

**ÚRSKURÐUR**  
**ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA**

---

**MÁL NR. 12/2019**

Kæra Báru Hólmgeirsdóttur á ákvörðun Neytendastofu nr. 51/2019 frá 27. nóvember 2019.

1. Þann 9. nóvember 2020 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 12/2019: Kæra Báru Hólmgeirsdóttur á ákvörðun Neytendastofu nr. 51/2019 frá 27. nóvember 2019. Í málinu úrskurða Halldóra Þorsteinsdóttir, Eiríkur Hauksson og Gunnar Páll Baldvinsson.
2. Með kæru, dags. 14. janúar 2020, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála ákvörðun Neytendastofu frá 27. nóvember 2019 um að ekki sé ástæða til aðgerða Neytendastofu vegna erindis kæranda til stofnunarinnar. Kærandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og að viðurkennt verði að Aftur-nýtt ehf. hafi með notkun auðkennisins AFTUR í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.
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 og markaðssetningu.

**MÁLAVEXTIR**

4. Með bréfi kæranda, dags. 29. maí 2019, til Neytendastofu var kvartað undan notkun Aftur-nýtt ehf. á auðkenninu AFTUR í atvinnustarfsemi. Í bréfinu kemur fram að kærandi hafi frá árinu 1999 rekið fyrirtæki undir heitinu AFTUR, þar sem áhersla hafi verið lögð á sölu á fatnaði og öðrum vörum úr endurunnu efni. Kærandi hafi fengið skráð hjá Einkaleyfastofunni vörumerkið sem hvoru tveggja orðmerki og orð- og myndmerki fyrir ýmsar tegundir vara og þjónustu. Í erindinu kemur fram að kærandi hafi nýverið orðið þess var að Aftur-nýtt ehf. hafi byrjað að nota auðkennið AFTUR NÝTT fyrir afar líka eða sömu starfsemi og vörumerki kæranda sé ætlað að auðkenna. Kærandi telji að þessi notkun Aftur-nýtt ehf. sé augljóst brot gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Krafðist kærandi þess að viðurkennt yrði að Aftur-nýtt ehf. hefði með notkun auðkennisins AFTUR í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og að fyrirtækinu yrði bönnuð notkun auðkennisins með þeim hætti að rugling gæti skapað við starfsemi kæranda.
5. Auk þess sem starfsemi kæranda var lýst í erindinu kom þar fram að kærandi hefði sjálf skráð vörumerkið AFTUR í eigin nafni. Hún væri síðan stjórnarformaður og eini eigandi félagsins Aftur ehf. sem ræki verslunina Aftur. Firmanafnið Aftur hafi verið skráð í janúar 2001. Á árinu 2013 hafi hún fengið skráð vörumerki sitt hjá Einkaleyfastofunni. Merkið hafi verið skráð m.a. fyrir fatnað í þjónustuflokki 25 og rekstur og stjórnun fyrirtækja í flokki nr. 35. Kærandi líti svo

á að umrædd þjónusta sé sú sem kærandi hafi notað merkið helst til að auðkenna í atvinnustarfsemi sinni. Í sama flokk falli sú þjónusta sem Aftur-nýtt ehf. hafi notað auðkennið AFUR NÝTT til að auðkenna.

