

**ÚRSKURÐUR**  
**ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA**

---

**MÁL NR. 4/2019**

Kæra Akt ehf. á ákvörðun Neytendastofu frá 5. júní 2019.

1. Þann 20. febrúar 2020 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 4/2019: Kæra Akt ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 26/2019 frá 5. júní 2019. Í málinu úrskurða Halldóra Þorsteinsdóttir, Áslaug Árnadóttir og Gunnar Páll Baldvinsson.
2. Með kæru, dags. 1. júlí 2019, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála þá ákvörðun Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða í tilefni af kvörtun kæranda vegna notkunar Ekils ehf. á auðkenninum Netökuskólinn og Netökuskóli. Kærandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og Ekli ehf. bannað að nota fyrrgreind auðkenni í atvinnustarfsemi sinni.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 62/2005 um Neytendastofu, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum.

**MÁLAVEXTIR**

4. Með bréfi lögmanns kæranda, dags. 6. ágúst 2018, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar Ekils ehf. á auðkenninum Netökuskólinn og Netökuskóli. Í bréfinu segir að kærandi sé eigandi orð- og myndmerkisins Netökuskólinn, sbr. skráningu nr. V0096385 hjá Einkaleyfastofunni, og taki skráningin bæði til ökukennslu og fjarnáms. Kærandi hafi notað auðkennið samfleytt frá árinu 2013. Um sé að ræða vörumerki/nýyrði sem kærandi hafi búið til fyrir þá þjónustu sem hann veiti sem sé ökukennsla í fjarnámi. Aðrir aðilar á markaði, eins og t.d. Ekill ehf., bjóði einnig ökukennslu í fjarnámi. Kærandi sé eigandi lénsins netokuskolinn.is sem og netokuskoli.is og hafi verið það frá árinu 2013. Þá hafi hann umráð yfir firmaheitinu Netökuskólinn, sbr. meðfylgjandi skjöl. Hann noti vörumerkið einnig á samfélagsmiðlum og í auglýsingum í dagblöðum, útvarpi og á netinu. Dæmi um dagblaðaauglýsingar séu á fylgiskjali með kærinni. Dæmin séu ekki tæmandi. Kærandi hafi sérstaklega skráð vörumerki sitt auk þess sem sérkenni þess hafi styrkst á grundvelli umfangsmikillar notkunar. Vernd hafi einnig skapast á grundvelli firmaheitisins Netökuskólinn ehf. sem sé í eigu sömu aðila og kæranda.
5. Með skráningu nr. V0096385 sem og notkun sinni, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 hafi kærandi öðlast einkarétt til notkunar vörumerkisins. Kærandi sé stærsti aðili á markaði fyrir ökukennslu í fjarnámi. Af ákvæðum vörumerkjalaga leiði að aðrir en hann megi ekki án heimildar nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans fyrir eins eða svipaða þjónustu, sbr. m.a. 4. gr. laganna. Í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu sé að finna ákvæði sem veita auðkennum frekari vernd. Þannig sé aðilum samkvæmt 15. gr. a. laganna óheimilt að nota auðkenni í atvinnurekstri á villandi hátt. Kærandi hafi

orðið þess var að Ekil ehf. hafi með ýmsum hætti reynt að tengja sig við kæranda og villa þannig um fyrir neytendum. Þannig noti fyrirtækið á heimasíðu sinni auðkennið Netökuskóli á a.m.k. tveimur stöðum, auk þess sem fyrirtækið hafi keypt auglýsingaþjónustu hjá Google með svokallaðri kostaðri leit með tengingu við vefsíðu sína þegar notandi leitarvefsins slái inn auðkennið Netökuskólinn eða Netökuskóli.

6. Um sé að ræða brot gegn vörumerkjarétti kæranda og ákvæðum laga nr. 57/2005, sbr. m.a. 5. gr., f. lið 9. gr. og 15. gr. a., enda sé notkuninni bersýnilega ætlað að skapa rugling meðal neytenda og hafi þann tilgang að freista þess að neytendur sem ætli sér að leita uppi starfsemi kæranda fari á mis við hana en leiti til Ekils ehf. í staðinn. Þá sé brotið gegn 13. gr. reglugerðar nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir. Auk þess sé skýr ruglingshætta milli vörumerkisins Netökuskólinn í eigu kæranda og auðkennisins Netökuskóli.
7. Erindi kæranda var sent Ekli ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 20. september 2018. Svar barst Neytendastofu með bréfi, dags. 1. september 2018. Þar er fyrst vísað til þess að kærandi hafi áður notað nafn Ekils í kostaðri leit á Google Adwords. Eftir að því hafi verið hætt hafi Ekil ehf. fjarlægt orðin „netökuskóli“ og „netökuskólinn“ úr kostaðri leit á Google Adwords. Heimasíðan hafi einnig verið yfirfarin og orðið „netökuskólinn“ með greini fjarlægt. Notkun á orðinu án greinis verði hins vegar ekki hætt nema með ákvörðun Neytendastofu þar um, enda telji fulltrúar Ekils ökuskóla orðið opið og lýsandi fyrir veitta þjónustu.
8. Í bréfinu er síðan vísað til vörumerkjaskráningar V0096385 og tekið fram að fulltrúi Ekils ökuskóla hafi leitað til Einkaleyfastofunnar varðandi alvarleika þess að notast áfram við orðið „netökuskóli“ sem lýsing á námi Ekils. Í svarinu hafi komið fram að kærandi sé eigandi umræddrar skráningar („logo“) sem sé orð- og myndmerki. Eiganda skráðs merkis sé heimilt að beita réttindum sínum gagnvart öðrum en hins vegar geti tegund merkis, t.d. hvort um sérkennilegt orð sé að ræða eða ekki, skipt máli um hvort hann hafi erindi sem erfiði. Í þessu tilviki eigi viðkomandi aðili skráð ofangreint orð- og myndmerki og njóti heildarmynd merkisins verndar. Það að orðmerkinu Netökuskólinn (umsókn nr. 876/2015) hafi verið synjað skráningar af Einkaleyfastofunni á sínum tíma gefi hins vegar ákveðna vísbendingu um afstöðu stofnunarinnar til orðhlutans í orð- og myndmerkinu, þ.e. að stofnunin telji hann skorta sérkenni ásamt því að vera lýsandi fyrir umrædda þjónustu. Einkaleyfastofan hafi synjað umsókn um orðmerkið „Netökuskólinn“ þar sem það hafi skort sérkenni og aðgreiningarhæfi og talist lýsandi fyrir viðkomandi þjónustu.
9. Í svarinu hafi einnig komið fram að orðmerki sé merki sem sé orð í engri stílfærslu, þ.e. eins og það komi fyrir á prenti, á meðan orð- og myndmerki sé orð sem innihaldi orð í stílfærslu, svo sem í lit, óvenjulegri leturgerð og/eða með mynd. Munurinn á orðmerki einu og sér annars vegar og orð- og myndmerki hins vegar felist í verndarumfangi merkisins. Þegar um orð- og myndmerki sé að ræða njóti heildarmyndin verndar en ekki endilega orðin í merkinu. Sem dæmi megi nefna að enginn fengi einkarétt á orðmerkinu verslun fyrir slíka þjónustu, en hins vegar væri mögulegt að slíkt orð fengist skráð sem orð- og myndmerki þegar búið væri að stílfæra það með einhverjum hætti. Hvað varði skráningarskírteini kæranda fyrir lénunum netokuskoli.is og netokuskolinn.is hafi svar Einkaleyfastofunnar verið á þá leið að það að eiga skráð lén veiti ekki endilega einkarétt. Lénið

þurfi að vera notað sem vörumerki, þ.e. sem viðskiptalegt auðkenni, ásamt því að orðið í léninu þurfi að fullnægja skilyrðinu um sérkenni.

10. Varðandi skjáskotin sem kærandi hafi lagt fram um kostaða leit á orðunum netökuskóli og netökuskólinn skuli áréttað að Ekill ehf. hafi hætt notkun á orðunum „netökuskóli“ og „netökuskólinn“ í kjölfar þess að kærandi hætti notkun á orðinu Ekill í kostaðri leit hjá Google Adwords. Fulltrúi Ekils ökuskóla hafi viljað vera viss um rétt sinn á notkun orðanna áður en lengra væri haldið í þeim málum. Líkt og fram komi í lögum um vörumerki sé eitt af grunnskilyrðum skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Þá segi að merki sem eingöngu gefi til kynna tegund vöru eða þjónustunnar, notkun eða þjónustuna sem látin sé í té, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Að þessu virtu megi vera augljóst hvers vegna kærandi hafi ekki fengið vörumerkjavernd fyrir orðasambandið „netökuskóli“, enda sé um að ræða lýsandi orðasamband fyrir þjónustuna sem kærandi veiti og engan veginn til þess fallið að aðgreina kæranda frá öðrum þjónustuaðilum á sama markaði með sömu eða svipaða þjónustu. Allir ökuskólar sem bjóði upp á þessa þjónustu, ökunám á netinu, séu því netökuskólar.
11. Ekill ökuskóli ehf. hafi notast við orðasambandið „Ökuskólinn á netinu“ við auglýsingu á fjarnáminu, sem fyrirtækið hafi fyrst komið með á markað, síðan löngu fyrir árið 2013, sbr. meðfylgjandi skjáskot af heimasíðu Ekils frá 12. maí 2010. Færa mætti rök fyrir því að orðið eða nýyrðið „netökuskóli“, með eða án greinis, sé bein af leiða af orðasambandinu „Ökuskólinn á netinu“. Skólinn hafi notað orðið netökuskóli sem lýsingu á því námi sem boðið sé upp á í fjarnámi skólans. Það sé lýsandi fyrir námið og verði ekki tekið niður nema fyrirtækið telji það skaða ímynd sína eða við ákvörðun Neytendastofu um bann við því að aðrir en kærandi noti orðið netökuskóli.
12. Miðað við framlagningu kæranda á blaðaauglýsingum fyrirtækisins byggji kærandi á því að hann eigi vegna notkunar einkarétt á auðkenninu „netökuskólinn“. Benda verði á að allir ökuskólar á netinu séu í reynd netökuskólar. Eins og skólar sem kenni 1.-10. bekk séu grunnskólar. Ákveðið ábyrgðarleysi sé fólgið í þeirri fullyrðingu kæranda að hann sé markaðsráðandi á markaði ökunáms á netinu án nokkurra gagna því til stuðnings. Að Ekill ehf. sé að reyna að villa um fyrir nemendum með því að tengja sig við kæranda með orðinu netökuskóli sem lýsingu á náminu séu meiðyrði. Þá sé bent á að aðrir ökuskólar sem bjóði fram ökunám á netinu notist við orðið netökuskóli sem lýsingu á því námi sem þeir bjóði upp á á sama hátt og önnur lýsandi orð á vöru eða þjónustu.
13. Varðandi ábendingu kæranda, um að Ekill ehf. hafi ekki skráð orð- og myndmerkið sem og orðmerkið Ekill sem þjónustuna ökuskóla eða fjarkennslu, sbr. skráningu nr. V0108583 og /eða V0089977 sé rétt að nefna eftirfarandi: Ekill sé m.a. skráð fyrir fræðslu og kennslu í flokki 41, en þar undir geti ökukennsla vissulega fallið. Orð- og myndmerkið Ekill nr. V0088173 (logo) sé skráð fyrir starfsemi ökuskóla og fræðslu í fjarnámi í flokki 41 og orðmerkið Ekill nr. V0108583 (Ekill) fyrir kennslu og einkakennslu í sama flokki. Þar undir geti fallið ýmisleg kennsla.
14. Ekill ehf. vilji koma til kæranda ábendingu varðandi beina markaðssetningu hans til ungmenna undir lögaldri, en kærandi hafi síðustu ár greitt ökukennurum fyrir hvern nemanda sem skrái sig í

