

ÚRSKURÐUR
ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA

MÁL NR. 20/2011

Kæra Drífu ehf. á ákvörðun Neytendastofu [nr. 60/2010](#).

1. Þann 16. febrúar 2012 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 20/2011: Kæra Drífu ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 60/2010 frá 12. september 2011. Í málinu úrskurða Eiríkur Jónsson, Egill Heiðar Gíslason og Eyvindur G. Gunnarsson.
2. Með kæru, dags. 6. október 2011, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála ákvörðun Neytendastofu nr. 60/2010 frá 12. september 2011, um að ekki sé ástæða til aðgerða vegna kvörtunar kæranda yfir viðskiptaháttum Northwear ehf. Kærandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og Neytendastofu gert að grípa til viðeigandi aðgerða, skv. 2. mgr. 21. gr. b laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, vegna ólögmatrar notkunar Northwear ehf. á vörumerkinu NORTHWEAR og léninu northwear.is, í þeim tilgangi að stöðva notkunina og fá lénid afskráð.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

MÁLAVEXTIR

4. Með bréfi lögmanns kæranda til Neytendastofu, dags. 7. febrúar 2010, var kvartað yfir viðskiptaháttum Northwear ehf., þar sem kærandi taldi félagið brjóta gegn 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, sem og ákvæðum laga um vörumerki nr. 45/1997. Í kvörtuninni sagði nánar tiltekið að tilefni kvörtunarinnar væri notkun Northwear ehf. á léninu northwear.is og því myndmerki sem birtist á heimasíðu fyrirtækisins. Yrði ekki annað ráðið en að hvoru tveggja svipaði svo til skráðs vörumerkis kæranda, NOR WEAR, að villandi gæti talist samkvæmt 15. gr. a laga nr. 57/2005. Samkvæmt ákvæðinu væri óheimilt að nota í atvinnustarfsemi verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er noti, eða reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ennfremur væri sérhverjum bannað að nota auðkenni sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Þá hafi auglýsingar Northwear ehf. í útvarpi á þeim vörum og þjónustu sem fyrirtækið hafi upp á að bjóða einnig gefið tilefni til kvörtunarinnar.
5. Kærandi sé skráður réttihafi orð- og myndvörumerkisins NOR WEAR en fyrirtækið hafi skráð vörumerkið í flokk 25 fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað árið 1994 hjá Einkaleyfastofu. Um óslitna notkun vörumerkisins hafi verið að ræða frá því tímamarki en skráningin hafi verið

endurnýjuð árið 2005. Vörumerkið NOR WEAR njóti því vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

6. Northwear ehf. hafi verið stofnað árið 1999 og skráð í firmaskrá en auðkennið Northwear sé hins vegar ekki jafnframt skráð vörumerki fyrirtækisins. Auðkennið njóti því ekki vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar. Fyrirtækið sérhæfi sig í sölu og framleiðslu á hverskyns fyrirtækjafatnaði en meðal viðskiptavina þess séu flugfélög, skipafélög, hótél, verslanir og opinberar stofnanir, sem og önnur fyrirtæki í framleiðslu og þjónustu. Fyrirtækið framleiði því og selji samskonar vöru og bjóði samskonar þjónustu og vörumerkið NOR WEAR sé skráð fyrir. Fyrirtækið starfi hins vegar í samvinnu við skandinavíska og þýska framleiðendur á borð við Odermark, Seidensticker, Profashion, Kansas, Bacher Work Wear og Onlino og selji eingöngu fatnað sem beri skráð vörumerki samstarfsaðilanna. Engar vörur séu því auðkenndar auðkenninu Northwear. Engu að síður verði að telja að notkun Northwear ehf. á léninu northwear.is og myndmerki því sem birtist á heimasíðu fyrirtækisins í tengslum við sölu á þeim vörum og þjónustu sem fyrirtækið hafi að bjóða, gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekandans og geti leitt til þess að villst verði á þeim og vörumerki Drífu ehf. Þá verði einnig að telja að auglýsingar Northwear ehf. á vörum og þjónustu fyrirtækisins undir heiti þess gefi tilefni til hins sama.
7. Af framangreindu telji kærandi ljóst að notkun Northwear ehf. á léninu northwear.is og myndmerki því sem birt sé á heimasíðu fyrirtækisins, sem og fyrrgreindar auglýsingar fyrirtækisins í útvarpi, brjóti gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005 og hugsanlega einnig meginreglum um góða viðskiptahætti, eins og þeim sé nánar lýst í III. kafla laganna. Jafnframt telji kærandi að brotið sé gegn ákvæðum laga um vörumerki nr. 45/1997 sem þó verði ekki rakin frekar í erindinu í ljósi þess að Neytendastofa geti einungis gripið til aðgerða gegn viðskiptaháttum sem brjóti í bága við ákvæði laga nr. 57/2005 og reglna settum samkvæmt þeim, sbr. 21. gr. b og 22. gr. laga nr. 57/2005. Með bréfi, dags. 23. september 2010, hafi lögmaður kæranda sent ábendingu til Northwear ehf. þar sem farið hafi verið fram á að félagið léti af notkun lénsins northwear.is og myndmerkisins sem birt væri á heimasíðu fyrirtækisins innan 14 daga frá dagsetningu bréfins. Að öðrum kosti yrði kvörtun send til Neytendastofu þar sem krafist yrði viðeigandi aðgerða. Ekkert svar hafi borist né notkun lénsins og myndmerkisins verið hætt og því sé óskað eftir viðeigandi aðgerðum Neytendastofu, skv. 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005.
8. Með bréfi Neytendastofu, dags. 20. október 2010, var Northwear ehf. kynnt framkomið erindi og óskað eftir skýringum eða athugasemdum þess við það. Í bréfinu benti Neytendastofa á að auk 15. gr. a kæmi 5. gr. laga nr. 57/2005 til álita í málinu. Svar barst með bréfi lögmanns Northwear ehf., dags. 26. október 2010. Í bréfinu er að finna afrit myndmerkis NOR WEAR í lit og í svarthvítu, sbr. skráningu 694/2005 í vörumerkjaskrá, afrit eldri myndmerkja NORWEAR í svarthvítu, sbr. skráningar 600/1994 og 601/1994 í vörumerkjaskrá og afrit myndmerkis Northwear ehf. Með vísan til tilefnis kvörtunar kæranda er í bréfinu annars vegar vikið að notkun Northwear ehf. á umræddu léni og hins vegar að myndmerki sem birtist á heimasíðu fyrirtækisins.
9. Um lénið northwear.is segir að Northwear ehf. hafi verið stofnað árið 1999. Sama ár hafi heitið Northwear ehf. verið skráð opinberri skráningu, sbr. lög um einkahlutafélög nr. 138/1994 og lög

um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. Northwear ehf. njóti því án tvímæla réttar til að auðkenna sig með heiti sínu. Skráning einkahlutafélagsins í fyrirtækjaskrá sé í ÍSAT atvinnugreinaflokkum „95 nr.: 52.42.4 Blönduð fataverslun“ og „2008 nr.: 47.71.1 Fataverslanir“. Þann 17. desember 2003 hafi félagið opnað heimasíðu á netinu og skráð lénid. Skráning heitisins sem léns rúmist fyllilega innan heimildar til auðkennis, enda sé öll notkun firmanafnsins og lénsins bundin við auðkenningu og tilgreiningu fyrirtækisins. Bent skuli á að í kvörtun kæranda segi að engar vörur séu auðkenndar með auðkenninu Northwear. Þá sé því alfarið vísað á bug að notkun félagsins á léninu gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda.

10. Um myndmerki á heimasíðu Northwear ehf. segir að með bréfi kæranda til félagsins, dags. 23. september 2010, hafi þess verið krafist að félagið lėti af notkun lénsins og umrædds myndmerkis. Á vefsíðunni waynor.no sé að finna kynningu á NOR WEAR vörumerkinu, sem segi í lauslegri þýðingu að með vörumerkinu sé ætlunin að hanna gæðafatnað fyrir íþrótt- og ferðamannaíðnaðinn í Noregi. Á vefsíðunni sé vörumerkið í lit og í ljós komi að borði myndmerkisins sé fenginn úr þjóðfána Noregs. Þetta skýri hvers vegna hvorki Northwear né kollegar sem fyrirtækið hafi leitað upplýsinga frá kannist við að fatnaður undir þessu merki hafi nokkru sinni verið markaðssettur hér á landi. Northwear ehf. bendi á að frá því að starfsemi fyrirtækisins hafi hafist fyrir 11 árum hafi samkeppni við kæranda aldrei átt sér stað enda starfi Northwear ehf. á sviði fyrirtækjaþjónustu hér á landi en NOR WEAR peysur muni vera seldar til einstaklinga í gegnum ýmsar verslanir, aðallega utan Íslands.
11. Í upphafi árs 2000 hafi Northwear ehf. fengið hönnuð til að útfæra fyrir sig firmaheiti fyrirtækisins á bréffsefni og kynningarefni þess. Myndræn útfærsla firmaheitisins hafi verið notuð til kynningar á fyrirtækinu óslitið síðan, þar á meðal á heimasíðu þess. Northwear ehf. telji að sú framsetning njóti því tvímælalaust verndar sem auðkenni á fyrirtækinu frá árinu 2000. Félagið bendir á að því sé ekki þannig farið að orð- og myndmerki NOR WEAR hafi verið skráð árið 1994 eða að um óslitna notkun þess hafi verið að ræða frá þeim tíma. Þvert á móti hafi kærandi skráð annað orð- og myndmerki árið 1994, NORWEAR, sbr. skráningar nr. 600/1994 og 601/1994. Telur Northwear ehf. ljóst að engin myndlíkindi séu með orð- og myndmerkinu NORWEAR frá 1994 og myndrænni framsetningu á firmaheiti Northwear ehf. frá 2000. Orð- og myndmerki NORWEAR, skráð 1994, hafi fallið úr gildi og verið afmáð í febrúar 2005, samkvæmt upplýsingum frá Einkaleyfastofu. Því sé það ekki rétt að skráningin hafi verið endurnýjuð árið 2005. Þvert á móti hafi þá farið fram ný skoðun á grundvelli nýrrar umsóknar nr. 694/2005, dags. 18. mars 2005. Í þeirri umsókn hafi fyrst verið sótt um skráningu myndmerkisins NOR WEAR. Því sé hafið yfir vafa að ef myndlíkindi yrðu talin vera með því merki og hinni myndrænu framsetningu firmaheitis Northwear ehf. frá árinu 2000 nyti hið síðarnefnda merki auðkennaréttar er gengi frammar hinu yngra merki.
12. Með bréfi Neytendastofu til lögmanns kæranda, dags. 29. október 2010, var kæranda kynnt framangreint bréf Northwear ehf. og gefinn kostur á að koma að skýringum eða athugasemdum við það. Svar barst með bréfi, dags. 8. nóvember 2010. Í bréfinu ítrekar kærandi að samkvæmt 15. gr. a laga nr. 57/2005 sé sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Af

Því leiði að jafnvel þótt Northwear ehf. njóti réttar til að auðkenna sig með skráðu firmaheiti sínu geti slík notkun brotið í bága við vörumerkjarétt kæranda. Með því að selja samskonar vörur og þjónustu og vörumerki kæranda sé skráð fyrir, undir léni sem svipi mjög til skráðs vörumerkis kæranda, sé lénið augljóslega notað í tengslum við þær vörur og þjónustu sem Northwear ehf. hafi upp á að bjóða. Með notkuninni skapist hætta á að villst verði á vörum Northwear ehf. og kæranda þar sem notkunin geti hæglega gefið til kynna að ákveðin tengsl séu með vörum og þjónustu fyrirtækjanna, þó vörurnar séu ekki beinlínis auðkenndar með auðkenninu NORTHWEAR. Af þeim sökum telji kærandi að notkun lénsins sé til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð Northwear ehf. í skilningi 15. gr. a laga nr. 57/2005.