6. Í erindinu kemur fram að Aftur-nýtt ehf. hafi notað hið umdeilda auðkenni á Facebook- og Instagram-síðum fyrirtækisins. Samkvæmt Facebooksíðunni reki Aftur-nýtt ehf. verslun með notaðar vörur undir sama heiti. Verslunin hafi verið stofnuð í september 2018 og sé tilgangur hennar tilgreindur sem m.a. verslun með notaðar og nýjar vörur. Enn fremur reki Aftur-nýtt ehf. heimasíðu undir léninu afturnytt.com þar sem atvinnustarfsemi félagsins sé auglýst. Í erindinu eru rakin samskipti kæranda við Aftur-nýtt ehf. frá og með febrúar 2019. Með notkun Aftur-nýtt ehf. á auðkenninu AFTUR sé hvoru tveggja brotið gegn reglu 1. málslíðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um notkun auðkennis sem viðkomandi hefur ekki rétt á og 2. málslíðar sömu lagagreinir um að bann við notkun auðkennis þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra.
7. Kærandi bendir á að atvinnustarfsemi kæranda sé hin sama eða mjög svipuð og starfsemi kæranda. Augljóslega sé um að ræða heimildalaus notkun á auðkenni kæranda. Kærandi fari fram á að allri notkun Aftur-nýtt ehf. verði hætt. Af hálfu Aftur-nýtt ehf. hafi komið fram að fyrirtækið líti svo á að starfsemi fyrirtækjanna sé ekki sambærileg þar sem Aftur-nýtt ehf. selji notaðar vörur annarra gegn þóknun en kærandi framleiði sjálfur og selji notaðar vörur. Kærandi telur á hinn bóginn að augljós líkindi séu milli starfsemi aðila, enda gangi starfsemi beggja fyrirtækja út á að selja sams konar notaðar vörur og þá aðallega föt. Þá bendir kærandi á að neytandinn sem kaupir hina notuðu vöru geri ekki endilega greinarmun á því viðskiptamódeli sem færi honum vöruna. Þá sé til þess að líta að hvað sem líði líkindum milli starfsemi aðila, þá eigi kærandi skráð AFTUR fyrir fatnað í flokki sem hljóti að ná yfir þá starfsemi sem Aftur-nýtt ehf. noti.
8. Kærandi telji að engu skipti þótt Aftur-nýtt ehf. skeyti orðinu „nýtt“ aftan við auðkenni AFTUR. Það sé meginsjónarmið í auðkennarétti að auknar líkur séu á ruglingshættu þegar auðkenni sé tekið í heild sinni óbreytt inn í annað heiti. Orðið „nýtt“ sé auk þess með öllu sérkennalaust og að slíkir hlutar heitis hafi ekki áhrif við mat á ruglingshættu og því hvort brotið hafi verið gegn auðkennarétti. Þá verði að horfa til þess hversu mikil líkindi séu á milli starfsemi fyrirtækjanna tveggja.
9. Kærandi telur ljóst að hið umdeilda auðkenni hafi sérkenni, enda hafi hún fengið auðkennið skráð hjá Einkaleyfastofunni. Auðkennið geti ekki talist lýsandi fyrir þá starfsemi sem því sé ætlað að auðkenna og veki enga hugmynd um innihald, gæði eða eiginleika þjónustu kæranda. Auðkennið sé atviksorð sem síður séu notuð til að lýsa eiginleikum vöru og þjónustu en t.d. lýsingar- og nafnorð. Af þessari ástæðu verði að teljast fráleitt að heitið verði að standa öðrum aðilum, sem stundi sömu eða svipaða starfsemi og kærandi, til boða. Þótt svo hefði verið í upphafi, sé í öllu falli ljóst að auðkenni kæranda hafi öðlast sérkenni fyrir sakir nær tveggja áratuga notkun.

