nokkuð algengt hér á landi og nokkur fyrirtæki sem bjóða einstaklingum slíka þjónustu. Því telur Neytendastofa að slík starfsemi sé orðin nokkuð þekkt hjá neytendum og leiðir þar með til þess að enn frekar dregur úr hættu á ruglingi milli auðkennanna. Heildarmat á útliti auðkennanna, þ.e. orð- og myndmerkjum aðilanna, sem og staðsetning starfsstöðva aðila málsins, annars vegar í Reykjavík og hins vegar á Akureyri, leiðir jafnframt að mati stofnunarinnar til þess að ólíklegt sé að neytendur telji tengsl vera milli fyrirtækjanna.



**IV.**

**Ákvörðunarorð:**

**„Ekki er ástæða til aðgerða Neytendastofu í máli þessum.“**

Neytendastofa, 27. nóvember 2019

Tryggvi Axelsson  
forstjóri

Pórunn Anna Árnadóttir