námskeið. Nemanda sé ekki gerð grein fyrir að hluti námskeiðsgjaldanna fari beint í vasa ökukennarans og í nokkrum tilvikum hafi nemendur og forráðamenn hringt á skrifstofu Ekils ehf. og óskað eftir að skrá sig úr skólanum og fá endurgreidd námskeiðsgjöld sem þeir hafi greitt vegna þess að ökukennarinn þeirra hafi farið fram á að þeir skrái sig í Netökuskólann. Ekill ehf. hafi orðið við þessum beiðnum en spurt nemendur að því hvers vegna þeir vilji færa sig. Þeir hafi þá gefið þau svör að ökukennarinn hafi farið fram á að þeir færi sig. Í 7. gr. laga nr. 57/2005 sé að finna ákvæði um börn og auglýsingar. Þar komi fram að auglýsingar verði að miðast við að börn sjái þær og heyri og megi þær ekki misþjóa börnum. Þá þurfi að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirnri barna og unglunga. Í reglugerð nr. 160/2009 segi í 28. gr. að það teljist uppþrengjandi viðskiptahættir, og þar með óréttmætir, að láta í auglýsingu felast beina hvatningu til barna um að kaupa auglýsta vöru eða telja foreldra þeirra eða aðra fullorðna á að kaupa auglýsta vöru handa þeim. Upphaflega hafi Ekill ehf. tekið þátt í þessu, en þegar stjórnendur hafi gert sér grein fyrir hvað þetta hefði í för með sér hafi þessum viðskiptaháttum verið snarlega hætt.

15. Bréf Ekils ehf. var sent kæranda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 9. október 2018. Svar barst með bréfi, dags. 22. október 2018. Í bréfinu segir að fullyrðing Ekils ehf. um að fyrirtækið hafi fjarlægt orðin „netökuskóli“ og „netökuskólinn“ úr kostaðri leit hjá Google Adwords feli í sér staðfestingu á því að kvörtun kæranda vegna ólögmatrar notkunar á umræddum tengiorðum í kostaðri leit hafi verið réttmæt. Það sé því óumdeilt. Þó virðist það rangt að orðið „netökuskóli“ hafi verið tekið úr kostaðri leit hjá Google Adwords, sbr. meðfylgjandi skjáskot þar sem sjáist bersýnilega að Ekill ehf. sé enn með orðið „netökuskóli“ skráð sem tengiorð hjá Google Adwords. Það standist ekki heldur skoðun að Ekill ehf. hafi tekið út allar tilvísanir til vörumerkisins Netökuskólinn með greini. Vísist í því sambandi til skjáskots af vefsíðu Youtube á meðfylgjandi skjali þar sem orðið „Netökuskólinn“ sé notað með greini. Báðar fullyrðingar um aðgerðir Ekils ehf. í kjölfar kvörtunar kæranda séu því rangar. Beri að meta greinargerð fyrirtækisins í því ljósi.
16. Kærandi sé eigandi vörumerkisins Netökuskólinn, sbr. vörumerkjaskráningu nr. V0096385 sem sjá megi á fylgiskjali með upphaflegri kvörtun. Um sé að ræða vörumerki sem feli í sér orðið Netökuskólinn lítillaga stílfært. Skráningin sé frá árinu 2015. Henni hafi ekki verið andmælt af Ekli ehf. og sé í fullu gildi. Vörumerkjaskráningin veiti kæranda vörumerkjavernd á vörumerkinu. Öðrum en kæranda sé óheimilt að nota vörumerkið eða eitthvað sem sé því líkt án samþykkis kæranda, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga. Óumdeilt sé einnig að kærandi hafi notað vörumerkið Netökuskólinn fyrir þjónustu sína um árabíl, bæði á netinu og í firmaheiti. Vörumerkjaréttur stofnist einnig fyrir notkun, sbr. 2. tl. 3. gr. laganna. Óumdeildur réttur kæranda til vörumerkisins Netökuskólinn leiði til þess að öðrum sé óheimilt að nota vörumerkið Netökuskólinn og/eða Netökuskóli.
17. Ekill ehf. virðist halda því fram að orðið Netökuskóli hafi öðlast einhvers konar almenna merkingu og þannig tapað aðgreiningarhæfi sínu. Því sé mótmælt. Sönnunarbyrði við mat á því hvort skráð vörumerki hafi öðlast almenna merkingu, í heild eða að hluta, í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga, beri sá sem haldi slíku fram. Ákvörðun um að skráð merki eða vörumerkjaréttur, sem stofnast hafi fyrir notkun, hafi tapað gildi sínu sé mjög íþyngjandi og feli í sér afnám eignarréttinda. Strangari kröfur gildi um sönnun á því að vörumerki sem hafi verið veitt vernd glati sérkenni en við mat á

sérkenni við meðferð umsóknar eða mat á stofnun vörumerkjaréttar við notkun. Kæranda hafi verið tryggð þau eignaréttindi sem felist í skráningu hans og hann hafi notað merkið á markaði.

18. Vísa megi til bókarinnar Trade Mark Law - A Practical Anatomy, sem gefin hafi verið út í Oxford árið 2003 eftir Jeremy Phillips, en þar segi á bls. 185: „Once a trade mark is validly registered, it is presumed valid and remains valid until anyone can satisfy a court or trade mark-granting authority that it is valid no longer. Accordingly the trade mark owner does not have to prove that his trade mark does not consist of a generic term – it is for whoever assails its validity to bring proof to the contrary. The courts, when faced with a valid registration certificate, do not decide that a trade mark has become generic on the basis of their own personal knowledge: they demand actual proof of genericity and mere unsubstantiated allegations do not suffice“.
19. Tölvupóstur frá Einkaleyfastofunni til Ekils ehf. nægi ekki sem sönnun í þessu sambandi. Ekki heldur synjun stofnunarinnar á umsókn kæranda á orðmerkinu Netökuskólinn, enda hafi kærandi ekki látið reyna á þá synjun m.a. þar sem hann hafi talið sig njóta verndar fyrir orðið með skráningu sinni nr. V0096385 og einnig notkun á vörumerkinu. Það sé Ekils ehf. að sanna að vörumerkið Netökuskóli hafi tapað sérkenni sínu. Því sé sérstaklega mótmælt að orðið sé almenns eðlis eða „eins og grunnskóli“. Fyrsta athugun leiði í ljós að orðið grunnskóli sé bæði í fjölmörgum orðabókum og alfræðibókum. Vörumerkið Netökuskóli hins vegar ekki. Um sé að ræða vörumerki sem ekki sé heimilt að nota án samþykkis kæranda. Það sjáist einnig á því að Ekill ehf. noti orðið sem vörumerki í efni sem frá fyrirtækinu stafi. Til dæmis megi nefna kynningarefni á vefsíðu Ekils ehf. Þar sé eftirfarandi texta að finna: „Ekill er fyrirtæki í ökukennslu og þjálfun fyrir bílpróf, mótörhjólapróf og meirapróf (aukin ökuréttindi). Ekill rekur ökuskóla fyrir bókleg námskeið í hefðbundnum ökuskóla og í fjarnámi á internetinu (Netökuskóli). Ekill ehf. er frumkvöðull í bóklegu ökunámi í fjarnámi á Íslandi og var fyrstur ökuskóla, árið 2004, til að bjóða upp á bóklegt námskeið í fjarnámi í samstarfi við Jónas Helgason menntaskóla- og ökukennara á Akureyri“.
20. Ekill ehf. lýsi þannig sjálfst starfsemi sinni sem ökuskóla í fjarnámi á netinu og setji svo orðið Netökuskóli með stórum staf í sviga fyrir aftan og gefi þannig til kynna að um vörumerki sé að ræða. Sú notkun sé til þess fallin að villa um fyrir neytendum. Eins og skýrlega komi fram í lýsingu félagsins á heimasíðu þess sé orðið fjarnám notað yfir þá þjónustu að bjóða nemendum nám í gegnum internetið. Netökuskóli sé hins vegar vörumerki sem ekki sé heimilt að nota nema með samþykki kæranda enda standi réttur hans til þess, bæði í ljósi vörumerkjaskráningar nr. V0096385 sem og notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Fleiri dæmi séu til um notkun orðsins Netökuskóli án heimildar, sbr. t.d. meðfylgjandi frétt frá 18. janúar 2018 á heimasíðu Verkmenntaskóla Akureyrar.
21. Ótvírætt sé að kærandi hafi notað vörumerkið Netökuskóli og Netökuskólinn árum saman og jafnframt verið langstærsti aðili á markaði á Íslandi sem bjóði upp á bóklegt ökunám í fjarnámi. Í greinargerð Ekils ehf. sé því lýst sem ábyrgðarleysi af hálfu kæranda að fullyrða að hann sé stærstur á markaði. Kærandi hafi hins vegar talið það óumdeilt, en leggi þó fram því til stuðnings bréf frá Samgöngustofu, dags. 16. desember 2015, þar sem stofnunin upplýsi Samkeppniseftirlitið, í kjölfar beiðni þess, um markaðshlutdeild þeirra aðila sem bjóði upp á kennslu í ökunámi á netinu. Þar komi

fram að árið 2015 hafi kærandi verið með 50,1% markaðshlutdeild og hafi þá aukið við hana úr 12,8% á þremur árum. Næsti aðili á listanum hafi verið Ekil ehf. með 13,7% hlutdeild. Um sé að ræða afar trausta heimild sem Samgöngustofa veiti almennt ekki aðilum en hafi gert það í þessu tilviki vegna beiðni Samkeppniseftirlitsins. Hlutdeild kæranda á markaði hafi ekki minnkað síðan þá og sé hann enn langstærsti aðili á markaði fyrir bóklegt ökunám í fjarnámi. Notkun kæranda á vörumerkjunum hafi því verið umfangsmikil og samfelld allt frá upphafi, en lénið netokuskoli.is hafi m.a. verið skráð í desember 2011, sbr. meðfylgjandi skráningarskírteini.