13. Þá árétti kærandi að orð- og myndvörumerkið NOR WEAR sé í vörumerkjaskrá skráð í flokk 25 fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað. Í því felist að kærandi sé ekki einungis réttthafi vörumerkisins fyrir þann fatnað sem nú sé seldur undir vörumerkinu, þ.e. aðallega íþrótt- og ferðamannafatnað, heldur hverskonar fatnað sem kærandi kunni að vilja framleiða og selja héraendis, þ.m.t. fyrirtækjafatnað. Það hafi aukinheldur enga þýðingu í því sambandi hvernig NOR WEAR vörur hafi hingað til verið markaðssettar í samanburði við markaðssetningu á vörum Northwear ehf. eða hvort NOR WEAR vörur hafi aðallega verið ætlaðar til sölu í Noregi. Kærandi sé engu að síður skráður réttthafi vörumerkisins fyrir hvers konar fatnað héraendis. Þess beri þó að geta að NOR WEAR vörur hafi verið seldar á Íslandi frá árinu 1994. Tilvísun Northwear ehf. til þess að fyrirtækið og kollegar þess hafi ekki vitað til þess fatnaður undir vörumerkinu NOR WEAR hafi verið markaðssettur héraendis hafi enga þýðingu varðandi mat á broti gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005, enda skipti grandleysi um tilvist auðkennis engu máli samkvæmt ákvæðinu. Ljóst sé að fyrirtækin starfi á sama markaði og selji sömu vöru og þjónustu, þ.e. fatnað. Samkvæmt ákvæðinu hafi það þó tæpast þýðingu hvort fyrirtækin starfi á sama markaði þar sem nægjanlegt sé að hætt sé við að villst verði á auðkenni og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Allt að einu verði ekki fallist á að fyrirtækin séu ekki í samkeppni.
14. Kærandi fallist ekki á skýringar Northwear ehf. um að eingöngu sé um líkindi að ræða með myndmerki Northwear ehf. og því orð- og myndmerki kæranda sem skráð hafi verið 2005. Þvert á móti verði ekki betur séð en að myndmerki Northwear svipi ekki síður til þess orð- og myndmerkis sem kærandi hafi fengið skráð árið 1994. Engu að síður sé rétt að taka fram að jafnvel þótt einungis yrði talið að líkindi væru með myndvörumerki Northwear og því orð- og myndvörumerki sem kærandi lét skrá árið 2005, verði ekki fallist á að myndvörumerkið sem slíkt sé meginatriði í auðkenningu þeirrar vöru og þjónustu sem merkið taki til. Í vörumerkjarétti njóti orðmerki sem ekki verða talin almenn eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem þau taka til, víðtækrar vörumerkjaverndar án þess að til þurfi að koma einhvers konar stílfæring á orðmerkinu, s.s. með því að setja merkið fram með sérstökum hætti eða skreyta það á einhvern hátt.
15. Að mati kæranda njóti orðvörumerkið NOR WEAR nægjanlegs sérkennis skv. 13. gr. laga um vörumerki til að greina vörur kæranda frá vörum annarra. Orðmerkið geti því staðið eitt og sér án þess að frekari stílfæring á merkinu þurfi að koma til, enda verði ekki fallist á að orðasambandið NOR WEAR sé almennt eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem vörumerkið taki til, þ.e. fatnaðar. Samkvæmt vörumerkjarétti verði heiti merkis einungis talið lýsandi ef það vekur strax

upp skýra hugmynd hjá viðtakanda um innihald, gæði eða eiginleika vöru eða þjónustu. Ekki sé fallist á að því sé fyrir að fara um orðmerkið NOR WEAR heldur verði að telja að orðasambandið sé nægjanlega sérkennilegt til að almenningur festi það í minni sem auðkenni á þeirri vöru og þjónustu sem merkið taki til. Þá verði heldur ekki fallist á að orðasambandið teljist almennt í viðskiptum eða sé notað í daglegu tali þannig að ekki verði talið réttmætt að einstakur aðili helgi sér það.

16. Af framangreindu leiði að myndvörumerki kæranda sé ekki meginatriði í auðkenningu þeirrar vöru og þjónustu sem merkið taki til heldur orðmerkið NOR WEAR. Þegar af þeim sökum sé ekki fallist á það með Northwear ehf. að skráning orð- og myndvörumerkisins árið 1994 hafi takmarkast við merkið sem slíkt. Breyti því engu hvenær mismunandi myndvörumerki kæranda hafi verið skráð þar sem orðvörumerkið sem slíkt hafi frá árinu 1994 verið nægjanlega sérkennandi fyrir þá vöru og þjónustu sem það taki til og hafi því öðlast vörumerkjavernd fyrir notkun, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki. Í þessu ljósi verði að telja að ekki sé einungis hættá á að villst verði á vörum fyrirtækjanna þegar horft sé til myndmerkja beggja fyrirtækja heldur geti einnig skapast hættá á ruglingi þegar einungis sé horft til heitanna NORTHWEAR og NOR WEAR.
17. Með bréfi Neytendastofu til lögmanns Northwear ehf., dags. 24. nóvember 2010, var félaginu kynnt framangreint bréf kæranda og gefinn kostur á að koma að skýringum eða athugasemdum við það. Svar barst með bréfi, dags. 2. desember 2010, þar sem vikið er að andsvörum kæranda. Um notkun á léninu northwear.is segir Northwear ehf. meðal annars að kærandi hafi í bréfi sínu fært fram nýjan rökstuðning fyrir því að Northwear ehf. reki atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Í honum felist að af hálfu kæranda sé ekki gerð athugasemd við að Northwear ehf. auðkenni sig með skráningu firmanafns síns sem léns, en hins vegar brjóti það gegn vörumerkjarétti kæranda að „selja samskonar vörur og þjónustu og vörumerki Drífu er skráð fyrir undir léni sem sviði mjög til skráðs vörumerkis Drífu.“ Þó að kærandi og Northwear ehf. starfi bæði á sviði framleiðslu og sölu á fatnaði skuli ítrekað að ekki sé um að ræða samskonar vörur, enda starfi Northwear ehf. á sviði fyrirtækjaþjónustu hér á landi en NOR WEAR peysur muni hingað til hafa verið seldar til einstaklinga í gegnum ýmsar verslanir, aðallega utan Íslands. Burtséð frá því sé sú kynning sem fram fari á heimasíðu Northwear ehf. á starfsemi fyrirtækisins engan veginn til þess fallin að gefa með neinum hætti til kynna að „ákveðin tengsl séu með vörum og þjónustu“ fyrirtækjanna. Það eitt að bæði fyrirtækin sýsli með fatnað með einum eða öðrum hætti valdi því ekki eitt og sér að hættá sé á að villst verði á þeim.
18. Jafnvel þótt talið yrði að kynning Northwear ehf. á starfsemi sinni á heimasíðu sinni yrði talin valda hættu á að þeirri starfsemi yrði ruglað saman við starfsemi á vegum kæranda skuli minnt á að í vörumerkjarétti, rétt eins og í öðrum greinum auðkennaréttar, gildi að meginreglu til svokölluð forgangsregla. Northwear ehf. hafi skráð firmanafn sitt opinberri skráningu árið 1999 og hafi það heiti áunnið sér fastan sess og markaðsfestu á fyrirtækjamarkaði hér á landi. Vörumerkjaréttur kæranda verði ekki byggður á afmáðum skráningum vörumerkjaréttar sem nú séu fallin úr gildi. Réttur kæranda sé því byggður á skráningu orð- og myndmerkis frá árinu 2005. Sá yngri réttur njóti í besta falli jafns réttar og eldri réttur sem Northwear ehf. hafi áunnið sér fyrir notkun í

atvinnustarfsemi á firmaheiti sínu. Hafa beri í huga að kvörtunin lúti að ágreiningi um hvort um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða, en ekki að öðru leyti að sviði vörumerkjaréttar.

19. Um notkun kæranda á vörumerkinu NOR WEAR segir Northwear ehf. meðal annars að ekki verði fallist á þá staðhæfingu kæranda að notkunarleysi vörumerkisins hér á landi hafi enga þýðingu að vörumerkjarétti eða við mat á réttmæti viðskiptahátta. Þvert á móti hvíli notkunarskylda á þeim sem skráðir séu fyrir vörumerkjum sem leggist á þegar við skráningu. Skyldan sé meðal grundvallarreglna vörumerkjaréttar og sé ætlað að sporna gegn víðtækum formskráningum vörumerkja. Notkun kæranda á vörumerkinu NOR WEAR hér á landi sé hverfandi lítil eða engin. Skráning þess hér á landi sé því að mati Northwear ehf. tvímælalaust einungis formskráning. Það stríði beinlínis gegn tilgangi vörumerkjaréttar að viðurkenna að slíkur réttur fái rutt eldri rétti til auðkenningar með skráningu firmaheitis sem léns og kynningar undir því á starfsemi viðkomandi fyrirtækis. Umrædd notkun teljist því af framangreindum sökum ekki til óréttmætra viðskiptahátta.
20. Um líkindi firmanafns Northwear ehf. annars vegar og vörumerkja sem afmáð hafi verið 2005 og vörumerkis sem skráð hafi verið 2005 hins vegar, segir meðal annars að í svörum kæranda hafi ekki verið vikið að brottfalli eldra vörumerkis eða skráningardægri þess vörumerkis sem kærandi byggir nú rétt sinn á. Þá sé ekki vikið að forgangsreglu vörumerkjaréttar. Þess í stað hafi kærandi vísað til þess að líkindi séu með hinu brottfallna vörumerki og myndrænni framsetningu firmaheitis Northwear. Sú staðhæfing sé ekki rökstudd og henni sé mótmælt. Þess í stað hafi kærandi lagt áherslu á að myndlíkindin séu ekki meginatriðið í auðkenningu vörumerkisins sem ekki hafi verið gert í upprunalegri kvörtun kæranda. Í tilefni af þeirri áherslu sem kærandi kjósi að leggja á orðhluta vörumerkis síns skuli vísað til fyrri umfjöllunar Northwear ehf. um rétt fyrirtækisins til firmanafns síns og þess forgangsréttar sem það hafi unnið sér til sanngjarnrar og eðlilegrar notkunar þess í verslun sinni og viðskiptum, á grundvelli opinberrar skráningar árið 1999 og samfelldri notkun frá þeim tíma.
21. Með bréfi Neytendastofu til lögmanns kæranda, dags. 16. desember 2010, sem lögmaður Northwear ehf. fékk jafnframt afrit af, var kæranda kynnt framangreint bréf Northwear ehf. og tekið fram að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til ákvörðunar Neytendastofu. Meðfylgjandi bréfinu var listi yfir gögn málsins. Með bréfum stofnunarinnar, dags. 4. mars 2011, var aðilum síðan tilkynnt að því miður væru fyrirsjáanlegar frekari tafir á afgreiðslu málsins, en vonast væri til þess að því yrði lokið innan fjögurra mánaða.

ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU

22. Hinn 12. september 2011 tók Neytendastofa hina kærðu ákvörðun nr. 60/2011. Þar var komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri ástæða til aðgerða í málinu. Í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar er fyrst gert grein fyrir meginsjónarmiðum aðila og efni 5. og 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Segir þar m.a. að í 15. gr. a felist almenn vernd auðkenna, sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd, eins og glöggst sjáist af lögskýringargögnum þegar reglan hafi fyrst verið lögfest, svo sem greinargerð með því frumvarpi sem varð að samkeppnislögum nr. 8/1993. Efnislega sé 15. gr. a samhljóða ákvæði eldri samkeppnislaga um

almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar eigi. Rétturinn til þessara auðkenna geti hvílt á sérhöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líku. Samkvæmt greinargerðinni skipti ákvæðið máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veiti auðkennum. Þá segi í greinargerðinni 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. Taki þetta ákvæði til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. Þessi málsliður eigi við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eigi rétt til auðkenna sinna og þá þurfi að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila

23. Í ákvörðuninni segir síðan að vörumerki kæranda, sem skráð hafi verið 1994, sbr. skráningarnúmer 600/1994 og 601/1994, hafi fallið úr gildi árið 2005 og ekki verið endurnýjuð. Kærandi hafi hlotið skráningu á öðru vörumerki sama ár, sbr. skráningarnúmer 694/2005 og njóti kærandi vörumerkjaréttar að því. Neytendastofa fái ekki betur séð en að orðhluti ofangreindra vörumerkja hafi verið í notkun hjá fyrirtækinu frá árinu 1994 og því njóti kærandi vörumerkjaréttar að orðmerkinu NOR WEAR fyrir notkun allt frá þeim tíma, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Firmaheiti Northwear ehf. hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá árið 1999 og það hafi frá þeim tíma notað það til auðkennis á fyrirtæki sínu. Bæði fyrirtækin hafi því rétt til notkunar ofangreindra auðkenna í skilningi 15. gr. a laga nr. 57/2005. Að mati Neytendastofu eigi 2. málsliður 15. gr. a því við í málinu. Því skuli litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 15. gr. a sé fyrir hendi milli annars vegar vörumerkis, sbr. skráningarnúmer 694/2005 og orðmerkis kæranda, og hinsvegar firmaheitis og myndmerkis Northwear ehf.
24. Bæði kærandi og Northwear ehf. séu fyrirtæki í rekstri tengdum sölu fatnaðar. Kærandi selji fyrst og fremst útivistarfatnað og tengdar vörur til neytenda. Northwear ehf. selji starfsmannafatnað og einkennisfatnað til fyrirtækja. Enda þótt starfsemi beggja fyrirtækja tengist fatnaði með einum eða öðrum hætti verði ekki hjá því litið að fyrirtækin bjóði upp á ólíkar vörur sem beinist að ólíkum markhópum. Verði því næst litið til líkinda með merkjum kæranda og Northwear ehf. Vörumerki kæranda hafi hvítan forgrunn með orðunum NOR í efri línu í svörtum lit aðskilin með svartri línu og orðunum WEAR í svörtum lit í neðri línu. Leturgerð efri og neðri línu sé ekki sú sama. Línur í bókstafnum O líkist breiddar- og lengdargráðum hnattar. Merki Northwear ehf. hafi svartan forgrunn með bókstöfunum NW í efri línu í hvítum lit með stærri hástöfum og orðinu NORTHWEAR í hvítum lit í neðri línu með minni hástöfum og sömu leturgerð. Neytendastofa telji að litir, leturgerð og myndræn framsetning hinna umdeildu merkja skilji þau að verulegu leyti að. Því sé það mat Neytendastofu að heildarútlit vörumerkis kæranda og myndmerkis Northwear ehf. sé það frábrugðið að ekki sé ruglingshætta með merkjunum sem slíkum.
25. Heitin sem deilt sé um í máli þessu séu samsett orð. Þau eigi það sameiginlegt að enda á enska orðinu „wear“. Orðið merki ýmist sögnina að klæðast eða nafnorðið fatnaður eða föt. Neytendastofa telji að wear sé almennt orð sem hafi skírskotun til starfsemi fyrirtækjanna. Upphaf orðanna sé ólíkt, þ.e. „North“ og „Nor“ og með þeim sé vísað annars vegar til orðsins Norðurs og

hins vegar til landsins Noregs, sem fánalitir litaútgáfu vörumerkis NOR WEAR gefi til að mynda til kynna. Ekki verði hjá því litið að merking orðanna sé ólík þótt upphafsstafir þeirra séu eins.

26. Af gögnum málsins verði ekki ráðið að kærandi noti vörumerki sitt til auðkenningar á firma sínu, heldur virðist sem vörumerkið sé notað til takmarkaðrar markaðssetningar á tilteknum fatnaði hér á landi. Firmaheiti og merki Northwear ehf. sé ekki til þess fallið að gefa til kynna að rekstur firma Northwear ehf. og vörumerki kæranda tengist á nokkurn hátt. Í gögnum málsins sé heldur ekkert sem bendi til þess að notkun Northwear ehf. á firmanafni sínu hafi leitt til þess að viðskiptavinir kæranda hafi leitað til Northwear ehf. eða að ruglast hafi verið á þeim vörum sem fyrirtækin bjóði til sölu. Því verði að telja að Northwear ehf. sé að meinalausu heimil notkun skráðs firmanafns síns og þar með einnig skráðs léns síns northwear.is.
27. Að ofangreindu virtu telji Neytendastofa ruglingshættu í máli þessu vera svo fjarlægá að ekki sé um brot að ræða gegn ákvæðum 15. gr. a laga nr. 57/2005. Að sama skapi telji stofnunin að notkunin brjóti ekki gegn ákvæði 5. gr. sömu laga. Það sé því mat Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu stofnunarinnar í málinu.

RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR ANNARRA

28. Í kæru, dags. 6. október 2011, er tekið fram að líkt og rakið sé í hinni kærðu ákvörðun sé kærandi skráður réttihafi orð- og myndvörumerkisins NOR WEAR, en fyrirtækið hafi skráð tvenn vörumerki í flokk 25 fyrir fatnað, skófátnað og höfuðfatnað árið 1994 hjá Einkaleyfastofu, sbr. skráningarnúmer 600/1994 og 601/1994. Um óslitna notkun orðmerkisins hafi verið að ræða frá því tímamarki. Framangreind myndvörumerki kæranda hafi fallið úr gildi árið 2005 og ekki verið endurnýjuð en skráning á öðru myndvörumerki hafi farið fram sama ár, sbr. skráningarnúmer 694/2005. Njóti það myndmerki því jafnframt vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar frá því tímamarki, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Auk markaðssetningar í Noregi hafi NOR WEAR vörur verið seldar hérlendis frá árinu 1994. Þá sé kærandi jafnframt eigandi lénsins Norwear.com.
29. Fyrir liggi að firmaheitið Northwear ehf. hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá árið 1999 og lénið northwear.is í lénaskrá ISNIC þann 17. desember 2003. Að mati kæranda brjóti notkun Northwear ehf. því í bága við 2. málsl. 15. gr. a laga nr. 57/2005, en í þeim málslíð komi fram að sérhverjum sé bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Í framangreindu ákvæði felist því að jafnvel þótt Northwear ehf. nyti að óbreyttu réttar til að auðkenna sig með skráðu firmaheiti sínu og léni gæti slík notkun brotið í bága við vörumerkjarétt kæranda. Það sé mat kæranda að slíkt sé uppi í því máli sem hér um ræði. Kærandi telji að með því að selja samskonar vörur og þjónustu og vörumerki kæranda sé skráð fyrir undir léni sem svipi mjög til skráðs orðmerkis kæranda sé hætta sköpuð á að villst verði á vörum Northwear ehf. og kæranda, þar sem notkunin geti hæglega gefið til kynna að ákveðin tengsl séu með vörum og þjónustu fyrirtækjanna. Af þeim sökum telji kærandi að með notkun lénsins sé stuðlað að því að villst verði á því og orðvörumerki kæranda.

30. Þá sé að mati kæranda jafnframt hætt við því að villst verði á firmaheitinu Northwear og vörumerki kæranda þegar vörur fyrirtækisins séu auglýstar undir því heiti, eins og t.a.m. hafi verið gert í útvarpi, enda skilji einungis einn samhljóði heitin að þegar þau séu borin fram. Kærandi telji engum vafa undirorpið að Northwear ehf. noti firmanafn sitt með þeim hætti og í þeim tilgangi að markaðssetja samskonar vörur og þjónustu og kærandi. Að því er varði sjónlíkindi með myndmerkinu NORTHWEAR, sem birtist á heimasíðu Northwear ehf., og vörumerki kæranda, sé fyrst til þess að líta að auðkenni Northwear ehf. njóti ekki vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar, líkt og orð- og myndmerki kæranda. Fáir kærandi ekki betur séð en að notkun Northwear ehf. á framangreindu myndmerki svipi svo til skráðs vörumerkis kæranda, NOR WEAR, að villandi geti talist. Með framangreindum viðskiptaháttum Northwear ehf. sé brotið gegn 2. málsl. 15. gr. a laga nr. 57/2005 og meginreglum um góða viðskiptahætti, sbr. 5. gr. sömu laga, eins og þeim sé nánar lýst í III.-V. kafla laganna. Jafnframt sé brotið gegn ákvæðum laga um vörumerki nr. 45/1997. Til þeirra sé vísað jafnvel þótt túlkun og beiting einstakra ákvæða þeirra laga heyri undir Einkaleyfastofuna, þar sem eftirlitsstjórnvöld hafi litið til þeirra grunnsjónarmiða sem gildi í vörumerkjarétti um túlkun á því hvort brotið hafi verið gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005. Veiti síðastnefnda ákvæðið aukinheldur ákveðna viðbótarvernd við lög nr. 45/1997.
31. Næsti kaflinn í kærinni ber heitið „Vörur og markhópar“. Þar segir að líkt og fram komi í hinni kærðu ákvörðun sérhæfi Northwear ehf. sig í sölu og framleiðslu á fatnaði og selji því samskonar vöru og bjóði samskonar þjónustu og vörumerkið NOR WEAR sé skráð fyrir. Kærandi telji því að notkun Northwear ehf. á léninu northwear.is og myndmerkinu NORTHWEAR, í tengslum við sölu á þeim vörum og þjónustu sem fyrirtækið hafi upp á að bjóða, geti leitt til þess að villst verði á þeim auðkennum og vörumerki kæranda. Kærandi mótmæli röksemdum Neytendastofu um að fyrirtækin bjóði upp á ólíkar vörur sem beinist að ólíkum markhópum og af þeirri ástæðu sé ruglingshætta svo fjarlæg að hvorki sé um að ræða brot gegn 15. gr. a né 5. gr. laga nr. 57/2005. Í því sambandi árétti kærandi í fyrsta lagi að vörumerkjavernd merkisins NOR WEAR nái til alls fatnaðar, hvort sem um sé að ræða íþrótt- og útivistarfatnað og tengdar vörur eða annars konar fatnað eins og starfsmanna- og einkennisfatnað, enda taki skráning vörumerkis kæranda í flokki 25 hjá Einkaleyfastofunni til alls fatnaðar, þ.m.t. skófatnaðar og höfuðfatnaðar. Að mati kæranda skipti því ekki máli þótt kærandi framleiði og selji sem stendur aðallega íþrótt- og útivistarfatnað og tengdar vörur, þar sem kærandi sé ekki einungis réttihafi vörumerkisins fyrir þann fatnað sem fyrirtækið selji sem stendur, heldur allan þann fatnað sem fyrirtækið kunni að vilja framleiða og selja hérlendis, þ.m.t. fyrirtækja- og einkennisfatnað.
32. Allt að einu vísi kærandi til þess að jafnvel þótt niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar yrði sú að að auðkenni beggja fyrirtækja tækju ekki til nákvæmlega sömu vöru sé samt um að ræða svo líkar vörur að hætt sé við ruglingi í skilningi 2. málsl. 15. gr. laga nr. 57/2005. Í því sambandi sé til þess að líta að við mat á því hvort ruglingshætta sé fyrir hendi sé almennt viðurkennt að horfa megi til þess hvernig ruglingshætta í skilningi 4. gr. laga nr. 45/1997 sé metin. Samkvæmt því ákvæði sé ekki skilyrði að um nákvæmlega sömu vöru sé að ræða heldur nægi að annað auðkenni sé notað fyrir svipaða vöru og þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til. Þá sé jafnframt hafnað þeirri ályktun Neytendastofu að vörum og þjónustu fyrirtækjanna sé beint að ólíkum markhópum. Kærandi framleiði og bjóði til sölu NOR WEAR fatnað til einstaklinga og fyrirtækja og sé því án