10. Kærandi telji að notkun Aftur-nýtt ehf. á auðkenninu AFTUR NÝTT sé til þess fallin að misnota þá viðskiptavild og það orðspor sem vörumerki hennar hafi áunnið sér. Kærandi telji að tilgangur með notkun Aftur-nýtt ehf. sé að nýta þá viðskiptavild og vinsældir sem kærandi hafi tengt við auðkennið AFTUR. Notkun Aftur-nýtt ehf. skapi hættu á að neytendur ruglist á merki kæranda og því auðkenni sem Aftur-nýtt ehf. noti í heimildarleysi, þannig að neytendur telji ranglega að tengsl séu með fyrirtæki kæranda og Aftur-nýtt ehf. Því sé um augljósa ruglingshættu að ræða í skilningi 2. málslíðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Haldlaus þau sjónarmið Aftur-nýtt ehf. að notkun þess fari fram á Akureyri og brjóti því ekki gegn rétti kæranda. Auðkennavernd á Íslandi, samkvæmt íslenskum lögum, miðist við landið allt en ekki einstaka hluta þess, enda sé leikur einn fyrir atvinnurekstur að flytjast frá einum landshluta til annars. Þá sé til þess að líta að kynning á þeim vörum sem til sölu séu hjá Aftur-nýtt ehf. fari a.m.k. að einhverju leyti fram í gegnum Internetið og vefsíðuna afturnytt.com. Vörurnar séu þannig ekki einungis kynntar neytendum í verslun Aftur-nýtt ehf. á Akureyri. Auk þess geti þeir, sem hyggist nýta sér þjónustu Aftur-nýtt ehf. til að selja vörur sínar til neytenda, sótt um slíkt í gegnum vefsíðu félagsins.
11. Neytendastofa sendi erindi kæranda til umsagnar Aftur-nýtt ehf. með bréfi, dags. 5. júní 2019. Svar barst með bréfi, dags. 26. júní 2019. Kemur þar meðal annars fram að undir loks sumars 2018 hafi fyrirsvarsmaður fyrirtækisins ákveðið að stofna til rekstrar um milligöngu á sölu á ýmsum varningi, m.a. barnavörum, raftækjum og í raun því sem markaðurinn óskaði eftir. Eftir athugun á markaði og að höfðu samráði við embætti Ríkisskattstjóra hafi verið talið að ekkert félag notaðist við sambærilegt nafn í rekstri sínum. Hafi félagið því verið skráð undir firmaheitinu Aftur-nýtt ehf. þann 10. september 2018. Firmaskrá Ríkisskattstjóra hafi samþykkt heitið athugasemdalaust.
12. Af hálfu Aftur-nýtt ehf. var þeirri afstöðu lýst í bréfinu að starfsemi fyrirtækjanna tveggja væri ólík. Starfsemi Aftur-nýtt ehf. snerist um að viðskiptavinir kæmu með ýmsar vörur, allt frá fötum til raftækja, og að Aftur-nýtt. ehf. sæi um að kynna þær og hafa aðgengilegar gegn þóknun. Aftur á móti snúi starfsemi kæranda að framleiðslu á endurunnum vörum og sölu undir eigin fatamerki. Því sé annars vegar um að ræða umboðssölu á ýmsum varningi og hins vegar fatamerki. Aftur-nýtt ehf. auglýsi og leggi mikla áherslu á að kynna viðskiptamódel sitt og ef farið sé á vefsvæði félagsins sé kynning á forsíðunni um hvað félagið geri. Þar komi fram að: „Aftur-nýtt er verslun með notaðar vörur. Þú leigir bás eða gólfpláss og við seljum vörurnar þínar. Þú sérð sjálf/ur um að verðleggja og setja upp vörurnar og við stöndum vaktina og seljum!“ Hér blasi við að um sé að ræða básaleigu fyrir einstaklinga, þar sem þeir geti sett upp vörurnar sínar til þess að selja þær gegn þóknun. Ef síðan sé skoðuð betur megi enn fremur sjá að flestar auglýsingar snúi að því að leigja út bása en ekki að selja föt. Þegar gengið sé inn í verslun Aftur-nýtt ehf. geri viðskiptavinurinn sér grein fyrir því að ekki sé um að ræða vörur sem fyrirtækið hafi búið til eða selji beint frá sér. Hver bás sé merktur sérstaklega og greinilegt sé að seldar séu vörur fyrir aðra einstaklinga. Síðustu ár hafi sala á notuðum varningi aukist mjög mikið og sé hugmynd Aftur-nýtt ehf. að brúa bilið á milli þess sem leiti að vörum t.d. á

netinu og þeirra sem séu að reyna að selja notaðan varning. Það sé öllum ljóst, sem kynni sér starfsemina. Þar að auki séu félögin með allt aðra atvinnugreinaflokkun í Fyrirtækjaskrá. Það sé því engan veginn hægt að telja að starfsemi félaganna sé lík og eigi það að vera viðskiptavini félaganna ljóst og engin ruglingshætta til staðar.