22. Vegna fylgigagna með bréfi Ekils ehf., einkum skjáskots af vefnum ekil.is frá árinu 2010, sé áhugavert að rekja þróun þeirrar vefsíðu í samræmi við framgang kæranda á markaði. Eins og Ekil ehf. bendi sjálf á hafi fyrirtækið upphaflega kynnt sem sig „Ökuskóli á netinu“. Það sé alls ekki jafn þjált og markaðsvænt og sértilbúið vörumerki kæranda, Netökuskólinn. Enda geri kærandi ekki athugasemdir við að fyrirtækið kynni sig sem ökuskóla á netinu. Þegar fram hafi liðið stundir hafi fyrirtækið breytt kynningu sinni frá því að vera ökuskóli á netinu yfir í að vera „Fjarnámsskóli Ekils“, sbr. meðfylgjandi skjáskot af heimasíðu fyrirtækisins frá 17. september 2013. Við það geri kærandi ekki heldur athugasemdir. Það sé hins vegar ekki fyrr en undir lok árs 2015, eða á sama tíma og kærandi hafi aukið markaðshlutdeild sína verulega, að fyrirtækið hafi farið að nota vörumerkið Netökuskóli, sbr. meðfylgjandi skjáskot af vefsíðunni frá 9. desember 2015. Augljóst sé þannig að tilgangurinn hafi verið að gera tilraun til að stöðva sókn kæranda með því að tengja fyrirtækið við sérkennilegt vörumerki í eigu kæranda. Breyting á orðnotkuninni hafi ekki verið tilviljun.
23. Verði hins vegar komist að því að vörumerkið Netökuskóli hafi tapað sérkenni sínu og sé nú orðið lýsandi komi það ekki í veg fyrir að unnt sé að fallast á kröfur kæranda. Þannig sé sérstaklega gert ráð fyrir því, m.a. í 2. mgr. 15. gr. a laga nr. 57/2005, að unnt sé að banna aðila að nota auðkenni sem hann eftir atvikum geti átt 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“. Á grundvelli þess ákvæðis hafi Hæstiréttur Íslands m.a. komist að þeirri niðurstöðu að unnt sé að banna þriðja aðila notkun á auðkenni sem ekki hafi notið vörumerkjaréttar, sbr. niðurstöðu í máli réttarins nr. 538/2012. Þar hafi m.a. sagt: „Af framangreindum lögskýringargögnum verður ráðið að ákvæðinu í 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er ætlað að veita fyrirtækjum, sem nota auðkenni í starfsemi sinni, sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eiga út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins er ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.“
24. Meðal annars á grundvelli þessa rökstuðnings hafi þriðja aðila verið meinað að nota heitið Hótel Keflavík þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi áður komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að öðlast vörumerkjarétt á því heiti. Einnig megi vísa til ákvörðunar Samkeppnisráðs nr. 26/2000 sem hafi varðað auðkennið Gleraugnabúðin. Sömu rökum hafi verið haldið uppi í því máli og af hálfu Ekils ehf. í þessu máli, þ.e. að enginn ætti að geta fengið einkarétt á orðinu Gleraugnabúðin. Á það hafi verið fallist en engu að síður talið að unnt væri að banna þeim sem kvörtunin beindist að notkun heitisins á grundvelli 25. gr. þágildandi samkeppnislaga, sem hafi verið undanfari 15. gr. 1.

núgildandi laga nr. 57/2005. Eins megi nefna ákvörðun Neytendastofu nr. 12/2012 þar sem bönnuð hafi verið notkun á heitinu „parketslíparinn“ með villandi hætti þrátt fyrir að stofnunin hafi talið að um væri að ræða almennt heiti sem kvartandi, Parketslíparinn ehf., gæti ekki talist eiga einkarétt á þar sem um lýsandi orð væri að ræða. Notkunin hafi engu að síður verið bönnuð.

25. Greinargerð Ekils ehf. verði ekki skilin á annan veg en að í henni sé að finna nýja kvörtun vegna meintra brota kæranda á 7. gr. laga nr. 57/2005 og ákvæðum reglugerða vegna markaðssetningar gagnvart börnum. Kærandi mótmæli því sem röngu. Engin markaðssetning hans brjóti í bága við ákvæðið eða reglugerð um óréttmæta viðskiptahætti. Greiðslurnar sem Ekill ehf. nefni séu eðlilegar og hafi staðið yfir um árábil, m.a. hjá Ekli ehf. á tímabili. Þær feli ekki í sér óréttmæta viðskiptahætti og ekki sé um markaðssetningu að ræða. Greiðslurnar eigi sér þær skýringar að rekstur ökuskóla sem bjóði upp á fjarnám sé starfsleyfisskyldur hjá Samgöngustofu, sbr. m.a. 40. gr. reglugerðar nr. 830/2011. Til þess að kæranda sé unnt að fá starfsleyfi sem ökuskóli í fjarnámi þurfi hann að uppfylla reglur um fjarnám. Í þeim sé að finna kröfur um ákveðin skýr samskipti milli þess sem sinnir bóklega hluta ökunáms og þess sem sinnir hinum verklega. Nánar tiltekið segi í f-lið 2. gr. og 5. gr. reglnanna að „skipulögð og skilgreind samskipti þurfa að eiga sér stað á milli verklega ökukennarans og skólans, ökukennari á að fá upplýsingar um faglega framvindu námsins og skóli á að fá mat hans á kennslu skólans (á ekki við um grunnám til aukinna ökuréttinda).“ Þá segi: „Í hverri lotu skal, áður en henni er lokið, meta kunnáttu nemandans úr því efni sem hún hefur náð til, t.d. með fjölvalsspurningum (10 spurningar með 3 svarliðum) sem nemandinn þarf að svara. Neminn og verklegur ökukennari hans á að fá niðurstöðu úr þessu mati.“
26. Hér sé um kröfur að ræða sem ekki séu gerðar á hefðbundna ökuskóla sem sinni bóklegri kennslu í staðnámi. Af þessum kröfum leiði að ökukennari sem hafi nemanda sem sé annars vegar í bóklegu staðnámi og hins vegar fjarnámi þurfi að taka að sér mun meiri eftirfylgni og samskipti vegna nemanda í fjarnámi. Ekki sé um greiðslur að ræða fyrir markaðssetningu heldur hafi greiðslur kæranda til ökukennara miðast við sem nemur um það bil hálfum ökutíma. Áætlað sé að ökukennari þurfi að vinna vinnu tengdum nemendum í fjarnámi sem nemi hálfum ökutíma umfram nemendur utan fjarnáms. Enda sé það svo að endanleg ábyrgð á því að nemandi hafi fengið fullnægjandi kennslu (bæði bóklega og verklega) sé sett á ökukennara í samræmdri námsskrá Samgöngustofu, sbr. grein 1.5. sem sé meðfylgjandi. Þar segi m.a.: „Ökukennsla er í höndum ökukennara, ökuskóla og ökugerðis. Ökukennari ber ábyrgð á að nemi hafi fengið fullnægjandi kennslu (fræðilega og verklega) í samræmi við námskrá“.
27. Engin markaðssetning felist í greiðslunum heldur sé um að ræða eðlilega greiðslu fyrir vinnu ökukennara sem fylgi hverjum nemanda í fjarnámi. Kærandi geti veitt Neytendastofu frekari upplýsingar um það ferli sé þess óskað og líti þannig á að hann muni fá frekara tækifæri til andsvara við þessari kvörtun. Þá skuli til upplýsingar tekið fram að Samkeppniseftirlitið hafi áður fjallað um þessar greiðslur í ljósi stöðu kæranda á markaði. Hafi það verið gert í kjölfar kvörtunar frá ónefndum samkeppnisaðila. Eftir ítarlega rannsókn og gagnaöflun, m.a. frá Samgöngustofu, hafi eftirlitið komist að því í ákvörðun frá 13. september 2016 að ekkert væri athugasvert við þetta fyrirkomulag og að ekki væri ástæða til aðgerða. Kærandi hafi „gefið ítarlegar skýringar á þeim atriðum sem

komu fram í ábendingunni“. Meðal þeirra atriða sem komið hafi fram í þeirri ábendingu hafi einmitt verið umræddar greiðslur.

28. Bréf kæranda var sent Ekli ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 29. október 2018. Svar barst með bréfi, dags. 12. desember 2018. Þar kemur fram að Ekill ehf. hafi notast við orðið netökuskóli til að lýsa þeirri þjónustu sem skólinn bjóði upp á. Kærandi mótmæli notkun Ekils ehf. á samsetta orðinu netökuskóli og beri því að sýna fram á að það sé alþekkt og njóti verndar vörumerkjalaga því vernd vörumerkis takmarkist við að það sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem boðin sé. Þetta hafi kæranda ekki tekist þar sem samsetta heitið Netökuskólinn sé meira lýsandi fyrir starfsemi netökuskólans og því minna sérkennandi en heitið Ekill ehf. Báðir aðilar séu að sinna sambærilegri þjónustu og keppast um sama markhóp. Við mat á því hvort hætta hafi skapast á ruglingi á milli aðila vegna notkunar Ekils ehf. á orðinu netökuskóli verði að líta til þess að einkaréttur á vörumerki verði einungis stofnaður ef vörumerki geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin við að vörumerkið sé ekki almennt og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóði.
29. Einkaleyfastofan hafi hafnað Netökuskólanum um einkarétt á heitinu og það liggja í augum uppi að það stafi af annars sérkennalítlu auðkenni heitisins, þ.e. það þyki of almennt og því ekki tækt að veita þeim einkarétt á því. Þá hafni Ekill ehf. því alfarið að þau viðbrögð að fjarlægja tengiorð í Google Adwords feli í sér staðfestingu á ólögumatri notkun orðanna. Þetta hafi Ekill ehf. einungis gert á meðan málið sé til meðferðar, enda vilji fyrirtækið hafa vaðið fyrir neðan sig þó svo að það telji ekki fót fyrir erindi kæranda til Neytendastofu. Ekill ehf. vekja þá athygli á því að kærandi, sem sé í samkeppni við Ekil ehf., hafi notað og noti enn auðkenni Ekils ehf. í Google Adwords sem tengingu við Netökuskólann. Ekill ehf. sé sérheiti ökuskólans og ekki almennt tengiorð líkt og netökuskóli og gildi því aðrar reglur um það. Þrátt fyrir athugasemdir Ekils ehf. við þessa tengingu kæranda við sérheiti Ekils ehf. sé heiti kæranda enn tengt við ekil.is í Google Adwords.
30. Fyrirtæki í markaðsráðandi stöðu beri ríkari skyldu til að aðhafast ekkert sem raskað geti eðlilegri samkeppni. Þá sé misnotkun á markaðsráðandi stöðu bönnuð samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Kærandi hafi beitt óviðeigandi viðskiptaháttum með hvatningu ökukennara sem hafi áhrif á eðlilega samkeppni og raski stöðu ökuskólanna á markaði. Þá segi í 8. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu að viðskiptahættir séu óréttmætir séu þeir líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Í niðurstöðum úrskurðar Samkeppniseftirlitsins frá 13. september 2016, sem kærandi sjálfur vitni til, komi m.a. fram að „Samkeppniseftirlitið telur að sterkar líkur geti verið á því að Netökuskólinn sé í markaðsráðandi stöðu og að bannákvæði 11. gr. samkeppnislaga eigi við um fyrirtækið. Ákvæðið myndi því leggja þær skyldur á Netökuskólann að aðhafast ekkert sem fer gegn ákvæðinu og raskar samkeppni með óeðlilegum hætti.“
31. Bréf Ekils ehf. var sent kæranda með bréfi Neytendastofu, dags. 3. janúar 2019, og honum boðið að koma á framfæri athugasemdum sínum. Svar kæranda barst með bréfi, dags. 16. janúar 2019. Þar er fyrst vísað til þess sem fram kemur í bréfi Ekils ehf. um að kærandi verði að sanna að vörumerki hans Netökuskóli sé alþekkt í skilningi vörumerkjalaga. Þessu sé hafnað. Hugtakið



„alþekkt“ hafi sérstaka þýðingu í vörumerkjarétti, sbr. m.a. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna, sem ekki reyni á í þessu máli. Hins vegar séu vörumerki kæranda, bæði Netökuskólinn og Netökuskóli, vel þekkt íslenskum neytendum og hafi verið um árabil, m.a. í ljósi samfelldrar notkunar kæranda og markaðsstöðu hans. Á það skuli þó bent að vörumerkjaréttur stofnist fyrir notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, óháð því hvort neytendur þekki vörumerkið eða ekki. Þá sé það rangt að kærandi noti enn auðkenni Ekils ehf. í Google Adwords. Kærandi hafi hætt að nota tengiorð tengd gagnaðila í kjölfar kvörtunar hans, sem lokið hafi verið með bréfi Neytendastofu, dags. 18. september 2018. Ekill ehf. láti engin gögn fylgja þessari staðhæfingu sinni. Sé leitað að „Netökuskólinn Ekill“ í Google birtist hins vegar keyptir tenglar kæranda, enda séu þeir tengdir við vörumerki hans, Netökuskólann.