efa í samkeppni við Northwear ehf. Bendi engin gögn í málinu til þess að kærandi einskorði sölu á NOR WEAR vörum við einstaklinga. Að mati kæranda eigi ályktun Neytendastofu því ekki við rök að styðjast. Fyrir liggja að vörum Northwear ehf. sé aðallega beint að fyrirtækjum og því sé ljóst að bæði fyrirtækin framleiði og selji fatnað til sama markhóps. Þá bendi kærandi á að ekki sé útilokað að Northwear ehf. kunni síðar að beina vörum sínum í auknum mæli til neytenda. Verði því ekki fallist á með Neytendastofu að vörur kæranda séu ætlaðar öðrum markhópi en vörur Northwear ehf. Kærandi telji hafið yfir allan vafa að fyrirtækin séu keppinautar á markaði.

33. Næsti kaflinn í kærinni ber heitið „Líkindi með merkjum“. Þar kemur fram að kærandi fallist ekki á niðurstöðu Neytendastofu um að heildarútlit myndvörumerkis kæranda og myndmerkis Northwear ehf. sé það frábrugðið að ekki verði talin ruglingshætta með myndmerkjunum sem slíkum. Kærandi bendi í fyrsta lagi á að myndmerkið NORTHWEAR sé samsett úr sömu litasamsetningu og hið skráða myndvörumerki kæranda, þ.e. svörtum og hvítum lit, auk þess sem nánast sama heitið og fram komi á vörumerki kæranda sé á myndmerki Northwear, þ.e. annars vegar heitið NORTHWEAR og hins vegar heitið NOR WEAR. Að mati kæranda séu framangreind heiti meginatriðið í báðum myndvörumerkjum fyrirtækjanna, en ekki stílfærsla þeirra í heild. Að mati kæranda sé því augljós hætta á ruglingi með myndmerki Northwear ehf. og skráðu vörumerki kæranda. Kærandi vísi jafnframt til þess að jafnvel þótt ekki yrðu talin líkindi með myndmerkjum fyrirtækjanna sem slíkum sé það orðmerkið NOR WEAR sem sé meginatriðið í auðkenningu þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerki kæranda taki til.
34. Næsti kaflinn í kærinni ber heitið „Líkindi með heitum“. Þar segir að hvað varði orðmerki kæranda vísist sem fyrr segi til þess að allt frá árinu 1994, þegar kærandi skráði vörumerki sín, sbr. skráningarnúmer 600/1994 og 601/1994 hjá Einkaleyfastofunni, hafi verið um óslitna notkun orðmerkisins að ræða. Í því sambandi vísi kærandi til þess að í vörumerkjarétti njóti orðmerki, sem ekki verði talin almenn eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem þau taki til, víðtækrar vörumerkjaverndar, án þess að til þurfi að koma einhvers konar stílfæring á orðmerkinu, svo sem með því að setja merkið fram með sérstökum hætti eða skreyta það á einhvern hátt. Að mati kæranda njóti orðvörumerkið NOR WEAR nægjanlegs sérkennis, skv. 13. gr. laga nr. 45/1997, til að greina vörur fyrirtækisins frá vörum annarra.
35. Samkvæmt vörumerkjarétti verði heiti merkis einungis talið lýsandi ef það vekir strax upp skýra hugmynd hjá viðtakanda um innihald, gæði eða eiginleika vöru eða þjónustu. Kærandi bendi á að jafnvel þótt síðari hluti orðasambandsins, „wear“, merki á ensku „fatnaður“ eða „föt“, geti samsetning með almennu orði notið einkaréttar ef hún geri það sérstakt. Verði að telja að svo eigi við um orðasamband kæranda í heild. Það sé því að mati kæranda hvorki almennt eða lýsandi fyrir þá vöru og þjónustu sem vörumerkið taki til, né notað í daglegu tali, þannig að ekki verði talið réttmætt að einstakur aðili helgi sér það. Orðmerkið geti því staðið eitt og sér án þess að frekari stílfæringar á merkinu þurfi að koma til. Kærandi telji því að orðasambandið NOR WEAR hafi nægileg sérkenni til að almenningur festi það í minni sem auðkenni á þeirri vöru og þjónustu sem merkið taki til. Af framangreindu leiði að myndvörumerki kæranda sé ekki meginatriði í auðkenningu þeirrar vöru og þjónustu sem merkið taki til heldur orðmerkið NOR WEAR. Í því ljósi verði að telja að ekki sé einungis hætta á að villst verði á vörum fyrirtækjanna þegar horft sé

til myndmerkja beggja fyrirtækja heldur geti einnig skapast hætta á ruglingi þegar einungis sé horft til heitanna NORTHWEAR og NOR WEAR.

36. Kærandi vísi alfarið á bug röksemdum Neytendastofu að því er varði líkindi með þeim heitum sem um sé deilt í málinu. Því til stuðnings veiki kærandi athygli á að heitið Noregur sé dregið af orðinu „Norðurvegur“, sem upphaflega hafi verið notað um sjóleiðina milli lands og skerja meðfram vesturströnd landsins. Auk þess sé alkunna að landið Noregur sé staðsett á norðurslóðum. Að mati kæranda sé þar með ljóst að tilvísun Neytendastofu til þess að fyrri hluti orðasambandsins hafi ólíka merkingu standist ekki nánari skoðun. Þvert á móti bendi niðurstaða Neytendastofu til þess að þeim mun meiri líkindi séu með orðasamböndunum, enda sé merking fyrri hluta þeirra hin sama, þ.e. norður. Kærandi bendi aukinheldur á að ritháttur þeirra heita sem um sé deilt í málinu sé nánast hinn sami þar sem einungis tveir stafir, þ.e. „th“ skilji þar að. Þá vísi kærandi jafnframt til þess að bæði heitin hafi sama atkvæðafjölda, auk þess sem þau hljómi á mjög líkan hátt við framburð, en einungis einn samhljóði skilji þar að. Þá verði að mati kæranda ekki framhjá því litið að upphafsstafir heitanna séu þeir sömu, en í því sambandi veiki kærandi athygli á að í íslenskum framburði sé áhersla lögð á fyrsta atkvæði orða, sbr. Hrd. 2001, bls. 4175 (228/2001). Kærandi telji því að hljóðlíkindi heitanna auki enn fremur á ruglingshættu með þeim í skilningi 2. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005.
37. Í niðurlagi kærunnar segir að samkvæmt framansögðu telji kærandi ljóst að notkun Northwear ehf. á léninu northwear.is og myndmerkinu NORTHWEAR, sem birt sé á heimasíðu fyrirtækisins, sem og auglýsingar Northwear ehf. í útvarpi undir heitinu Northwear, brjóti gegn 2. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005 og meginreglum um góða viðskiptahætti, sbr. 5. gr. sömu laga, eins og þeim sé nánar lýst í III.-V. kafla laganna. Með vísan til alls framangreinds sé þess því krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og Neytendastofu gert að grípa til viðeigandi aðgerða skv. 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005, vegna ólögmatrar notkunar Northwear ehf. á myndmerkinu NORTHWEAR og léninu northwear.is, í þeim tilgangi að stöðva notkunina og fá lénið afskráð.
38. Með bréfi, dags. 10. október 2011, óskaði áfrýjunarnefnd neytendamála eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Neytendastofa svaraði með greinargerð, dags. 20. október 2011, þar sem þess er krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest með vísan til forsendna hennar. Neytendastofa tekur fram að kærandi bendi réttilega á að hafa beri til hliðsjónar þau grunnsjónarmið sem gildi í vörumerkjarétti við mat á því hvort brotið sé gegn ákvæðum 15. gr. a laga nr. 57/2005. Þó beri einnig að líta til viðurkenndra lögskýringarsjónarmiða og fyrri framkvæmdar sem á ákvæðinu byggja. Við mat á ruglingshættu hafi meðal annars verið litið til þess hvort fyrirtæki starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. Í UfR. 1987, bls. 653/2H hafi Hæstiréttur Danmerkur hafnað því að hætta væri á ruglingi milli firmanafnanna Aktiv Invest og Aktiv Investering enda þótt bæði fyrirtækin störfuðu á fjármálamarkaði. Úrslitum hafi ráðið að fyrirtækin hafi boðið upp á ólíka þjónustu og að markhópar þeirra væru ekki hinir sömu. Ekki hafi því verið um að ræða brot gegn ákvæði í þágildandi dönskum lögum, sem sé hliðstætt 15. gr. a laga nr. 57/2005. Þá hafi verið litið til þess að hverjum þjónusta beinist, eins og í Hrd. 2001, bls. 4175 (228/2001), þar sem sem við mat á ruglingshættu hafi verið tekið tillit til markaðssetningar vöru.