13. Augljóst sé að auðkennið AFTUR NÝTT sé mun meira lýsandi en hið almenna auðkenni AFTUR enda sé aftur-nýtt mun meira lýsandi fyrir starfsemi félagsins og mun sérgreinanlegra. Orðið AFTUR sé notað í daglegu máli um að nota hluti aftur eða að endurtaka eitthvað. Með nafni og merkingu Aftur-nýtt ehf. sé vísað til þess að aftur sé verið að nota nýja hluti. Bandstrikið í nafninu lýsi þessu og sé þetta skoðað út frá merkinu þá sé um ákveðna endurnýtingu að ræða. Því sé nafnið hjá Aftur-nýtt ehf. lýsandi og sérgreinanlegt frá almennu tali, annað en orðið aftur. Þó svo að atviksorð séu almennt ekki notuð til að lýsa vöru þá sé það engu að síður staðreynd að atviksorð geti verið notuð til þess að lýsa hvaða starfsemi félag stundi. Enda sé umrætt atviksorð notað til þess að lýsa umræddum vörum í máli þessu. Að mati Aftur-nýtt ehf. sé orðið aftur því notað til þess að lýsa þeirri starfsemi sem kvartandi stundi. Aftur-nýtt ehf. telji því augljóst að í máli þessu sé ekki hægt að banna öðrum að nota orðið aftur enda myndi óheimil notkun á orðinu koma í veg fyrir að aðrir geti gert grein fyrir starfsemi sinni.
14. Fyrirtækið vísi til ákvörðunar Hugverkastofunnar 26/2004 sem og c. liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins um samræmingu á lögum um vörumerki nr. 2008/95/EB. Sambærilegt tilvik hafi einmitt verið í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkamála nr. 15/2015 þar sem hugtakið „safa formula“ hafi ekki verið talið nægilega sérkennandi. Hér sé um að ræða sambærilegt mál enda um mjög almennt orð að ræða og lýsandi fyrir að endurnota eitthvað ákveðið. Ekki geti talist eðlilegt að takmarka svigrúm annarra til þess að geta lýst vöru/þjónustu og takmarka öðrum að nota orðið „aftur“. Telja verði afar ólíklegt að Aftur-nýtt ehf. sé að nýta sér viðskiptavild kæranda enda sé merki kæranda fatamerki. Kærandi kveði að fatamerkið sé þekkt en engu að síður sé líklegt að ruglast verði á fatamerkinu og umboðssölu um ýmsan varning m.a. raftæki, barnavagna, handverk og fleira. Í þessu felist ákveðin mótsögn enda ólíklegt að ruglast sé á þekktu fatamerki og umboðssölu. Mikilvægt sé að fram komi að heitið AFTUR NÝTT hefði ekki verið samþykkt af Firmaskrá ef nafnið hefði ekki nægt sérkenni frá nafninu AFTUR. Aftur-nýtt ehf. reikni fastlega með að nafninu hefði verið hafnað ef það uppfyllti ekki að vera nægilega aðgreinanlegt frá öðrum félögum. Töluverð markaðssetning hafi átt sér stað bæði fyrir og eftir athugasemdir kæranda og verði að telja að Aftur-nýtt ehf. hafi þegar öðlast nokkuð mikla viðskiptavild, sérstaklega á Akureyri og nágrenni þar sem umboðssalan sé mjög þekkt og hafi mikið verið í umræðunni, m.a. hafi verið tekin viðtöl við félagið, blaðagreinar skrifaðar um félagið auk þess sem það hafi auglýst í mörgum fjölmiðlum.
15. Bréf Aftur-nýtt ehf. var sent kæranda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 19. júlí 2019. Í bréfinu kom fram að auk bréfs Aftur-nýtt ehf. hafi stofnuninni borist skjámynd af skráningu

félagsins aftur & aftur ehf. hjá Fyrirtækjaskrá sem að mati Aftur-nýtt ehf. vísi til þess að heimilt sé að skrá nafnið aftur.