32. Kærandi mótmæli því að vörumerki hans geti ekki notið vörumerkjaverndar. Jafnvel þótt Neytendastofa komist að þeirri niðurstöðu að vörumerkið skorti sérkenni komi það ekki í veg fyrir að unnt sé að fallast á kröfur kæranda, sbr. túlkun úrskurðarnefnda og dómstóla á m.a. 15. gr. a laga nr. 57/2005. Greinargerð Ekils ehf. verði vart skilin á annan veg en að því sé haldið fram að kærandi hafi á einhvern hátt brotið gegn samkeppnislögum. Því sé alfarið hafnað og vísist um það til ákvörðunar Samkeppnisstofnunar, sem fylgt hafi fyrra erindi kæranda, þar sem ekki hafi verið talin ástæða til frekari aðgerða jafnvel þótt taldar hafi verið líkur á að kærandi væri markaðsráðandi. Umkvartanir þær sem orðið hafi tilefni þeirrar ákvörðunar séu þær sömu og Ekill ehf. setji nú fram. Brot á samkeppnislögum eigi ekki undir Neytendastofu. Kærandi mótmæli því einnig að hann hafi gerst brotlegur við 8. gr. laga nr. 57/2005 eða nokkra aðra grein þeirra laga. Ekki séu nefnd nein dæmi af hálfu Ekils ehf. um hvernig kærandi eigi að hafa raskað verulega fjárhagslegri hegðun neytenda, sbr. skilyrði fyrrgreinds ákvæðis.
33. Bréf kæranda var sent lögmanni Ekils ehf. með bréfi Neytendastofu, dags. 17. janúar 2019. Í svarbréfi Ekils ehf., dags. 24. janúar 2019, kemur fram að rangt sé að kærandi sé hættur að nota tengiorð tengd Ekli ehf. eins og haldið sé fram. Sé leitað að „ekill“ í Google search komi upp keypt auglýsing kæranda í Google adwords, sbr. meðfylgjandi skjáskot. Fyrirtækið áskilji sé rétt til að nota orðið netökuskóli enda sé það lýsandi fyrir þá þjónustu sem ökuskólinn veiti.

### **ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU**

34. Í niðurstöðukafla hinnar kærðu ákvörðunar eru helstu ákvæði sem á reynir rakin. Þá er rakið að réttur til vörumerkis geti stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan sé sú að eigandi merkis öðlist einkarétt til auðkennisins og sé 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 sé einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu sé litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Þá skipti máli hversu lík viðkomandi auðkenni séu, en þau líkindi hafi síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna megi vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni séu því minni kröfur séu gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna og öfugt. Til þess að njóta einkaréttar verði vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða

þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem aðili og keppinautar hans bjóði.

35. Kærandi eigi skráð orð- og myndmerkið NETÖKUSKÓLINN, sbr. skráningu nr. V0096385, dags. 31. mars 2015, í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar í vöru- og þjónustuflokk 41, fræðsla, kennsla, ökukennsla, námskeiðshald, fjarnám. Þá sé kærandi skráður með fyrirtæki sitt, Netökuskólann, sem einkahlutafélag frá 25. mars 2015, auk þess sem fyrirtækið eigi skráð lén hjá ISNIC. Kærandi hafi skráð lénin netokuskolinn.is 30. október 2011 og netokuskoli.is 14. desember 2011. Ekill ehf. hafi notast við orðin netökuskóli og netökuskólinn í rekstri sínum, en á heimasíðu félagsins megi sjá sérstakan flípa, Netökuskóli Ekils, sem sé sérstaklega tileinkaður þeim þætti starfseminnar og lúti að ökunámi í fjarnámi. Þá hafi Ekill ehf. notast við heitið Ekill netökuskóli í kynningu á fyrirtækinu sem og í auglýsinga- og markaðsstarfsemi sinni. Hafi því báðir aðilar notast við auðkennin netökuskóli og netökuskólinn í starfsemi sinni, rekstri og auglýsingum. Báðir eigi því rétt til auðkenna sinna og því komi 2. málsl. 15. gr. a laga nr. 57/2005 til álita í málinu.
36. Kærandi og Ekill ehf. sinni sambærilegri þjónustu sem felist m.a. í því að bjóða upp á bóklegt nám til ökuréttinda, þ.e. ökuskóla, á netinu. Kærandi sé staðsettur í Reykjavík en Ekill ehf. á Akureyri. Aðilarnir séu keppinautar og mikil þjónustulíking sé með starfseminni ásamt því sem þeir starfi á sama markaðssvæði þrátt fyrir að vera á sitthvorum staðnum á landinu. Þar sem starfsemin felist í fjarnámi á netinu sé hún því óháð landfræðilegri staðsetningu. Við mat á því hvort notkun og skráning auðkennis brjóti gegn 2. málsl. 15. gr. a. hafi grundvallarþýðingu hvort auðkenni hafi sérkenni sem greini það frá öðrum. Sé auðkenni einungis lýsandi fyrir þjónustu eða vörur sem viðkomandi hafi á boðstólum, en hafi ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hafi viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekkt auðkenni til kynningar á starfsemi sinni. Orðið netökuskóli sé með og án greinis samsett orð. Samkvæmt íslenskri orðabók þýði orðið „net“ tölvur, tölvunet og netið Internetið. Orðið „ökuskóli“ þýði samkvæmt orðabók skólastofnun þar sem menn læri akstur vélknúinna ökutækja, tileinki sér umferðarreglur, viðhald o.þ.h. Þannig hafi bóklegt nám til ökuréttinda í daglegu tali gjarnan verið kallað ökuskóli.
37. Kærandi notist við orðið netökuskóli eitt og sér, eins og firmaheiti hans, í kynningu og auglýsingu á fyrirtækinu á meðan Ekill ehf. notist við „Ekill ökuskóli“ m.a. á heimasíðu sinni, í auglýsingum og kynningu á þeim þætti starfseminnar sem bjóði upp á bóklegt ökunám á netinu, t.a.m. Facebook og YouTube. Ekki sé óalgengt að þjónustuaðilar sem veiti þjónustu á Internetinu bæti forskeytinu „net“ fyrir framan, en dæmi um slíkt sé t.a.m. Netbílar, Netverslun og Netbanki. Forskeytið „net“ og hið samsetta heiti netökuskóli, með eða án greinis, sé því almennt og lýsandi fyrir þá þjónustu sem veitt sé og eiginleika hennar, þ.e. ökuskóla á netinu. Neytendastofa telji því að fyrrgreind notkun Ekils ehf. á orðinu valdi ekki hættu á að neytendur kunni að eiga viðskipti við rangan aðila sökum ruglingshættu. Þá vísi notkun orðsins hjá báðum aðilum augljóslega til þeirrar þjónustu sem félögin veiti. Kærandi geti ekki notið einkaréttar á

orðunum netökuskóli eða netökuskólinn með eða án greinis þar sem orðin séu að mati stofnunarinnar almenn og lýsandi fyrir starfsemi aðila, þ.e. ökunám á netinu og orðið án sérkennis. Notkun Ekils ehf. á orðinu þrjóti því ekki gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sbr. 5. gr. sömu laga, og sé því ekki ástæða til aðgerða í málinu.

## **RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR NEYTENDASTOFU**

38. Í kæru, dags. 1. júlí 2020, er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og að Ekli ehf. verði bannað að nota auðkennið Netökuskólinn eða Netökuskóli í atvinnustarfsemi sinni. Fram kemur að kærandi sé eigandi vörumerkisins Netökuskólinn, sbr. vörumerkjaskráningu nr. V0096385 á meðfylgjandi fylgiskjali. Um sé að ræða orð- og myndmerki sem feli í sér orðið Netökuskólinn lítillaga stílfært. Skráningin sé frá árinu 2015. Henni hafi ekki verið andmælt af Ekli ehf. og sé í fullu gildi. Vörumerkjaskráningin veiti kæranda vörumerkjavernd á vörumerkinu Netökuskólinn enda eingöngu um lítilsháttar stílfæringu á orðinu að ræða. Skráningin taki bæði til ökukennslu og fjarnáms. Kærandi hafi notað auðkennið Netökuskólinn samfleytt frá árinu 2011, sbr. m.a. lénaskráningu vegna [www.netokuskolinn.is](http://www.netokuskolinn.is). Um sé að ræða vörumerki/nýyrði sem kærandi hafi búið til fyrir þá þjónustu sem hann veiti sem sé ökukennsla í fjarnámi. Aðrir aðilar á markaði, eins og t.d. Ekill ehf., bjóði einnig ökukennslu í fjarnámi.
39. Af gefnu tilefni sé rétt að taka fram að kærandi hafi ekki talið þörf á að bregðast við höfnun Einkaleyfastofunnar á umsókn hans vegna orðmerkisins Netökuskólinn sem lögð hafi verið inn á svipuðum tíma og skráning Nr. V0096385 þar sem hann hafi talið augljóst að réttur hans væri nægilega verndaður með ofangreindri skráningu, lénaskráningum og firmaheitinu Netökuskólinn ehf. Synjun Einkaleyfastofunnar árið 2015 hafi engin lagaleg áhrif í þessu samhengi.
40. Kærandi sé einnig eigandi lénsins [netokuskolinn.is](http://netokuskolinn.is) sem og [netokuskoli.is](http://netokuskoli.is), sbr. meðfylgjandi fylgiskjöl og hafi verið frá árinu 2011. Þá hafi kærandi umráð yfir firmaheitinu Netökuskólinn, sbr. meðfylgjandi fylgiskjal. Kærandi noti vörumerkið einnig á samfélagsmiðlum og í auglýsingum í dagblöðum, útvarpi og á netinu. Dæmi um dagblaðaauglýsingar fylgi með kærinni, en dæmin séu ekki tæmandi. Þannig hafi kærandi sérstaklega skráð vörumerki sitt auk þess sem sérkenni þess hafi styrkst á grundvelli umfangsmikillar notkunar. Vernd hafi einnig skapast á grundvelli firmaheitisins Netökuskólinn ehf., sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, sem sé í eigu sömu aðila og kærandi. Með skráningu Nr. V0096385 og notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, hafi kærandi öðlast einkarétt til vörumerkisins og merkjum sem teljist lík því. Kærandi sé langstærsti aðili á markaði fyrir ökukennslu í fjarnámi. Í vörumerki hans felist eignarréttur sem verndaður sé af stjórnarskrá.
41. Röksemdir hinnar kærðu ákvörðunar um að báðir aðilar hafi notað vörumerkið Netökuskóli samtímis feli því ekki í sér fullnægjandi rökstuðning fyrir niðurstöðu hennar. Notkun Ekils ehf. sé í óleyfi og án heimildar auk þess sem notkun kæranda hafi hafist fyrr en notkun Ekils ehf. Af ákvæðum vörumerkjalaga leiði að aðrir en kærandi megi ekki án heimildar nota í

atvinnustarfsemi tákni sem séu eins eða lík vörumerki hans fyrir eins eða svipaða þjónustu, sbr. 4. gr. vörumerkjálaga. Í lögum nr. 57/2005 sé að finna ákvæði sem veiti auðkennum frekari vernd til viðbótar við þá vernd sem vörumerkjálög veiti. Þetta sé m.a. staðfest í forsendukafla hinnar kærðu ákvörðunar. Engu máli skipti þótt skráð vörumerki kæranda sé lítillaga stílfærð útgáfa vörumerkisins Netökuskólinn. Með skráningu merkisins hafi verið staðfest að það uppfylli skilyrði vörumerkjálaga fyrir skráningu. Þar á meðal skilyrði 13. gr. um að merki sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda þess frá öðrum vörum og þjónustu annarra.