39. Í vörumerkjarétti sé almennt gerð sú krafa að notkun vörumerkis verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu. Þessi sjónarmið búi til að mynda að baki svokallaðri notkunarskyldu vörumerkja, sbr. 25. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Alkunna sé að skráning vörumerkis í vöruflokka sé oft umfangsmeiri en hin raunverulega notkun. Tíðkanlegt sé að kalla slíkar skráningar formskráningar, hvort heldur sem um sé að ræða algera formskráningu, þar sem engin starfsemi eigi sér stað, eða formskráningu að hluta, þar sem einungis hluti starfseminnar samræmist vöruflokkum. Þá telji Neytendastofa að skráning í vöruflokk sé ekki afgerandi fyrir niðurstöðu um ruglingshættu heldur sé einungis til leiðbeiningar við það heildarmat sem óhjákvæmilega þurfi að fara fram. Neytendastofa telji að líta beri til raunverulegrar markaðssetningar þeirra fyrirtækja sem hér um ræði. Í þessu máli liggi ljóst fyrir að kærandi framleiði og selji ákveðna tegund fatnaðar, þ.e. útivistarfatnað. Northwear ehf. selji aftur á móti sérhæfðan fyrirtækjafatnað fyrir sjúkrahús, eldhús, hótél o.s.frv. Hugleiðingar kæranda um að hann kunni þegar fram horfi að framleiða og selja sérhæfðan fyrirtækjafatnað eða að Northwear ehf. kunni að gera slíkt hið sama að því er tekur til útivistarfatnaðar, breyti ekki þeirri staðreynd að raunveruleg markaðssetning fyrirtækjanna sé talsvert ólík.
40. Neytendastofa telji einnig að vörur fyrirtækjanna séu ekki svipaðar heldur komi þær neytendum fyrir sjónir með ólíkum hætti. Neytendastofa telji þannig að ólíklegt verði að teljast að neytendur ruglist á útivistarfatnaði sem beri vörumerkið NOR WEAR og til að mynda heilbrigðisfatnaði sem ekki beri merki Northwear ehf. Vörur Northwear ehf. og kæranda séu því vel greinanlegar frá hvor annarri. Þá bendi Neytendastofa á að markhópar fyrirtækjanna séu í meginráttum mismunandi. Kærandi hafi ekki í málinu sýnt fram á að vörur hans séu markaðssettar til fyrirtækja. Vera kunni að í einhverjum tilfellum selji kærandi fyrirtækjum útivistarfatnað og að Northwear ehf. selji sérhæfðan fyrirtækjafatnað til einstaklinga. Neytendastofa telji engu að síður að markaðssetning kæranda beinist aðallega að einstaklingum en markaðssetning Northwear ehf. aðallega að fyrirtækjum.
41. Neytendastofa telji að heildarútlit vörumerkis kæranda og myndmerkis Northwear ehf. sé það frábrugðið að ekki sé ruglingshætta með merkjunum sem slíkum. Um þetta vísi stofnunin til forsendna hinnar kærðu ákvörðunar. Þá sé rétt að geta þess að á heimasíðu kæranda, icewear.is, virðist sem NOR WEAR vörur séu markaðssettar neytendum með annars konar myndmerki, þ.e. brúnum ferningi með stjörnu í miðju og texta með annarri leturgerð í kring. Sé merkið gjörólíkt bæði myndmerki Northwear ehf. sem og vörumerkinu NOR WEAR. Þá bendi Neytendastofa á að vörumerki kæranda og firmanafn Northwear ehf. séu ekki eins, og telja verði að orðsifjafraðilegur uppruni orðsins Noregur breyti engu um merkingarmun orðanna nú. Það sjónarmið sé almennt viðurkennt í vörumerkjarétti að veik merki njóti síður verndar en sterk merki. Vörumerki kæranda byggji á almennu lýsandi orði, þ.e. enska orðinu „wear“, og renni það stoðum undir að það teljist veikt merki.
42. Jafnvel þótt vörumerki kæranda teldist nægilega lýsandi verði allt að einu einnig að líta til þess með hvaða hætti Northwear ehf. noti firmanafn sitt, sbr. 2. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005. Í hinni kærðu ákvörðun komi fram að kærandi noti vörumerkið NOR WEAR ekki til auðkenningar á firma sínu, heldur virðist sem vörumerkið sé notað til takmarkaðrar markaðssetningar á

tilteknum fatnaði. Neytendastofa bendi á að fyrirtæki kæranda sé betur þekkt undir heitinu Icewear. Northwear ehf. noti aftur á móti heiti sitt til auðkenningar sem firmanafn en ekki til auðkenningar á þeim vörum sem fyrirtækið markaðssetji. Þá sé ekkert í málinu sem bendi til þess að ruglingur hafi orðið með fyrirtækjunum. Að mati Neytendastofu sé ekkert fram komið sem bendi til þess að Northwear ehf. hafi notað firmanafn sitt á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og vörumerki kæranda. Að öðru leyti vísi Neytendastofu til hinnar kærðu ákvörðunar sem og gagna málsins.

43. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 25. október 2011, var lögmanni kæranda send greinargerð Neytendastofu og óskað eftir afstöðu kæranda til hennar. Svar barst með tölvubréfi lögmannsins, dags. 8. nóvember 2011, þar sem tilkynnt var að kærandi teldi ekki tilefni til frekari athugasemda en ítrekaði framkomna kröfu og sjónarmiðin í kæru. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 8. nóvember 2011, voru lögmanni Northwear ehf. send fyrirbyggjandi gögn á kærustigi og óskað eftir afstöðu félagsins til kærunnar. Svar barst með bréfi, dags. 21. nóvember 2011, þar sem vikið er að hverjum kafla kærunnar fyrir sig og athugasemdir settar fram.
44. Þar er fyrst vikið að kröfugerð kæranda. Í kvörtuninni til Neytendastofu hafi sagt að óskað væri „eftir viðeigandi aðgerðum Neytendastofu, skv. 2. mgr. 21. gr. g laga nr. 57/2005“. Í kærinni krefjst kærandi þess nú að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og Neytendastofu gert að grípa til viðeigandi aðgerða skv. áður nefndu lagaákvæði „vegna ólögmatrar notkunar Northwear ehf. á fyrrgreindu vörumerki og léni, í þeim tilgangi að stöðva notkunina og fá lénið afskráð“. Svo sem sjá megi sé í kærinni aukið við þá kröfugerð sem höfð hafi verið uppi í kvörtun kæranda til Neytendastofu. Þess sé nú ekki aðeins krafist að Northwear ehf. láti af notkun umrædds léns síns og myndmerkis heldur að gripið verði til aðgerða til að „fá lénið afskráð“. Engin rök séu færð í kærinni fyrir þessari útvíkkun. Northwear ehf. mótmæli því að grundvelli málsins verði breytt á kærustigi með því að bæta við kröfugerð með framangreindum hætti frá því sem lagt hafi verið til grundvallar við meðferð málsins hjá Neytendastofu
45. Í bréfinu er næst vikið að þeim kafla kærunnar sem rekur niðurstöður hinnar kærðu ákvörðunar. Tekið er fram að Northwear ehf. geri athugasemd við þá fullyrðingu í ákvörðuninni að orðhluti vörumerkja kæranda hafi verið í notkun hjá fyrirtækinu frá árinu 1994 og því njóti kærandi vörumerkjaréttar að orðmerkinu NOR WEAR fyrir notkun allt frá þeim tíma. Bent skuli á að sá sem kalli til réttar yfir vörumerki á grundvelli notkunar beri sönnunarbyrði um hana og að hann hafi fullnægt notkunarskyldu sinni. Haldi kærandi því fram að vörumerkið hafi verið í notkun hjá fyrirtækinu frá árinu 1994 beri hann því sönnunarbyrði um þá fullyrðingu, sbr. til hliðsjónar Hrd. 6. maí 2009 (437/2008) um sönnunarbyrði varðandi notkun vörumerkis. Í kvörtun kæranda til Neytendastofu segi að um „óslitna notkun vörumerkisins hefur verið að ræða frá því tímamarki“ og í bréfi kæranda til Neytendastofu 8. nóvember 2010 sé því haldið fram að „jafnframt markaðssetningu í Noregi hafa NOR WEAR vörur verið seldar á Islandi frá árinu 1994“. Þessar fullyrðingar séu af hálfu kæranda eingöngu rökstuddar með vísun til skráningar vörumerkisins árið 1994 og hafi verið eindregið mótmælt af hálfu Northwear ehf.

46. Af hálfu Northwear ehf. hafi hvað þetta atriði varðar einkum verið bent á: 1) Að merkið sem kærandi fékk skráð árið 1994 sem vörumerkið „NORWEAR“ sé allt annað en það myndmerki sem kærandi fékk skráð sem vörumerkið „NOR WEAR“ svo sem glögglega megi sjá með samanburði á þessum merkjum í gögnum málsins. 2) Að umrædd skráning frá árinu 1994 hafi fallið úr gildi og verið afskráð á árinu 2005. Ekkert komi fram í gögnum málsins sem styðji þá fullyrðingu af hálfu kæranda að þessi eldri merki hafi verið í notkun fram til ársins 2005 og bendi afskráning þeirra það ár frekar til þess að notkunin hafi fallið niður. 3) Að að svo miklu leyti sem kærandi byggir rétt sinn til orðmerkisins „NOR WEAR“ fram til ársins 2005 á notkun orðanna þá nægi honum ekki að vísa til þess að hann hafi notað orðin við markaðssetningu á vörum sínum í Noregi heldur þurfi hann að sanna notkun á því markaðssvæði sem hér um ræði, þ.e. á Íslandi, en í því sambandi skuli ítrekað af hálfu Northwear ehf. að því sé alfarið mótmælt að fatnaður undir þessu merki hafi nokkru sinni verið markaðssettur hér á landi þó að „NOR WEAR“ peysur muni vera seldar til einstaklinga í gegnum ýmsar verslanir, aðallega utan Íslands.
47. Til þess að kærandi geti byggt á notkun merkis sína frá árinu 1994 þurfi hann að sanna slíka notkun. Brottfallin skráning á vörumerki sé ekki slík sönnun. Hvorki sé í hinni kærðu ákvörðun né í gögnum málsins að finna frekari rökstuðning fyrir þeirri fullyrðingu að orðhluti vörumerkisins NOR WEAR hafi verið í notkun hjá kæranda frá árinu 1994. Af hálfu Northwear ehf. sé fullyrðingu þess efnis í ákvörðuninni því mótmælt. Hins vegar segi í þessum hluta ákvörðunarinnar, sem ekki sé tekinn upp í endursögn í kærinni, að bæði kærandi og Northwear ehf. hafi rétt til notkunar umræddra auðkenna sinna í skilningi 15. gr. a laga nr. 57/2005 og því skuli litið til þess hvort ruglingshætta sé fyrir hendi milli umræddra merkja, sbr. 2. másl. 15. gr. a. Bent skuli á að það felist í þessari niðurstöðu Neytendastofu að hafnað sé þeirri meginmálsástæðu í hinni upphaflegu kvörtun að Northwear ehf. eigi ekki rétt til umræddra auðkenna sinna sbr. 1. másl. ákvæðisins, enda sé kæran nú þess í stað, hvað 15. gr. a laganna áhræri, eingöngu byggð á framangreindu ákvæði 2. másl.
48. Í bréfi Northwear ehf. er næst vikið að þeim kafla kærunnar sem fjallað var um í 28. til 30. mgr. að framan. Þar færi kærandi fram ný rök fyrir kröfum sínum þegar fram komi að hann sé eigandi lénsins norwear.com. Af því tilefni sé bent á eftirtalin atriði: 1) Í málinu sé m.a. deilt um hvort orðmerkið „NOR WEAR“ hafi verið notað við markaðssetningu á fatnaði hér á landi. Það lén sem kærandi nefni fyrst nú í kæru að hann sé eigandi að sé ekki íslenskt lén, þ.e. með endingunni .is, heldur með endingunni .com. Þrátt fyrir að það sé ekki algild regla að fyrirtæki notist við íslenskt lén á vefsíður sínar þegar þau stundi markaðssetningu til Íslendinga megi fullyrða að fyrirtæki hafi undantekningarlítið þann háttinn á. Því gefi það ákveðna vísbendingu í þá átt að markaðssetning fatnaðar undir merkinu „NOR WEAR“ fari ekki fram hér á landi að kærandi hafi ekki skráð orðið sem íslenskt lén heldur í Bandaríkjunum, sem norwear.com, og í Noregi, í gegnum samstarfsaðila sinn, sem norwear.no. Svo sem sjá megi af gögnum skráningaráðila lénsins norwear.com hafi lénið ekki verið nýskráð fyrir en á árinu 2005 og skráningin síðast verið endurnýjuð á árinu 2009. Til samanburðar hafi Northwear ehf. skráð lénið northwear.is þegar árið 2003. Kærandi byggir á því að hann njóti forgangsréttar til orðmerkisins „NOR WEAR“ á grundvelli skráningar (nú brottfallinnar) vörumerkis á árinu 1994 og notkunar orðmerkisins hér á landi frá þeim tíma. Á móti byggir Northwear ehf. á því að notkun kæranda á orðmerkinu „NOR WEAR“ nái ekki aftur fyrir

árið 2005 þegar það fékkst skráð sem vörumerki og notkun merkisins á markaði hér á landi hafi engin verið, svo sem að framan greini. Það sé því afstaða Northwear ehf. að kærandi njóti ekki forgangsréttar til orðmerkisins „NOR WEAR“ og framangreind tvö atriði styðji þá afstöðu.