42. Niðurstaða Neytendastofu byggir á því að vörumerki kæranda sé lýsandi og/eða skorti sérkenni. Greinarmunur á þessu tvennu verði ekki lesinn úr hinnar kærðu ákvörðun. Niðurstöðu stofnunarinnar hvað mat á sérkenni varði sé hins vegar mótmælt þar sem firmaheiti og vörumerki kæranda fullnægi kröfu um sérkenni. Að auki beri að fallast á kröfur kæranda jafnvel þótt Netökuskólinn eða Netökuskóli verði talið skorta sérkenni. Í rökstuðningnum sé vísað í ótilgreinda orðabók varðandi orðið „net“ annars vegar og „ökuskóli“ hins vegar. Að því loknu segi orðrétt í ákvörðuninni: „Þá er ekki óalgengt að þjónustuaðilar sem veiti þjónustu á internetinu bæti forskeytinu „net“ fyrir framan en dæmi um slíkt er t.a.m. Netbílar, Netverslun, Netbanki. Forskeytið „net“ og hið samsetta heiti netökuskóli, með eða án greinir, er því almennt og lýsandi fyrir þá þjónustu sem veitt er og eiginleika hennar, þ.e. ökuskóli á netinu“.
43. Sérkenni verði ekki réttilega metið með alhæfingu um sitthvorn hluta vörumerkis eftir atvikum með tilvísun í ótilgreindar heimildir. Við það megi bæta að dæmin sem Neytendastofa nefni staðfesti í raun hversu varasamt sé að setja fram slíkar alhæfingar. Þannig sé t.d. vörumerkið Netbílar í fullri notkun sem vörumerki, sbr. t.d. vefsíðuna [www.netbilar.is](http://www.netbilar.is). Eingöngu einn aðili á markaði noti það vörumerki fyrir bílasölu. Ekki sé um að ræða almennt heiti. Þótt forskeytið „net“ kunni að vera hluti af almennu heiti í ákveðnu samhengi leiði það alls ekki sjálfkrafa til þess að hið sérkennilega vörumerki Netökuskólinn og/eða Netökuskóli skorti sérkenni í skilningi vörumerkjálaga.
44. Neytendastofa byggir á því að þar sem tvö orð, þ.e. „net“ annars vegar og „ökuskóli“ hins vegar, séu bæði í orðabók hljóti vörumerkið og firmaheitið Netökuskólinn og Netökuskóli að skorta sérkenni. Ekki sé heimilt að brjóta vörumerki upp við mat á sérkenni með þeim hætti sem Neytendastofa geri með vöndum dæmum og tilvísun í ótilgreindar orðabækur. Um algeng mistök sé hins vegar að ræða.
45. Um þetta hafi m.a. verið fjallað í dómi Evrópudómstólsins í svokölluðu BABY-DRY máli (C-383/1999). Skráningu vörumerkisins BABY-DRY hafi upphaflega verið hafnað af evrópsku vörumerkjastofnuninni vegna skorts á sérkenni og á þeim grunni að það samanstæði af tveimur almennum orðum. Synjuninni hafi verið snúið við af Evrópudómstólnum. Hafi dómurinn tiltekið sérstaklega að nauðsynlegt væri að meta vörumerki af þessu tagi sem heild. Þannig segi í málsgrein 44: „Word combinations like BABY-DRY cannot therefore be regarded as exhibiting, as a whole, descriptive character; they are lexical inventions bestowing distinctive power on the mark so formed and may not be refused registration“. Dómstóllinn hafi síðan

gengið enn lengra í að undirstrika að óheimilt sé að meta samsett orð með þeim hætti sem Neytendastofa geri í hinni kærðu ákvörðun.

46. Í niðurstöðu dómstólsins vegna vörumerkisins CELLTECH (mál nr. C-273/05) hafi hann gefið góðar leiðbeiningar um það hvernig eigi að meta vörumerki sem samanstandi af tveimur orðum sem hafi þekkta merkingu. Hann hafi tekið fram að það nægði ekki að vörumerki samanstæði af þáttum sem gætu hver fyrir sig talist lýsandi og án sérkennis heldur þyrfti hið samsetta orð í heild að teljast lýsandi og án sérkennis. Hafi dómstóllinn þannig sagt í málsgrein 75: „In order for a mark consisting of a word produced by a combination of elements, such as the mark applied for, to be regarded as descriptive for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, it is not sufficient that each of its components may be found to be descriptive“.
47. Tilgreint ákvæði þeirrar tilskipunar sem þarna sé nefnd sé efnislega samhljóða 13. gr. vörumerkjalaga. Hér mætti vísa í fleiri dóma en til viðbótar sé vísað til ritsins Trade Mark Law – A Practical Anatomy eftir Jeremy Phillips sem gefið hafi verið út árið 2003 af Oxford Press, en þar segi á síðu 89 um ofangreindan BABY-DRY dóm: „It is no longer regarded as acceptable practice to divide an applicant’s trade mark into salami slices and to consider the fitness of each slice for registration“. Meta beri vörumerkið sem heild miðað við þann neytendahóp sem um ræði. Ekki starfi mörg fyrirtæki á sviði ökukennslu á Íslandi og markaðurinn sé því vel afmarkaður, sbr. m.a. bréf Samkeppnisstofnunar á meðfylgjandi skjali.
48. Neytendur á þessu viðskiptasviði þekki vel vörumerki kæranda Netökuskólinn og Netökuskóli. Því fari fjarri að um sé að ræða almennt orð. Meta verði sérkenni vörumerkja út frá heildarmynd þeirra. Með vörumerkinu séu tvö orð sett saman á þann hátt að skapi sérkenni. Kærandi hafi fundið upp vörumerkið Netökuskóli og Netökuskólinn. Hann hafi verið fyrstur til að nota það. Vörumerkið hafi ekki, áður en kærandi hafi byrjað að nota það, verið notað yfir þá tilteknu sérhæfðu þjónustu að bjóða upp á bóklega ökukennslu á netinu. Fyrir það hafi slík þjónusta verið kynnt sem „ökuskóli á netinu“ eða „fjarkennsla“. Almennt gangi slík kennsla undir heitinu fjarnám.
49. Sérkenni vörumerkisins sjáist ef til vill best með því að rekja orðanotkun Ekils ehf. fyrir sína þjónustu samhliða því að kærandi hafi vaxið. Ekill ehf. hafi í upphafi kynnt sig sem „Ökuskóli á netinu“. Það sé ekki jafn þjálft og markaðsvænt og sértilbúið vörumerki kæranda. Þegar fram hafi liðið stundir hafi Ekill ehf. virst breyta kynningu sinni yfir í „Fjarnámsskóli Ekils“, sbr. meðfylgjandi skjáskot af vefsíðu fyrirtækisins í september 2013. Það hafi síðan verið undir lok ársins 2015, eða á sama tíma og kærandi hafi aukið sína markaðshlutdeild, sbr. bréf Samgöngustofu á meðfylgjandi skjali, og skráð vörumerki sitt, að Ekill ehf. hafi byrjað að nota vörumerkið Netökuskóli, sbr. skjáskot af heimasíðu Ekils ehf. 9. desember 2015. Kærandi hafi hins vegar notað vörumerkið Netökuskólinn og/eða Netökuskóli frá upphafi. Augljóst sé að tilgangur Ekils ehf. með notkun orðsins sé sá að gera tilraun til að stöðva sókn kæranda og stækkandi markaðshlutdeild með því að tengja sig við sérsníðað vörumerki kæranda. Þessi breyting á orðanotkun sé ekki tilviljun.

50. Jafnvel þótt talið yrði að vörumerki kæranda skorti sérkenni hafi það áunnið sér slíka stöðu og markaðsfestu, sbr. m.a. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Fyrir liggi gögn um notkun merkisins í auglýsingum, á lénunum netokuskoli.is og netokuskolinn.is sem og í öðru markaðsefni allt frá árinu 2011. Þá sé sú óvenjulega staða uppi í málinu að fyrir liggi staðfesting samkeppnisyfirvalda á því að kærandi hafi árið 2015 haft 50,1% markaðshlutdeild vegna ökukennslu á netinu. Auk þess sé ljóst að vörumerki kæranda, Netökuskóli, hafi ekki verið notað í íslensku ritmáli áður en kærandi hafi byrjað notkun þess. Í þeim efnum megi vísa til niðurstöðu Hæstaréttar Íslands í máli nr. 690/2014 þar sem fram hafi komið að þótt orðið Gagnaeyðing uppfyllti ekki kröfur vörumerkjaréttar um sérkenni almennt séð hafi orðmerkið „öðlast markaðsfestu fyrir notkun“. Hafi öðrum því verið óheimilt að nota merkið. Orðið gagnaeyðing fyrir viðkomandi þjónustu sé þó eins lýsandi og hugsast geti.
51. Til viðbótar telji kærandi að fallast beri á kröfur hans jafnvel þótt áfrýjunarnefndin telji vörumerkið skorta sérkenni. Neytendastofa nefni ítrekað í sinni ákvörðun að vernd samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé til fyllingar þeirri vernd sem vörumerkjalög veiti. Það hafi einnig verið staðfest margoft af Hæstarétti. Sérstaklega sé gert ráð fyrir því í ákvæðinu að unnt sé að banna aðila að nota auðkenni sem hann eftir atvikum geti átt 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,“ sbr. orðalag ákvæðisins.
52. Fullyrt sé í rökstuðningi hinnar kærðu ákvörðunar að þegar fjallað sé um hugsanleg brot gegn 2. másl. 15. gr. a. hafi það grundvallarþýðingu hvort auðkenni hafi sérkenni sem greini það frá öðrum. Þessi grundvallarforsenda niðurstöðu ákvörðunarinnar sé í andstöðu við fyrri úrskurði Neytendastofu og dómafordæmi Hæstaréttar. Í máli nr. 538/2012 hafi Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu að vörumerkið Hótel Keflavík væri „almenns eðlis og nýtur sem slíkt ekki sérkenna í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 þar sem í því er með orðum, sem algeng eru og notuð í daglegu tali, vísað annars vegar til tegundar þjónustunnar sem í boði er og hins vegar til þess hvar hún er veitt“. Þrátt fyrir þetta hafi rétturinn talið unnt að beita 2. másl. 15. gr. a. í þeim tilgangi að banna þriðja aðila notkun auðkennisins. Skortur á sérkenni hafi þannig ekki útilokað notkun ákvæðisins. Með því að gera sérkenni að grundvallarskilyrði ákvæðisins fari hin kærða ákvörðun þannig gegn afar skýru fordæmi Hæstaréttar.
53. Í umræddum dómi Hæstaréttar hafi hann svo rökstutt beitingu 2. másl. 15. gr. a. með eftirfarandi hætti: „Af framangreindum lögskýringargögnum verður ráðið að ákvæðinu í 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er ætlað að veita fyrirtækjum, sem nota auðkenni í starfsemi sinni, sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eiga út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins er ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005“.

54. Einnig megi vísa til ákvörðunar Neytendastofu og forvera þeirrar stofnunar, bæði í tíð eldri og núgildandi laga, um sama efni. Í ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 26/2000, sem hafi varðað auðkennið Gleraugnabúðin, hafi sömu rökum verið haldið uppi varðandi það að enginn gæti átt einkarétt á því orði. Á það hafi verið fallist en engu að síður talið að unnt væri að banna þeim sem kvörtunin beindist að notkun heitisins á grundvelli 25. gr. þágildandi samkeppnislaga, sem hafi verið undanfari 15. gr. a núgildandi laga. Þá megi nefna ákvörðun Neytendastofu nr. 12/2012 þar sem bönnuð hafi verið notkun heitisins „Parketslíparinn“ þrátt fyrir að heitið hafi verið talið almennt.
55. Notkun kæranda á vörumerki sínu hafi verið samfelld og umfangsmikil frá upphafi. Hann eigi vörumerkið Netökuskólinn, lénið [www.netokuskolinn.is](http://www.netokuskolinn.is) og [www.netokuskoli.is](http://www.netokuskoli.is) og firmaheitið Netökuskólinn ehf. Allt skapi þetta honum rétt eftir mismunandi ákvæðum vörumerkjalaga sem og laga nr. 57/2005. Notkun Ekils ehf. á vörumerkinu sé til þess fallin að villst verði á því og kæranda í skilningi 2. másl. 15. gr. a. og í raun hafi Ekill ehf. jafnt og þétt byrjað og aukið notkun sína á vörumerkinu Netökuskóli í samræmi við aukna markaðshlutdeild kæranda. Það sé ekki tilviljun. Það sé gert í þeim tilgangi að villa um fyrir neytendum og freista þess að til hans leiti aðilar sem hafi ætlað sér að eiga viðskipti við kæranda.
56. Með bréfi, dags. 9. júlí 2019, óskaði áfrýjunarnefndin eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Svar barst með greinargerð, dags. 1. ágúst 2019. Þar er fyrst vísað til umfjöllunar um dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-383/99. Neytendastofa bendir á að í dóminum sé vísað sérstaklega til þess að við mat á því hvort samsett orð líkt og BABY-DRY hafi nægileg sérkenni verði að líta til þess hvort notkun orðsins sé eðlileg tilvísun í umrædda vöru eða helstu einkenni hennar. Dómstóllinn hafi talið að þótt bæði orðin væru, hvort á sinn hátt, notuð til þess að lýsa umræddri vöru væru þau í þessari mynd, eða samsett, ekki algeng tilvísun í þá vöru eða helstu einkenni hennar. Skilyrðum um sérkenni væri því fullnægt. Eins og fram hafi komið í hinni kærðu ákvörðun hafi bóklegt nám til ökuréttinda í daglegu tali gjarnan verið kalla ökuskóli. Allt frá því að internetið tók að ryðja sér til rúms hafi forskeyting með orðinu „net“ til þess að lýsa þjónustu á internetinu orðið æ algengari. Samsetta orðið Netökuskóli sé, með eða án greinis, almennt og lýsandi fyrir þá þjónustu sem veitt sé og eiginleika hennar. Það skorti því sérkenni.
57. Hvað varði það mat kæranda að vörumerkið hafi með notkun áunnið sér sérkenni megi benda á að í dómi Hæstaréttar í máli nr. 538/2012, sem kærandi vísi til, segi eftirfarandi: „Að mati dómsins verður að gera strangar kröfur til að unnt sé að viðurkenna að merkið hafi öðlast sérkenni vegna markaðsfestu. Í því sambandi er ekki lagt mat á það hvort rekstur stefnanda á hótelinu hafi þá markaðsfestu, heldur er einungis metin markaðsfesta orðmerkisins sem slíks.“ Í dóminum hafi legið fyrir óslitin notkun á umræddu auðkenni, Hótel Keflavík, um árabíl eða frá árinu 1986. Í því máli sem hér sé til umfjöllunar liggja fyrir að kærandi eigi orð- og myndmerkið Netökuskólinn, sbr. vörumerkjaskráningu 31. mars 2015, en af gögnum málsins megi einnig ráða að Ekill ehf. hafi notast við auðkennið Netökuskóli frá 2015. Með tilliti til þess að gera verður strangar kröfur til að unnt sé að viðurkenna að auðkenni hafi öðlast sérkenni

vegna markaðsfestu sé ljóst að stutt notkun á jafn almennu og lýsandi auðkenni uppfylli ekki þau skilyrði. Hvað varði síðan tilvísun til dóms Hæstaréttar í máli nr. 690/2014 sé til þess að líta að í því máli hafi legið fyrir óslitin notkun á umræddu auðkenni í rúmlega tuttugu ár.

58. Í ákvörðun Samkeppnisráðs frá árinu 2000 hafi síðan legið fyrir notkun auðkennis allt frá árinu 1965 og í ákvörðun Neytendastofu nr. 52/2012, sem kærandi hafi ranglega vísað til sem máls nr. 12/2012, segi eftirfarandi: „Orðið parketslípun er að mati Neytendastofu almennt og lýsandi fyrir þá athöfn að slípa parket og er parketslípari sá sem starfar við eða framkvæmir þá vinnu. Að mati Neytendastofu er orðið parketslípari því almennt og lýsandi fyrir þjónustu beggja aðila. Þá veitir greinir heitinu ekki sérkenni. Parketslíparnn ehf. getur því ekki notið einkaréttar á orðinu“. Í málinu hafi keppinautur valið fyrirtæki sínu heiti sem Parketslíparnn ehf. hafi þegar skráð sem firmaheiti. Neytendastofa hafi talið að þó svo að Parketslíparnn ehf. gæti ekki notið einkaréttar á orðinu hafi gagnaðilum verið bannað að nota það í samkeppni við hann. Jafnframt hafi það verið niðurstaða stofnunarinnar að skráning keppinautarins á léninu parketslíparnn.is hafi ekki brotið gegn 2. másl. 2. mgr. 15. g r. a., enda væri hugsanlegt að aðilinn gæti notast við lénið án þess að ruglingshætta skapaðist.
59. Samsett orð eða orðasambönd, sem öllu jafna teljist almenn og lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi, geti notið sérkennis. Eins og fyrrgreindir dómar og ákvarðanir beri með sér séu hins vegar gerðar strangar kröfur þegar um almenn og lýsandi samsett orð eða orðasambönd sé að ræða. Orðið Netökuskóli sé almennt og lýsandi og geti því ekki eitt og sér notið sérkennis. Einnig sé ljóst að sú stutta notkun sem fyrir liggir hjá kæranda á auðkenninu hafi ekki gert það að verkum að auðkennið teljist hafa áunnið sér sérkenni og öðlast markaðsfestu.
60. Með bréfi, dags. 16. ágúst 2019, var kæranda gefinn kostur á að gera athugasemdir við greinargerð Neytendastofu. Svar barst með bréfi, dags. 13. september 2019. Auk þess að árétta fyrri sjónarmið bendir kærandi á að Neytendastofa hafi ekkert fjallað um þá staðreynd að kærandi sé eigandi vörumerkjaskráningar nr. V0096385 á vörumerkinu Netökuskólinn. Um sé að ræða lítilla stílfært orð- og myndmerki þar sem Netökuskólinn sé greinilega ráðandi þáttur. Merkið sé ekki flókið. Af því leiði að skráningin veiti kæranda einkarétt til notkunar orðsins í merkinu, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga. Skráningunni hafi ekki verið mótmælt. Neytendastofa geti ekki litið framhjá þessu án frekari rökstuðnings. Stílfærsla merkisins útiloki ekki að orðið sjálft í merkinu njóti verndar.
61. Augljóst sé að Neytendastofa fari þá leið að skipta samsettu vörumerki kæranda upp í tvö orð og álykta að þar sem að orðin geti talist lýsandi í sitthvoru lagi leiði það sjálfkrafa til þess að hið samsetta vörumerki teljist þar með lýsandi. Evrópudómstóllinn og fræðimenn hafi ítrekað hafnað slíkri aðferðafræði eins og áður hafi komið fram.
62. Til viðbótar við það sem áður hafi komið fram megi nefna eftirfarandi umfjöllun dómsins í máli nr. C-304/06: „It should also be borne in mind that, as regards a trade mark comprising words, the possible distinctiveness of each of its terms or elements, taken separately, may be assessed,



in part, but must, in any event, depend on an appraisal of the whole which they comprise. Indeed, the mere fact that each of those elements, considered separately, is devoid of any distinctive character does not mean that their combination cannot present a distinctive character“.

63. Sú aðferð Neytendastofu að finna orðin „net“ og „ökuskóli“ í orðabók og fullyrða þar með að vörumerki kæranda sé lýsandi sé því ekki í samræmi við viðurkennd sjónarmið við það heildarmat sem framkvæmda þurfi við mat á því hvort vörumerki uppfylli sérkenniskröfur vörumerkjalaga. Þá sé ljóst að Neytendastofa virðist telja það hafa þýðingu að vörumerkið Netbílar, sbr. skráning nr. V0038196 hjá Vörumerkjaskrá hafi nú verið afmáð. Það hafi ekki þýðingu. Vörumerkið hafi verið samþykkt til skráningar árið 2000 þar sem Einkaleyfastofan hafi talið það uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni. Merkið hafi verið afskráð í mars 2011, rúmum 10 árum eftir skráningu, af þeirri ástæðu að merkið hafi ekki verið endurnýjað. Endurnýja beri vörumerkjaskráningar á 10 ára fresti, sbr. 26. gr. vörumerkjalaga. Það hafi ekkert með sérkenni merkisins að gera. Hin dæmin sem Neytendastofa hafi nefnt hafi ekki þýðingu fyrir atvik þessa máls. Um sé að ræða dæmin „netbanki“ og „netverslun“, sem séu augljóslega lýsandi orð. Það sjáist til dæmis á því að einföld leit sýni að fjölmargir aðilar á markaði, samkeppnisaðilar, noti þessi heiti samtímis án þess að það hafi leitt til ágreinings.
64. Þetta eigi ekki við um vörumerkið Netökuskólinn. Stofnunin geti ekki alhæft að öll heiti með forskeytinu „net“ séu lýsandi án þess að meta einnig hið samsetta merki í heild, sögu þess, neytendahópin, þjónustuna o.fl. Vörumerkið sé uppfinning kæranda og hafi ekki verið í notkun áður. Það uppfylli sérkenniskröfur vörumerkjalaga. Óumdeilt sé að kærandi hafi verið fyrstur til að nota merkið fyrir ökukennslu í fjarnámi. Hann eigi því vörumerkjarétt á vörumerkinu, sbr. m.a. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Um sé að ræða tilbúið orð sem ekki hafi verið notað áður. Það hafi þýðingu, sbr. m.a. rökstuðning héraðsdóms, sem staðfestur hafi verið í Hæstarétti í máli nr. 690/2014, þar sem fram hafi komið að hið lýsandi orð Gagnaeyðing nyti sérkennis, sbr. eftirfarandi setningu úr dóminum: „Verður einnig að miða við að orðið hafi ekki verið notað í íslenzku ritmáli fyrr en stefnandi hóf að nota það með þessum hætti“.
65. Þessu til stuðnings vísi kærandi til skjáskots á fylgiskjali 17 með kærinni. Þar megi sjá leitarniðurstöður af vefsíðunni Google sem sýni leitarsölu og tíðni vörumerkisins Netökuskólinn. Þar sjáist að enginn hafi leitað að því orði áður en kærandi hóf starfsemi. Orðið hafi ekki verið til. Leitartíðni orðsins hafi aukist og aukist enn í réttu samhengi við starfsemi kæranda og notkun hans á vörumerki sínu ásamt auglýsingum á því.
66. Ef svo ólíklega vilji til að áfrýjunarnefndin komist að þeirri niðurstöðu að vörumerkið skorti sérkenni byggji kærandi á því að sú niðurstaða komi ekki í veg fyrir að unnt sé að fallast á kröfur hans. Í fyrsta lagi hafi vörumerkið öðlast sérkenni fyrir notkun, þ.e. áunnið sérkenni eða markaðsfestu, og í öðru lagi sé unnt sé að beita 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um auðkenni sem skorti sérkenni. Um hið fyrra megi nefna að vörumerki sem skorti sérkenni í upphafi geti áunnið sér það fyrir notkun. Slíkt sérkenni geti myndast á afar skömmum tíma. Túlkun Neytendastofu á dómi Hæstaréttar nr. 538/2012, í máli Hótelis Keflavíkur, verði ekki skilin öðruvísi en að

stofnunin telji að slíkt þurfi alltaf að tak langan tíma. Það sé rangt. Við mat á því hvort vörumerki hafi öðlast sérkenni fyrir notkun þurfi að taka mið af ýmsum þáttum. Tegund þjónustu og neytendahópurinn skipti þar hvað mestu máli. Umfangsmikil notkun í tiltölulega skamman tíma geti þannig skapað vörumerki sérkenni.