49. Ekki verði hjá því komist að gera sérstaka athugasemd við þá fullyrðingu kæranda að Northwear ehf. hafi, með auglýsingum í útvarpi, auglýst vörur sínar með þeim hætti að hætta sé á að þeim verði ruglað saman við kæranda eða vörur hans. Af þessu tilefni skuli bent á að Northwear ehf., sem sé stærsti seljandi einkennis- og starfsmannafatnaðar hér á landi, hafi frá stofnun sinni árið 1999 einungis einu sinni auglýst vörur sínar í útvarpi, í septembermánuði 2010. Þær auglýsingar hafi eingöngu verið undir heiti léns Northwear ehf., northwear.is, og því alfarið rangt að hætt hafi verið við að villst yrði á Northwear ehf. og kæranda eða vörum þeirra af þessum sökum, enda hafi aldrei verið skráð lén hér á landi undir sama heiti og í hinu skráða orð- og myndmerki kæranda, þ.e. sem norwear.is. Vegna tilvísunar kæranda til þess að myndmerki Northwear ehf. njóti ekki vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar skuli bent á að umrætt merki, sem hannað hafi verið fyrir Northwear ehf. á árinu 2000 og félagið notað frá þeim tíma sem einkennismerki sitt, m.a. á heimasíðu sinni, njóti verndar vörmerkjalaga rétt eins og önnur vörumerki sem stofnast hafi vörumerkjaréttur til fyrir notkun, sbr. 2. tölul. 3. gr. laga nr. 45/1997. Myndmerki kæranda, sem hann byggi rétt sinn á, hafi hins vegar ekki verið skráð sem vörumerki fyrr en á árinu 2005 og engin gögn liggi fyrir í málinu sem styðji þá ályktun að stofnast hafi til vörumerkjaréttar vegna þess merkis fyrir árið 2005.
50. Vegna tilvísana kæranda til laga um vörumerki nr. 45/1997 skuli ítrekað af hálfu Northwear ehf. að hið skráða merki kæranda, þ.e. orð- og myndmerkið „NOR WEAR“, njóti vörumerkjaréttar fyrir skráningu sem fram hafi farið á árinu 2005 en umrætt myndmerki Northwear ehf. njóti vörumerkjaréttar fyrir notkun sem hafist hafi árið 2000 og haldist óskoruð, samfelld og óslitin frá þeim tíma, þar á meðal með birtingu á vefsíðu félagsins frá árinu 2003. Megi til hliðsjónar nefna sem dæmi Hrd. 22. febrúar 2007 (406/2006) um að vörumerkjaréttur geti öðlast forgangsrétt á grundvelli notkunar gagnvart yngri rétti sem byggi á skráningu. Myndmerki Northwear ehf. njóti því – að vörumerkjarétti – forgangsréttar, þ.e. réttar eldra merkis fram yfir rétt yngra merkis. Þá skuli enn fremur á það bent af þessu tilefni að þó þannig háttaði til að hið skráða merki kæranda nyti forgangsréttar að vörumerkjarétti fram yfir umrætt myndmerki Northwear ehf. þá myndi myndmerki Northwear ehf. án vafa njóta verndar jafnhliða hinu skráða merki kæranda skv. 9. gr. laga nr. 45/1997, jafnvel þótt talið yrði að villast mætti á merkjunum, þar sem engan veginn verði fallist á að kærandi hafi gert nauðsynlegar ráðstafanir innan hæfilegs tíma til þess að koma í veg fyrir notkun merkis Northwear ehf., svo sem sérstaklega sé áskilið í ákvæðinu. Hins vegar sé af hálfu Northwear ehf. litið svo á að málflutningur kæranda hér um túlkun og beitingu einstakra ákvæða löggjafar um vörumerki eigi ekki undir Neytendastofu eða áfrýjunarnefnd neytendamála enda fari annar stjórnvöldslutverkið samkvæmt þeim lögum, sbr. og 37. mgr. í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 5. mars 2010 (12/2009).
51. Í bréfinu er næst vikið að þeim kafla kærunnar sem ber heitið „Vörur og markhópar“ og gerð var grein fyrir í 31. og 32. mgr. að framan. Um sjónarmið kæranda um að vörumerkjaréttur hans taki til alls fatnaðar vísar Northwear til fyrri tjáningar sinnar. Um sjónarmið kæranda tengd 4. gr. laga

nr. 45/1997 tekur félagið fram að í kærú sé engan rökstuðning að finna fyrir því að horfa megi til þess hvernig ruglingshætta í skilningi 4. gr. sé metin. Af því tilefni skuli bent á að í greininni sé einungis að finna þá einu vísireglu, um hvenær hætta geti talist á ruglingi í skilningi ákvæðisins, að slík hætta sé á ferðum þegar talið sé „að tengsl séu með merkjunum“, sbr. 2. tölul. 1. mgr. greinarinnar. Greinin innihaldi hins vegar ekki þá reglu sem kærandi lýsi hér að framan, þ.e. að við mat á ruglingshættu skuli litið til þess hvort „annað auðkenni sé notað fyrir svipaða vöru og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til“. Þvert á móti sé slík regla sett fram með sjálfstæðum hætti í 1. tölul. 1. mgr. 4. gr., aðskilin frá fyrrnefndu ákvæði 2. tölul. sem lúti að mati á hættu á ruglingi.

52. Af hálfu kæranda sé því nú haldið fram að kærandi framleiði og bjóði til sölu „NOR WEAR fatnað“ til einstaklinga og fyrirtækja og sé því „án efa í samkeppni við Northwear ehf.“, eins og segi í kærúnni. Þá segi þar enn fremur: „Benda engin gögn í málinu til þess að kærandi einskorði sölu „NOR WEAR“ vara til einstaklinga“. Hins vegar sé hvorki í kærúnni, upphaflegri kvörtun né í öðrum gögnum málsins að finna nokkuð sem renni stoðum undir þá fullyrðingu að kærandi eigi í samkeppni við Northwear ehf., þ.e. stundi markaðssetningu á einkennis- eða starfsmannafatnaði til fyrirtækja hér á landi. Þvert á móti bendi t.d. vöruúrval og framsetning á vefsíðum kæranda waynor.no, norwear.com og icewear.is til þess að þær skarist að engu leyti við vöruframboð Northwear ehf., a.m.k. að svo miklu leyti sem kærandi selji vörur sínar hér á landi. Þá verði einnig að vísa á bug þeirri fullyrðingu kæranda að af því að ekki sé útilokað að Northwear ehf. kunni síðar að beina vörum sínum til neytenda megi álykta að vörur kæranda séu ætlaðar sama markhópi og vörur Northwear ehf., enda verði vangaveltur um hvað framtíðin beri í skauti sér ekki lagðar til grundvallar mati á því hvort aðilar eigi – eða hafi nokkurn tímann átt – í samkeppni. Staðreynd málsins sé sú að vöruframboð Northwear ehf. hafi verið bundið við einkennis- og starfsmannafatnað fyrir íslensk fyrirtæki allt frá stofnun þess árið 1999 eins og glögglega egi sjá t.d. á heimasíðu þess, northwear.is, og kærandi hafi engar slíkar vörur á boðstólum á þeim markaði.
53. Í bréfinu er næst vikið að þeim kafla kærúnnar sem ber heitið „Líkindi með merkjum“ og gerð var grein fyrir í 33. mgr. að framan. Tekið er fram að af hálfu kæranda séu nær engin rök færð fyrir því að myndlíkindi séu með umræddum tveimur merkjum önnur en þau að nánast sama orðið komi fyrir í þeim báðum. Í tilefni af rökum hans sé hins vegar rétt að áréttta eftirfarandi: Kærandi njóti nú skráðs vörumerkjaréttar í einu myndmerki, „NOR WEAR“. Það merki hafi fengist skráð árið 2005 og ekkert í gögnum málsins bendi til þess að það njóti verndar að vörumerkjarétti vegna notkunar fyrir það tímamark, enda sé því ekki borið við af hálfu kæranda. Myndmerki Northwear ehf., sem njóti verndar að vörumerkjarétti vegna notkunar frá árinu 2000, njóti því augljóslega forgangsréttar að vörumerkjarétti fram yfir myndmerkið frá árinu 2005, ef talið yrði að líkindi væru með merkjunum svo hætta væri á að gæti valdið ruglingi. Í kærúnni sé því ekki haldið fram, svo sem gert hafi verið í hinni upphaflegu kvörtun, að líkindi séu með myndmerki Northwear ehf. og hinum eldri myndmerkjum kæranda, „NORWEAR“, en þess í stað réttilega bent á að þau hafi fallið úr gildi árið 2005. Því sé ekki tilefni til að fjalla um meint myndlíkindi við hin eldri merki.

54. Í bréfinu er næst vikið að þeim kafla kærunnar sem ber heitið „Líkindi með heitum“ og gerð var grein fyrir í 34. til 36. mgr. að framan. Í upphafi kaflans sé ítrekuð sú fullyrðing kæranda að allt frá árinu 1994 hafi merki kæranda verið í óslitinni notkun, en líkt og að framan greini sé þessari fullyrðingu mótmælt af hálfu Northwear ehf. sem ósannaðri. Þessu næst sé af hálfu kæranda bent á að orðmerki njóti að vörumerkjarétti verndar án þess að til þurfi að koma einhvers konar stílfæring á því, svo sem með sérstakri framsetningu þess. Af hálfu Northwear ehf. sé bent á að slík tilvísun til reglna um orðmerki eigi ekki við hér, enda njóti vörumerki kæranda ekki verndar sem skráð orðmerki heldur einungis sem skráð orð- og myndmerki, í einmitt þeirri stílfæringu eða sérstöku framsetningu sem sjá megi í gögnum málsins. Hið sama hafi að sínu leyti átt við um hin eldri orð- og myndmerki kæranda, þar til þau féllu úr gildi svo sem að framan sé greint. Því sé ekki hægt að fallast á þann málflutning af hálfu kæranda að fara skuli með orð- og myndmerki hans með sama hætti og ef um orðmerki væri að ræða.
55. Þá sé þeirri afstöðu kæranda lýst í kaflanum að hið samsetta orð eða orðasamband í skráðu vörumerki hans „NOR WEAR“ sé svo sérstakt að það geti af þeim sökum notið einkaréttar. Af hálfu Northwear ehf. sé bent á að hið samsetta orð sé myndað úr styttingu á orðinu „Norway“ og orðinu „wear“ og sé því í sinni samsettu mynd afar lýsandi fyrir viðkomandi vörur, þ.e. fatnað sem markaðssettur sé í Noregi. Til samanburðar megi benda á að samhliða skráningu kæranda á orð- og myndmerkjunum „NOR WEAR“ árið 2005 hafi hann einnig fengið skráð orð- og myndmerkið „ICE WEAR“ (skrán.nr. 395/2005, skrán.dags. 6.5.2005) og hafi undir því vörumerki markaðssett fatnað á Íslandi, svo sem sjá megi á vefsíðu kæranda, icewear.is. Því sé ekki hægt að fallast á þá fullyrðingu kæranda að hið samsetta heiti „NOR WEAR“ sé ekki lýsandi fyrir þær vörur sem um ræði heldur hafi nægileg sérkenni til að njóta verndar.
56. Þessu næst sé í kaflanum mælt því í mót að orðhlutinn „NOR“ í merkinu „NOR WEAR“ vísi til Noregs, heldur sé þess í stað með því vísað til orðsins „norður“. Af því tilefni vísi Northwear ehf. til framangreindra ályktana sem draga megi af skráningu kæranda á orð- og myndmerkjunum „NOR WEAR“ og „ICE WEAR“, skráningu lénanna norwear.no (og norwear.com) og icewear.is og markaðssetningu fatnaðar undir þessum merkjum og lénunum til einstaklinga í Noregi og á Íslandi. Að auki megi benda á umfjöllun í bréfi Northwear til Neytendastofu, dags. 26. október 2010, um litaútgáfu af orð- og myndmerkjunum „NOR WEAR“ sem birtist á vefsíðum kæranda og á myndum af fatnaði þess, en svo sem sjá megi sé merkið beinlínis teiknað á grunni fánalita Noregs. Northwear ehf. telji því að ekki sé hægt að fallast á að með fyrri hluta orð- og myndmerkisins „NOR WEAR“ sé vísað til orðsins „norður“, svo sem gert sé í fyrri hluta firmaheitis Northwear ehf. Breyti þar engu þó að heiti Noregs hafi fyrir rúmum þúsund árum síðan verið dregið af heiti tiltekinnar siglingaleiðar frá Karmey norður eftir strönd landsins. Þá skipti hér jafn litlu máli að Noregur liggi á „norðurslóðum“ og það að landið byggji fólk sem sé almennt talið „normal“, svo dæmi sé tekið.
57. Loks sé þess getið í niðurlagi IV. kafla kærunnar að í íslensku sé áherslan jafnan á fyrsta atkvæði orða og vísað því til stuðning til Hrd. 2001, bls. 4175 (228/2001), þar sem deilt hafi verið um ákvæði vörumerkjalaga. Af því tilefni skuli bent á að í umræddum dómi Hæstaréttar hafi verið fjallað um líkindi með tveimur orðum sem enduðu með sama hætti en fyrsta atkvæði orðanna hafi