67. Í ritinu Kjennetegnsrett eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik frá 2011 sé m.a. fjallað um hvernig vörumerki geti áunnið sér sérkenni. Þar segi á bls. 67: „Og for merker som ligger helt på grensen – f.eks VOV for hundemat – kan kanskje noen få manaders ordinær annonsering være utslagsgivende (forutsatt at den er skjedd for soknadsdagen, jfr. Foran under II).
68. Á Íslandi stofnist vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar og skráningar og sjónarmið um áunnið sérkenni eigi við um hvort tveggja. Áunnið sérkenni og markaðsfesta geti því myndast á nokkrum mánuðum undir réttum kringumstæðum. Allt fari það eftir atvikum. Af fyrri greinargerðum fyrir Neytendastofu og gögnum sem lögð hafi verið fram í dæmaskyni í málinu liggja fyrir að notkun kæranda hafi verið samfelld og umfangsmikil allt frá árinu 2011. Þá sé ítrekuð sú sérstaka staða að hér hafi beinlínis verið staðfest af opinberri stofnun, í kjölfar nafnlausrar kvörtunar, að kærandi sé stærsti aðili á markaði þegar komi að ökukennslu á netinu og hafi verið um árabil, sbr. bréf Samgöngustofu 16. desember 2015. Það sjáist einnig á því að Netökuskólinn hafi verið eini aðilinn á markaði sem boðaður hafi verið á fund Umhverfis- og samgöngunefndar vegna breytinga á umferðarlögum í nóvember árið 2013, sbr. fylgiskjal með bréfinu.
69. Vegna athugasemda Neytendastofu fylgi með bréfinu fjöldi gagna um notkun kæranda, neytenda, fyrirtækja, fagaðila og opinberra stofnana á vörumerkinu Netökuskólinn til viðbótar við þau gögn sem áður hafi verið lögð fram. Gögnin sýni vel að notkun á vörumerkinu hafi verið umfangsmikil allt frá árinu 2011. Til viðbótar hafi kærandi átt og notað lénið netokuskolinn.is frá 2011, sbr. meðfylgjandi gögn, og allir starfsmenn hans noti tölvupóstfang sem endi á @netokuskolinn.is. Kærandi eigi einnig lénið netokuskoli.is, netokuskolinn.com og netokuskolinn.net. Facebook síða kæranda sé undir vörumerkinu Netökuskólinn, en hún hafi verið stofnuð 11. september 2012, sbr. meðfylgjandi skjáskot. Kærandi haldi einnig út LinkedIn síðu og eigi firmaheitið Netökuskólinn ehf. Netökuskólinn njóti sérkennis sem sé bæði upprunalegt en í öllu falli áunnið. Þá sýni meðfylgjandi gögn að kærandi hafi notað vörumerkið í merkjavörur, bíóauglýsingar, útvarpsauglýsingar, skjáauglýsingar, bókaútgáfu, blaðaauglýsingar og markaðssetningu á netinu. Þau sýni einnig að neytendur noti Netökuskólann sem vörumerki en ekki á lýsandi hátt. Það sama gildi um fagaðila eins og tryggingafélög og ökukennara. Þá noti opinberar stofnanir eins og Alþingi auðkennið sem vörumerki.
70. Hér verði einnig að hafa í huga þann markað og þá þjónustu sem kærandi veiti. Um sé að ræða ökukennslu á netinu. Tækniþróun og framfarir á því sviði geri það að verkum að markaðurinn og neytendahópurinn hafi verið til staðar í takmarkaðan tíma. Af eðli máls leiði að ekki sé um notkun í áratugi að ræða. Miða verður við raunhæfan tíma í þeim efnum og þann tíma sem

mögulegt varð að bjóða slíka þjónustu. Við það bætist að um sé að ræða lítinn og afar takmarkaðan neytendahóp. Um sé að ræða aðila á Íslandi sem ætli að öðlast ökuréttindi eða auka við þau. Helst sé um að ræða unglinga sem nýlega hafa náð 16 ára aldri og geti hafið ökunám þó aðrir komi einnig til skoðunar vegna aukinna ökuréttinda. Neytendahópurinn sé sértækur og einstakur að því leyti að flestir noti þjónustuna einu sinni. Það sé því hagsmunamál fyrir Ekil ehf. að reyna að tengja sig með öllum mögulegum hætti við vörumerki stærsta aðilans á markaði. Þessi afmarkaði neytendahópur hafi þýðingu við matið.

71. Komist áfrýjunarnefndin að þeirri niðurstöðu að vörumerkið njóti ekki sérkennis sé sjálfstætt byggt á því að engu að síður beri að banna notkun Ekils ehf. með vísan til 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. a laga nr. 57/2005. Augljóst sé að kærandi noti vörumerki sitt í fullum rétti í skilningi ákvæðisins og af því leiði að heimilt sé að banna þriðja aðila notkun auðkennis jafnvel þótt sá aðili eigi „tilkall til þess“. Niðurstaða Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 sýni að mögulegt sé að víkja frá sérkenniskröfu ef atvik máls réttlæti það. Í því samhengi sé áréttað að hér sé um að rekja sérstakan og takmarkaðan markað og neytendahóp. Um leið og takist að blekkja hugsanlega neytendur til þess að smella einu sinni á auglýsingu á netinu sem innihaldi orðið Netökuskóli og ná neytenda þar með inn á vefsíðu sé hálfur sigur unnin. Slíkar blekkingar séu ekki mögulegar sé keppinautur bundinn við að nota aðrar aðferðir við kynningu þjónustu sinnar, svo sem „ökuskóli á netinu“ eða „fjarnám á netinu“. Það liggi fyrir staðfest dæmi um að neytendur telji sig hafa verið í viðskiptum við kæranda þegar þeir voru það raunverulega ekki, sbr. t.d. meðfylgjandi tölvubréf nemanda 4. júní 2018 og kvittun sem sýni að viðkomandi hafi skráð sig hjá Ekli ehf. fyrir mistök. Slíkt gerist einnig alloft í gegnum síma.
72. Í bréfi Samgöngustofu komi fram að árið 2015 hafi kærandi verið með 50,1% hlutdeild og hafi þá aukið hana úr 12,8 % á þremur árum. Notkun Ekils ehf. á auðkenninu haldist í hendur við aukna markaðssókn kæranda. Hann hafi upphaflega kynnt sig sem „Ökuskóli á netinu“, líkt og fyrirtækið hafi sjálft bent á, en síðan breytt því í „Fjarnámsskóli Ekils“ árið 2013 og loks farið að nota vörumerkið Netökuskóli árið 2015, eða á sama tíma og kærandi jók markaðshlutdeild sína verulega. Augljóst sé að tilgangurinn hafi verið að stöðva sókn kæranda og tengja sig við sérkennilegt vörumerki hans. Hinn afmarkaði og þessi afar sérstöku og vel skrásettu atvik málsins hafi áhrif.
73. Vísa megi til greinar Eiríks Jónssonar og Halldóru Þorsteinsdóttur sem birst hafi í 66. árgangi Úlfljóts árið 2013 og beri heitið Vernd auðkenna og atvinnuleyndarmála í lögum nr. 57/2005, en þar segi um þetta heildarmat: „Að öðru leyti en framan greinir er ljóst að mati á ruglingshættu veltur á hverju tilviki fyrir sig. Þar skiptir mestu máli rannsókn og samanburður á þeim auðkennum sem um er deilt, samkeppnisleg staða viðkomandi fyrirtækja á markaði og mat á því hvort líkur séu á ruglingi. Í þessu sambandi er ljóst að aðaláherslan er eðli málsins samkvæmt lögð á hvernig mögulegur ruglingur horfir við neytendum, eða þeim hópi sem kemur til með að kaupa viðkomandi vöru eða þjónustu“. Ekki þurfi að fjölyrða um að verði Ekli ehf. heimilað að nota auðkenni kæranda blasi við ruglingshætta við rekstur og þjónustu kæranda.

Gögn málsins staðfesti að kærandi hafi hafið notkun auðkennisins á undan Ekli ehf. og hafi þegar skapað sér sess þegar Ekill hafi hafið sína notkun á því. Neytendahópurinn sé afmarkaður og skilgreindur. Allt hafi þetta þýðingu.

74. Með bréfi áfrýjunarnefndarinnar til lögmanns Ekils ehf., dags. 30. september 2019, var félaginu boðið að koma að athugasemdum sínum við fram komna kæru. Svar barst með bréfi, dags. 1. nóvember 2019. Þar kemur fram að fyrirtækið Ekill ehf. hafi verið stofnað árið 1998. Það sinni ökukennslu og þjálfun fyrir bílpróf ásamt því að reka ökuskóla fyrir bókleg námskeið í hefðbundnum ökuskóla sem og í fjarnámi á internetinu (netökuskóli). Ekill ehf. sé frumkvöðull í bóklegu ökunámi í fjarnámi á Íslandi og hafi verið fyrstur ökuskóla til að bjóða upp á bóklegt námskeið í fjarnámi í samstarfi við Jónas Helgason menntaskóla- og ökukennara á Akureyri 2004.
75. Varðandi eiganda vörumerkjaskráningar nr. V0096385 sé ljóst að Ekill ehf. hafi hafið notkun á orðinu Netökuskóli Ekils ehf. í byrjun árs 2014. Ljóst megi vera að umsókn kæranda hafi borist 31. mars 2015 eða um ári eftir að netökuskóli Ekils ehf. hafi verið notað til skýringar á veittri þjónustu. Óumdeilt sé hvað felist í einkarétti á notkun skráðs vörumerkis í atvinnustarfsemi fyrir þær vörur eða þjónustu sem sé skráð. Umrædd vörumerkjaskráning fyrir Netökuskólann sé vegna orð- og myndmerkis sem samanstandi bæði af mynd og texta. Einkarétturinn nái til heildarmyndar merkisins en ekki eingöngu orðanna sem slíkra. Áréttu verði að umsókn um skráningu orðmerkis orðsins Netökuskólinn hafi verið hafnað. Af því sé ljóst að kærandi hafi ekki öðlast einkarétt á notkun orðsins í atvinnustarfsemi eins og segi í kæru. Þar sem orðmerkið hafi ekki fengist skráð njóti orðið ekki verndar vörumerkjaglaganna heldur aðeins orð- og myndmerkið saman, sbr. 1. mgr. 15. gr. laganna.
76. Orðið netökuskóli sé lýsing á tegund þjónustu. Eðlilegast sé að bæta „net“ við sem forskeyti við þá þjónustu sem þegar sé til staðar í þeim tilgangi að gera skýran greinarmun á hvers konar þjónustu verið er að veita. Tilvísun í „net“ segi hvar þjónustan sé veitt eða hvaðan hún sé upprunninn og seinni hluti orðsins, „ökuskóli“, lýsi því sem Ekill ehf. hafi staðið að frá árinu 1998 og í kjölfarið sett á fót síðuhluta á vef sínum sem kallist Netökuskóli Ekils. Samsetta heitið Netökuskóli sé meira lýsandi fyrir starfsemi netökuskólans og því minna sérkennandi en heitið Ekill ehf. Báðir aðilar séu að sinna sambærilegri þjónustu og keppast um sama markhóp. Það sé því ljóst að aðilar séu samkeppnisaðilar og beri að haga sér sem slíkir.
77. Hvað varði markaðsfestu sé ljóst að umsókn um skráningu orðmerkisins á grundvelli markaðsfestu hafi ekki verið veitt. Af því megi ráða að svo ungt fyrirtæki eins og Netökuskólinn hafi ekki náð markaðsfestu með svo almennu nafni þrátt fyrir að mikið af markaðstengdu efni hafi verið búið til á skömmum tíma. Netökuskóli sé karlkyns nafnorð. Í nefnifalli, eintölu með greini sé óhjákvæmilegt að orðið netökuskólinn muni koma fyrir í umræðu eða skrifum um Netökuskóla Ekils. Ekill ehf. áskilji sér rétt að nota áfram netökuskóli Ekils þar sem það brjóti á engan hátt gegn Netökuskólanum þar sem ekki sé notast við orð- og myndmerkið sem Netökuskólinn eigi á grundvelli vörumerkjaskráningar sinnar.

78. Það sé kaldhæðnislegt að fyrirtæki sem hafi byggt fyrirtæki sitt á vinnu Ekils ehf. þegar unnið var að gerð námsefnis og skóla skuli leggjast svo lágt að fara af stað með mál sem þetta og saka Ekil ehf. um óréttmæta viðskiptahætti þegar raunin sé sú sem áður greinir. Ekill ehf. hafi starfrækt ökuskóla á netinu og notast við heitið fjarnám og Netökuskóli Ekils. Ekkert í markaðsefni eða framgangi fyrirtækisins sé til þess fallið að brjóta gegn skráðu orð- og myndmerki Netökuskólans.
79. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 8. nóvember 2019, var kæranda kynnt bréf Ekils ehf. og honum boðið að koma að sínum athugasemdum. Svar barst með bréfi lögmanns kæranda, dags. 21. nóvember 2019. Þar er áréttað að réttur til vörumerkis stofnist bæði fyrir notkun og skráningu samkvæmt 2. tl. 3. gr. vörumerkjalaga. Staðfest sé í gögnum málsins að kærandi hafi notað vörumerki sín frá árinu 2011, sbr. m.a. lén sem skráð hafi verið það ár, vefsíðu og Facebook síðu sem opnuð hafi verið árið 2012 undir vörumerkinu. Umsóknardagur umsóknar sem varð að vörumerki kæranda nr. V0096385 afmarki því ekki upphaf verndar vörumerkis hans eins og haldið sé fram af hálfu Ekils ehf. Af gögnum málsins sé ljóst að kærandi hafi hafið notkun vörumerkisins Netökuskóli og Netökuskólinn nokkrum árum áður en Ekill ehf. hafi hafið notkun þess vörumerkis til að auðkenna þjónustu sína.
80. Þá hafi synjun Einkaleyfastofunnar á orðmerkinu Netökuskólinn enga efnislega þýðingu. Sú synjun þýði það eitt að kærandi hafi ákveðið að bregðast ekki við synjuninni, m.a. á þeim forsendum að hann hafi átt annað vörumerki skráð og hafi öðlast rétt fyrir notkun. Daglega sé upphaflegum synjunum Einkaleyfastofunnar snúið sem leiði þannig til skráningar síðar eða að nýjar umsóknir séu lagðar inn síðar.

## **NIÐURSTAÐA**

81. Í máli þessu leitar kærandi endurskoðunar á þeirri ákvörðun Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða í tilefni af kvörtun kæranda vegna notkunar Ekils ehf. á auðkennunum netökuskólinn og netökuskóli.
82. Af gögnum málsins verður ráðið að kærandi á skráð orð- og myndmerkið Netökuskólinn, sbr. skráningu nr. V0096385, dags. 31. mars 2015, í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar í vöru- og þjónustuflokki 41. Þá hefur fyrirtækið Netökuskólinn á vegum kæranda verið skráð sem einkahlutafélag frá 25. mars 2015 auk þess sem kærandi hefur notað lénin netokuskolinn.is og netokuskoli.is frá síðari hluta ársins 2011. Er og ljóst að kærandi hefur notað orðið Netökuskólinn sem heiti á starfsemi sinni og öllu markaðsstarfi tengdu starfseminni.
83. Ekill ehf. hefur notað orðið netökuskóli í samhenginu „Netökuskóli Ekils“ fyrir þann hluta starfsemi hans sem fer fram í fjarnámi. Þannig er á heimasíðu félagsins að finna sérstakan flipa merktan „Netökuskóli Ekils“, auk þess sem gögn málsins benda til þess að Ekill ehf. hafi að einhverju leyti vísað til Ekils netökuskóla í markaðsstarfi sínu. Að frátöldum þeim hluta

starfseminnar sem snýr að fjarnámi á netinu virðist Ekill ehf. að öðru leyti notast við heitið Ekill í starfsemi sinni og kynningu á starfi fyrirtækisins.

84. Í upphafi skal tekið fram að mál þetta snýst eingöngu um það hvort umrædd notkun Ekils ehf. brjóti gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og skuli bönnuð af þeim sökum. Málið snýst hins vegar ekki um túlkun og beitingu einstakra ákvæða laga nr. 45/1997 um vörumerki, enda fer Einkaleyfastofan með eftirlit samkvæmt þeim lögum og hvorki Neytendastofu né áfrýjunarnefndar neytendamála að endurskoða ákvarðanir hennar. Þrátt fyrir að grunnsjónarmið í vörumerkjarétti hafi áhrif við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er um að ræða sitt hvor löginn sem falla undir sitt hvort stjórnvaldið. Um þessi atriði vísast til fyrri úrskurða, m.a. úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 26. mars 2010 (14/2009) og 16. febrúar 2012 (19/2011).
85. Samkvæmt 2. málslíð 15. gr. a. laga nr. 57/2005 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. Af lögskýringargögnum með ákvæðinu verður ráðið að ákvæðinu er ætlað að veita fyrirtækjum, sem nota auðkenni í starfsemi sinni, sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eiga út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins er ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum. Vísast um þetta m.a. til dóms Hæstaréttar Íslands 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012.
86. Í framkvæmd hafa dómstólar og áfrýjunarnefndin gengið út frá að merki þurfi að hafa ákveðna sérgreiningareiginleika eða sérkenni til að njóta verndar samkvæmt 15. gr. a., eða forverum þess ákvæðis. Auðkenni þurfi að vera til þess fallið að greina viðkomandi vöru eða þjónustu frá vörum annarra og megi ekki vera lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi. Býr það grundvallarsjónarmið að baki framkvæmd þessari að fyrirtæki sem skrái eða byrji að nota lýsandi auðkenni í þessum skilningi geti ekki hindrað samkeppnisaðila sína í að koma á framfæri einföldum upplýsingum um eðli þeirrar vöru eða þjónustu sem þeir bjóði. Í framkvæmd áfrýjunarnefndarinnar hefur umrætt sjónarmið meðal annars komið fram í úrskurðum hennar 8. október 2015 (22/2015), 29. apríl 2015 (18/2014), 14. janúar 2014 (1/2013) og 24. mars 2011 (1/2011). Á hinn bóginn kunni orð sem að öllu jöfnu teljist almennt eða lýsandi að njóta verndar séu þau sett fram í tilteknu samhengi eða ef þau, sem sérstakt auðkenni, hafi fest sig í sessi á viðkomandi markaði. Af dómi Hæstaréttar Íslands 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012 verður enn fremur ráðið að ekki sé útilokað að annars sérkennalaust auðkenni njóti verndar 2. málslíðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 gegn því að annar noti sama eða svipað auðkenni ef fyrir liggur augljós ruglingshætta á auðkennunum tveimur.
87. Að mati áfrýjunarnefndarinnar verður ekki framhjá því litið að notkun orðsins „net“ fyrir framan tiltekið heiti á þjónustu eða vöruheiti er algeng leið til þess að lýsa því að þjónustan sé veitt eða vara sé seld á netinu. Má sem dæmi benda á orðin „netverslun“ og „netnámskeið“ sem

skírskota ekki endilega beint til viðkomandi fyrirtækis eða vöru en veita upplýsingar um að viðkomandi vara eða þjónusta sé aðgengileg á netinu. Þótt greini hafi verið bætt við orðið er það, í þeirri mynd sem kærandi notar það og í ljósi þeirra viðmiða sem lögð hafa verið til grundvallar í dómum Hæstaréttar og úrlausnum neytendayfirvalda, bæði almennt og lýsandi í framangreindum skilningi. Þarf því sérstaklega ríkar ástæður að mati nefndarinnar til þess að banna öðrum notkun orðsins til lýsingar á starfsemi sinni.

88. Í máli þessu er ljóst að þjónusta kæranda felst í því að veita ökukennslu á netinu. Að mati áfrýjunarnefndarinnar er orðið netökuskóli þannig að öllu leyti lýsandi fyrir þjónustuna og notkun orðhlutans „net“ til þess fallið að lýsa mikilvægum eiginleika þjónustunnar sem í boði er, þ.e. að um sé að ræða ökuskóla á netinu í gegnum fjarnám en ekki tilteknum stað. Vegna þessa þarf mikið til að koma svo að beita megi 2. máls. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 til þess að banna fyrirtæki notkun orðsins til lýsingar á þjónustu sinni. Þá er til þess að líta að fyrirliggjandi notkun Ekils ehf. á orðinu er einungis til lýsingar á þeim hluta starfsemi fyrirtækisins sem lýtur að ökukennslu í fjarnámi á netinu og virðist takmörkuð. Orðið virðist hvorki notað með greini í þeirri mynd sem kærandi notar sitt heiti né virðist það notað eitt og sér án tilvísunar til Ekils ehf. Enn fremur verður ekki séð að notkun orðsins sé að slíku umfangi í kynningarefni fyrirtækisins að augljós ruglingshætta teljist til staðar. Verður því að fallast á þá niðurstöðu hinnar kærðu ákvörðunar að ekki sé ástæða til aðgerða í tilefni af kvörtun kæranda. Það athugast að með því er einungis tekin afstaða til þeirrar notkunar orðsins sem fyrir liggur í málinu.
89. Með vísan til alls framangreinds verður hin kærða ákvörðun staðfest.

### ÚRSKURÐARORÐ:

Hin kærða ákvörðun er staðfest

Halldóra Þorsteinsdóttir

Áslaug Árnadóttir

Gunnar Páll Baldvinsson