ekki verið hið sama. Hæstiréttur hafi komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri hætt á ruglingi á orðunum, meðal annars í ljósi framangreindrar meginreglu um áherslu á fyrsta atkvæði orðanna. Ekki verði betur séð en að tilvitnaður hæstaréttardómur og röksemdir styrki frekar en ekki málf lutning Northwear ehf., enda sé í þessu máli einnig deilt um líkindi orða sem endi eins en fyrsta atkvæði þeirra sé ekki hið sama.

58. Í lok bréfsins segir að framangreindu til viðbótar sé ítrekuð sú afstaða Northwear ehf. til málsins, kvörtunar og kærur kæranda, sem þegar hafi komið fram af hans hálfu, sbr. einkum bréf hans til Neytendastofu. Í þeim bréfum sé m.a. áréttað að Northwear ehf. njóti réttar til firmaheitis síns og vísað til ákvæða laga um einkahlutafélag nr. 138/1994. Í tilefni af framkominni kærur og þeim skorðum sem þar sé leitast við að reisa við eðlilegri notkun Northwear ehf. á firmaheiti sínu skuli hér vísað til ákvæða 6. mgr. 124. gr. þeirra laga og þess fortakslausa sex mánaða frests sem þar sé kveðið á um til að bera undir dómstóla telji einhver rétti sínum hallað með skráningu einkahlutafélags, sbr. Hrd. 15. maí 2008 (455/2007), þar sem einkahlutafélag hafi verið sýknað af kröfu um að viðurkennt yrði að því væri óheimilt að nota tiltekið heiti í atvinnustarfsemi sinni vegna áreksturs við skráð vörumerki sóknaraðila í því máli. Sömuleiðis sé vísað til þeirra röksemda sem komi fram í greinargerð Neytendastofu til áfrýjunarnefndarinnar. Samkvæmt framansögðu telji Northwear ehf. ekki vera efni til að fallast á kærur.
59. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 28. nóvember 2011, var lögmanni kæranda sent framangreint svarbréf Northwear ehf. og kæranda gefinn kostur á að tjá sig um það áður en málið yrði tekið til úrskurðar. Svar barst með bréfi, dags. 5. janúar 2012, eftir að frestur hafði verið framlengdur að beiðni lögmanns kæranda. Í bréfinu er vikið að einstökum atriðum í svarbréfi Northwear ehf., sem kærandi telur ástæðu til að koma á framfæri athugasemdum við, en að öðru leyti ítrekar kærandi kröfugerð sína í kærur og þau sjónarmið sem þegar liggja fyrir í gögnum málsins.
60. Í fyrsta lagi hafnar kærandi þeirri afstöðu Northwear ehf. að kærandi hafi aukið við kröfugerð sína og breytt grundvelli málsins á kærustigi með orðalaginu „í þeim tilgangi að fá lénið afskráð“. Í því sambandi vekur kærandi athygli á að í umræddri kvörtun til Neytendastofu hafi kærandi tekið fram, að þar sem krafa hans um að Northwear ehf. léti af notkun lénsins hefði engan árangur borið, væri krafist „viðeigandi aðgerða“ Neytendastofu skv. 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005. Að mati kæranda rúmist tilvísun til afskráningar léns fyllilega innan fyrrgreindrar kröfu um „viðeigandi aðgerðir“, auk þess sem beinlínis sé tekið fram í tilvitnaðri 2. mgr. 21. gr. b að aðgerðir Neytendastofu gegn þeim viðskiptaháttum sem brjóti í bága við ákvæði 15. gr. a laganna geti falið í sér fyrirmæli. Hafi bann við notkun léns og fyrirmæli um afskráningu þess verið talið falla undir slíkar aðgerðir, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 24. mars 2011 (18/2010). Samkvæmt framansögðu verði að telja að fyrrgreint orðalag í kröfugerð til áfrýjunarnefndarinnar rúmist innan þeirrar kröfugerðar sem höfð hafi verið upp í kvörtun til Neytendastofu.
61. Í öðru lagi sé það rangt sem haldið sé fram að kærandi hafi ekki notað orðhluta vörumerkis síns óslitið á Íslandi frá árinu 1994, enda sé sú fullyrðing órökstudd með öllu. Í því sambandi vísi kærandi sérstaklega til forsendna niðurstöðu Neytendastofu um að orðmerki kæranda hafi verið í

notkun allt frá árinu 1994, auk skjala sem meðfylgjandi séu bréfinu og sýni notkun orðmerkisins allt aftur til ársins 1995, en notkunin nái þó aftur til ársins 1994. Um sé að ræða auglýsingar á NOR WEAR vörum úr auglýsingabæklingum kæranda, sem dreift hafi verið í markaðssetningarskyni hér á landi á því tímabili sem Northwear ehf. hafi vefengt að notkun orðhluta vörumerkis kæranda hafi átt sér stað, auk upplýsinga um sölu hérlendis í ársreikningi kæranda fyrir árið 1997. Ennfremur sé því hafnað að afskráning kæranda á fyrri vörumerkjum sínum í febrúar 2005, sbr. skráningu nr. 600/1994 og 601/1994, gefi til kynna að notkun kæranda á orðmerkinu NOR WEAR hafi fallið niður. Umsókn um skráningu á nógildandi vörumerki kæranda hafi verið lögð fyrir Einkaleyfastofu einungis mánuði síðar, í mars 2005, og umrætt orðmerki, NOR WEAR, hafi í framhaldinu áfram verið skráð sem meginatriði í auðkenningu hins nýja myndmerkis kæranda, sbr. skráningu nr. 694/2005.

62. Fyrir liggir að Neytendastofa hafi talið báða aðila eiga rétt til auðkenna sinna. Telji áfrýjunarnefndin tilefni til að endurskoða það mat sérstaklega fallist kærandi ekki á annað en að sönnunarbyrði verði lögð á báða aðila um notkun auðkenna sinna, en ekki eingöngu kæranda, enda liggir engin gögn fyrir í málinu sem styðji þann málalíbúnað Northwear ehf. að myndmerki fyrirtækisins hafi verið hannað á árinu 2000 og það m.a. verið notað á heimasíðu fyrirtækisins frá árinu 2003. Ætli Northwear ehf. að leggja þungamiðju málalíbúnaðar síns á að kærandi sanni notkun orðmerkis síns á árunum 1994 til 2005 sé að mati kæranda lágmark að slík skylda verði jafnframt lögð á Northwear ehf. hvað varði notkun myndmerkis fyrirtækisins. Í þriðja lagi sé það tilhæfulaust af hálfu Northwear ehf. að halda því fram að kærandi einskorði nú málalíbúnað fyrir áfrýjunarnefndinni við 2. málsl. 15. gr. a og 5. gr. laga nr. 57/2005, enda séu öll framlögð gögn sem og ákvörðun Neytendastofu hluti af málinu fyrir áfrýjunarnefndinni. Því sé alfarið hafnað að málalíbúnaður kæranda sé nú reistur á takmarkaðri grunni. Að mati kæranda hafi slíkar fullyrðingar ekki þýðingu varðandi formlega úrlausn málsins og séu eingöngu til þess fallnar að styrkja efnislegan rétt kæranda.
63. Í fjórða lagi sé því hafnað að það gefi vísbendingu um að markaðssetning kæranda fari ekki fram hér á landi þó að sú vefsíða sem kærandi notist við í markaðssetningarskyni sé undir léni með endingunni .com, enda sé það ekki algild regla að fyrirtæki notist við íslensk lén á vefsíður sínar þegar þau stundi markaðssetningu til Íslendinga, eins og Northwear ehf. hafi jafnframt vísað til. Verði að telja vefsvæðið norwear.com jafn aðgengilegt öllum sem aðgang hafi að veraldarvefnum, enda sé lénið .com alþjóðlegt rótarlén en ekki þjóðarlén eins og t.a.m. lénin .is og .no. Þá sé lénið .com ennfremur stytting á enska orðinu commercial sem vísi til viðskipta en vefsíða kæranda, norwear.com, sé einmitt notuð til markaðssetningar á NOR WEAR vörum í ýmsum löndum. Í þeim tilgangi hafi vefsíðan verið gerð aðgengileg á þremur tungumálum, íslensku, ensku og þýsku, sem sýni að markaðssetningu sé ekki hvað síst beint að íslenskum markaði. Fyrirgreind vefsíða sé t.a.m. ekki aðgengileg á norsku sem sýni að markaðssetningu á NOR WEAR vörum sé ekki sérstaklega beint að norskum markaði undir léninu norwear.com. Þá sé engin markaðssetning hafin af hálfu kæranda undir skráðu léni fyrirtækisins, norwear.no, og hafi NOR WEAR vörur eingöngu verið seldar í Noregi af umboðsaðila kæranda, undir léninu waynor.no/index.html.

64. Að því er varði tilvísun Northwear ehf. til þess að í málinu liggi ekki nokkuð fyrir um að kærandi stundi markaðssetningu á einkennis- eða starfsmannafatnaði til fyrirtækja hér á landi sé í fimmta lagi því til að svara að fjölmörg fyrirtæki á Íslandi hafi keypt NOR WEAR vörur af kæranda fyrir starfsmenn sína, eins og skjöl sem fylgi bréfinu beri með sér. Um sé að ræða reikninga fyrir slíkum kaupum, auk mynda af þeim vörum sem tilvísunarnúmer á umræddum reikningum gefi til kynna að keyptar hafi verið. Ekki sé því fallist á að um ólíkar vörur og markhópa sé að ræða.
65. Í sjötta lagi sé þeirri röksemdafærslu Northwear ehf. hafnað sem lúti að því að orðmerki kæranda sé ekki nægilega sérkennandi fyrir þær vörur sem því sé ætlað að auðkenna, þar sem orðmerkið sé myndað úr styttingu á orðinu Norway. Í þeim efnun vísir kærandi til þess, eins og þegar hafi komið fram í fyrirbyggjandi gögnum, að umrætt orðmerki sé stytting á orðinu „norður“ og hafi tilvísun Northwear ehf. til fánalita þess merkis sem birt sé á heimasíðu umbjóðanda kæranda undir léninu waynor.no/index.html enga þýðingu fyrir túlkun á orðmerki fyrirtækisins. Kærandi bendi ennfremur sérstaklega á að mál þetta lúti eingöngu að skráðu myndmerki kæranda, sbr. skráningu nr. 694/2005 og orðmerki hans NOR WEAR, en ekki að myndmerki umbjóðanda kæranda á fyrrnefndri heimasíðu. Þá verði ekki fallist á þá túlkun að Hrd. 2001, bls. 4175 (228/2001) renni styrkari stoðum undir málatilbúnað Northwear ehf. Með tilvísun til dómsins hafi kærandi verið að benda á að líkindi með fyrsta atkvæði orðanna NOR WEAR og Northwear séu það mikil að jafna megi til þess að um sama orðið sé að ræða. Í því ljósi renni dómurinn óneitanlega styrkari stoðum undir málatilbúnað kæranda.

NIÐURSTAÐA

66. Í máli þessu er deilt um þá ákvörðun Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða vegna kvörtunar kæranda yfir viðskiptaháttum Northwear ehf. Í kvörtun kæranda til Neytendastofu sagði nánar tiltekið að tilefni hennar væri notkun Northwear ehf. á léninu northwear.is og því myndmerki sem birtist á heimasíðu fyrirtækisins. Ekki yrði annað ráðið en að hvoru tveggja svipaði svo til skráðs vörumerkis kæranda, NOR WEAR, að villandi gæti talist samkvæmt 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Í kvörtuninni var einnig vísað til auglýsinga Northwear ehf. í útvarpi undir heiti þess og auglýsingarnar sagðar brjóta gegn sama ákvæði. Með kæru leitar kærandi endurskoðunar á þeirri ákvörðun Neytendastofu að ekki sé tilefni til aðgerða.
67. Bakgrunnur málsins er sá að árið 1994 skráði kærandi tvö vörumerki hjá Einkaleyfastofu, þ.e. orð- og myndmerkin NORWEAR (skráning nr. 600/1994) og NORWEAR (skráning nr. 601/1994). Vörumerkin féllu úr gildi árið 2005 og voru ekki endurnýjuð. Kærandi skráði hins vegar annað vörumerki sama ár, þ.e. orð- og myndmerkið NOR WEAR (skráning nr. 391/2005). Kærandi byggir á því að orðhluti merkjanna hafi verið í óslitinni notkun frá árinu 1994 og á það féllst Neytendastofa, þ.e. lagði til grundvallar að kærandi nyti vörumerkjaréttar að orðmerkinu NOR WEAR fyrir notkun allt frá þeim tíma. Telur áfrýjunarnefnd neytendamála óhætt að leggja þá niðurstöðu til grundvallar í ljósi fyrirbyggjandi gagna. Að því er Northwear ehf. snertir, þá var firmaheiti þess skráð í fyrirtækjaskrá árið 1999 og hefur frá þeim tíma verið notað til auðkenningar á fyrirtækinu. Félagið skráði lénið northwear.is hjá ISNIC þann 17. desember 2003

og byggir á því að það myndmerki á vefsíðunni, sem kærandi kvartar yfir, hafi verið hannað í upphafi árs 2000 og verið notað til kynningar á fyrirtækinu óslitið síðan.

68. Í hinni kærðu ákvörðun var tekið til athugunar hvort fyrir lægi brot gegn 5. og 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Ákvæði 5. gr. felur í sér almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Þar kemur fram að í III.-V. kafla sé nánar tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir en ákvæðið í 15. gr. a er að finna í V. kafla laganna. Ákvæðið í 15. gr. a má rekja allt aftur til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum nr. 84/1933. Þannig er núgildandi ákvæði nánast orðrétt samhljóða 9. gr. laga nr. 84/1933, en í millitíðinni var reglu í þessa veru að finna í lögum um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978 og samkeppnislögum nr. 8/1993. Tilgangurinn með ákvæðinu var að ná til tilvika sem ekki féllu beint undir ákvæði firmalaga eða laga um vörumerki. Talið var að vernd þeirra laga næði ekki alltaf nógu langt og því væri þörf á slíkri almennri samkeppnisreglu um vernd auðkenna. Þrátt fyrir vaxandi umfang slíkra sérlaga hefur löggjafinn metið það svo að enn sé þörf á tilvist slíkrar almennrar reglu og þeirri viðbótarvernd sem hún veiti. Í ákvæðinu er í reynd um tvenns konar reglur að ræða – annars vegar bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hefur ekki rétt til, sbr. 1. másl. ákvæðisins, en hins vegar bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. másl. Í hinni kærðu ákvörðun var réttilega á því byggt að bæði fyrirtækin ættu tilkall til auðkenna sinna og því réðist niðurstaða málsins af 2. másl. ákvæðisins.
69. Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 2. másl. 15. gr. a hafa eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti. Meðal þeirra grunnsjónarmiða sem framkvæmdin ber með sér er að við mat á því hvort brotið hefur verið gegn ákvæðinu hefur grundvallarþýðingu hvort þau auðkenni sem um er deilt hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum. Ef auðkenni er einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur 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 auðkenni til kynningar á starfsemi sinni. Um þetta vitna ýmsir fyrri úrskurðir, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 24. mars 2011 (1/2011) og úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 28. október 2010 (9/2010), svo nýleg dæmi séu nefnd. Það er mat áfrýjunarnefndar neytendamála að ekki verði talið að orðin „nor wear“ séu einungis lýsandi fyrir þær vörur sem kærandi hefur á boðstólum á þann hátt að orðin skorti nægileg sérkenni til að njóta verndar 15. gr. a. Þótt orðið „wear“ merki vissulega fatnaður, og sé þannig almennt og lýsandi eitt og sér, verður ekki talið að orðin „nor wear“ saman vísi til tiltekins fatnaðar í huga neytenda eða tiltekinnar starfsemi að öðru leyti, á þann hátt að nauðsyn verði talin standa til að játa þeim sem slíka starfsemi stunda almennan rétt til notkunar orðanna. Samkvæmt þessu verður ekki talið að orðasambandið „nor wear“ sé það almennt og lýsandi að það falli sem slíkt utan verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005. Kemur því til nánari skoðunar hvort brotið hafi verið gegn ákvæðinu.
70. Ákvæði 2. másl. 15. gr. a felur nánar tiltekið í sér bann við því 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 því hvort notkun auðkennis hafi í för með sér hættu á ruglingi við annað einkenni í skilningi ákvæðisins hefur m.a. verið litið til þess hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á sama markaði

og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 24. mars 2011 (18/2010) og úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 26. mars 2010 (14/2009), svo nýleg dæmi séu nefnd. Við mat á ruglingshættu skiptir vitanlega einnig máli hversu lík þau auðkenni eru, sem um er deilt, og þau líkindi hafa áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Þannig er ljóst að því líkari sem auðkenni eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. Þá má nefna að við mat á ruglingshættu skiptir vitanlega ekki einungis máli hver auðkennin sem slík eru heldur jafnframt hvernig notkun þeirra er háttáð.

71. Það er mat áfrýjunarnefndar neytendamála að þegar litið sé til framangreindra þátta og fyrirbyggjandi gagna verði ekki talið að ruglingshætta sé með þeirri notkun Northwear ehf. sem kærandi kvartaði yfir og vörumerki kæranda. Með vísan til þess sem rakið var í hinni kærðu ákvörðun verður ekki talið að ruglingshætta sé með heildarútliti merkja kæranda og Northwear ehf. enda verður að álíta þau talsvert ólík. Þótt meiri líkindi séu með orðhluta vörumerkis kæranda, NOR WEAR, og firmanafni kæranda, Northwear ehf., verður ekki framhjá því litið að þar munar engu að síður nokkru. Til viðbótar við hið almenna orð „wear“ kemur annars vegar „Nor“ og hins vegar „North“. Þar munar tveimur bókstöfum, auk bils á milli orðanna í tilviki kæranda, og ætla verður að neytendur álíti almennt tiltekinn merkingarmun á orðunum, þar sem annað þeirra vísar skýrlega til norðurs á meðan hitt er óræðara en vísar helst til Noregs. Hér skiptir og máli, samkvæmt framansögðu, hvernig notkun auðkennanna er háttáð. Kærandi notar vörumerki sitt til auðkenningar á vörum sínum. Northwear ehf. notar firmanafn sitt og merki hins vegar ekki til auðkenningar á vörum sínum, heldur á fyrirtækinu sem slíku. Notkun félagsins á léninu northwear.is er til samræmis við það og þær auglýsingar sem kærandi hefur bent á vísuðu til lénsins, þar sem starfsemi fyrirtækisins er kynnt en auðkennið ekki notað yfir þær vörur sem félagið býður.
72. Áfrýjunarnefnd neytendamála telur að vísu að fyrirbyggjandi gögn beri með sér að vörum og markhópi fyrirtækjanna sé ekki að öllu leyti ólíkt farið, enda er ljóst að bæði fyrirtækin fást við sölu fatnaðar, jafnvel þótt mismunandi sé, og þrátt fyrir að starfsemi kæranda beinist fyrst og fremst að einstaklingum en Northwear ehf. að fyrirtækjum, bera fyrirbyggjandi gögn með sér að kærandi hefur að einhverju marki sinnt sölu til fyrirtækja. Á hinn bóginn verður að hafa í huga það sem áður var rakið um að því ólíkari sem auðkenni eru, því meiri kröfur verður að gera til skyldleika starfsemi aðilanna svo að ruglingshætta teljist vera fyrir hendi. Þegar litið er til þess hversu ólík auðkennin eru verður ekki talið að starfsemi aðilanna sé það skyld að ruglingshættu geti valdið í skilningi 15. gr. a laga nr. 57/2005. Þar við bætist það sem áður er rakið um ólíka notkun auðkennanna en niðurstaðan um ruglingshættu ræðst samkvæmt framangreindu af heildarmati á nokkrum þáttum. Tekið skal fram að vangaveltur um það hvernig starfsemi aðilanna og notkun auðkenna þeirra kunni að verða háttáð í framtíðinni geta ekki breytt framangreindri niðurstöðu, sem eðli málsins samkvæmt lýtur að því hvort sú notkun sem fyrir liggur og kvartað var yfir fari í bága við 2. málsl. 15. gr. a laga nr. 57/2005.
73. Með vísan til framangreinds er fallist á það með Neytendastofu að ruglingshætta vegna umræddrar notkunar sé svo fjarlæg að ekki sé um brot að ræða gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005, auk þess sem

Úrskurður nr. 2/2012

ekki liggja fyrir óréttmætir viðskiptahættir af hálfu Northwear ehf. í skilningi 5. gr. Samkvæmt því ber að staðfesta hina kærðu ákvörðun.

ÚRSKURÐARORÐ:

Hin kærða ákvörðun er staðfest.

Eiríkur Jónsson

Egill Heiðar Gíslason

Eyvindur G. Gunnarsson