16. Svar kæranda barst með bréfi, dags. 1. ágúst 2019. Í bréfinu segir að varðandi skráningu félagsins aftur & aftur hjá fyrirtækjaskrá þá bendi kvartandi í fyrsta lagi á að hún hafi á sínum tíma sent erindi á það félag og óskað eftir því að notkun auðkennisins yrði hætt. Forsvarsmenn aftur & aftur hafi fallist á þá bón. Líkt og Neytendastofa viti vafalaust sé ekki hægt að afskrá firmanöfn hjá fyrirtækjaskrá og ekki fari fram sjálfstætt mat á því hvort skráning á firma brjóti gegn auðkennarétti, heldur takmarkist skoðun fyrirtækjaskrár við að sama firmanafnið sé ekki skráð tvisvar. Í þriðja lagi skipti að sjálfsögðu öllu máli hvort notkun á auðkenninu AFTUR brjóti gegn auðkennarétti kæranda en í því sambandi skipti miklu máli fyrir hvaða vöru eða þjónustu viðkomandi noti auðkennið. Í tilviki Aftur-nýtt ehf. sé verið að nota auðkennið fyrir vöru og þjónustu sem kvartandi eigi skráðan vörumerkjarétt fyrir, auk þess sem Aftur-nýtt ehf. noti heitið fyrir þjónustu sem sé sambærileg þeirri sem auðkenni kæranda sé fyrst og fremst ætlað að auðkenna. Er vísað til fyrra bréfs hvað þetta varði. Kærandi dragi verulega í efa þá fullyrðingu fyrirsvarsmanns Aftur-nýtt ehf. að eftir að hún hafi fengið hugmynd að nafni, hafi hún leitað að nafninu aftur á netinu og ekkert hafi komið upp. Við leit fáist niðurstöður þar sem tveir efstu hlekkirnir vísi á vefsíðu kæranda.
17. Kærandi bendi á ákveðna þversögn í erindi Aftur-nýtt ehf. þar sem því sé bæði haldi fram að merki kæranda sé lítt þekkt og vel þekkt eftir því sem það virðist henta. Kærandi taki undir síðari fullyrðingu Aftur-nýtt, sem hljóti að verða lögð til grundvallar við úrlausn málsins. Sú fullyrðing sé enda í samræmi við staðreyndir málsins. Kærandi hafi notað auðkennið samfelld frá árinu 1999. Lögð hafi verið fram gögn sem sýni elstu notkun merkisins. Í erindi Aftur-nýtt ehf. sé reynt að gera sér mat úr þessu og því haldið fram að ekki skipti máli þótt merki kæranda hafi verið í erlendri umræðu fyrir 19 árum. Notkun kæranda á merkinu hafi verið samfelld síðan og hljóti það að standa Aftur-nýtt ehf. nær að sanna að kærandi hafi á einhverjum tíma hætt að nota merkið eða að einhver atvik hafi átt sér stað sem bendi til þess að merkið sé lítið sem ekkert þekkt í dag, hafi það verið á annað borð það sem Aftur-nýtt ehf. hafi átt við með þessari fullyrðingu. Að öðru leyti er vísað til fyrra bréfs.
18. Bréf kæranda var sent Aftur-nýtt ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 26. ágúst 2019. Svar barst með bréfi, dags. 12. september 2019, þar sem segir að sú staðreynd að aftur & aftur hafi fallist á að hætta notkun á nafninu styðji ekki kröfu kæranda á nokkurn hátt þar sem ekki hafi verið tekið fyrir hvort aftur & aftur hafi verið heimilt að nota nafnið, hvorki fyrir dómstólum né öðrum til þess bærum aðilum. Að hóta málarekstri með árangri séu engin rök fyrir kröfu kæranda. Svo virðist sem kærandi hafi enn ekki kynnt sér starfsemi Aftur-nýtt ehf. þar sem enn sé talið að um sömu þjónustu og vörur sé að ræða. Það liggi fyrir að forsvarsmaður Aftur-nýtt hafi skoðað bæði nöfnin á netinu þegar nafnið hafi verið valið. Þegar forsvarsmaður Aftur-nýtt ehf. hafi leitað á sínum tíma hafi fyrirtæki kæranda ekki komið upp. Kærandi sé greinilega ekki upplýst um það hvernig vefkökur og Google virki. Það að lögmaður kæranda

fletti upp leitarniðurstöðum, staddur í Reykjavík og eftir að hafa skoðað félagið Aftur auki líkurnar á því að búðir í nágrenni hans komi upp og þá sérstaklega búðir sem hann hafi skoðað. Leitarniðurstöður Google séu þannig persónubundnar og hver og einn fái leitarniðurstöðu sem reiknirit Google telji að henti hverjum notanda. Það sé því engin sönnun fyrir því að verslunin Aftur komi upp hjá hverjum sem er. Að öðru leyti er vísað til fyrri sjónarmiða.

## ÁKVÖRDUN NEYTENDASTOFU

19. Í niðurstöðukafla hinnar kærðu ákvörðunar er rakið efni 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í ákvæðinu felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd. Efnislega sé 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga 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 sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sjáist glöggt að ákvæðið skipti máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veiti auðkennum. Þar komi einnig fram að í 2. málslið greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Þetta ákvæði taki því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. Málsliðurinn eigi við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eigi rétt til auðkenna sinna og þurfi þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.
20. 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. Til þess að njóta einkaréttar verði auðkennið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda þess eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin því að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.
21. Í málinu liggi fyrir að kærandi hafi notað auðkenni sitt í atvinnustarfsemi frá árinu 1999. Kærandi sé eigandi og stjórnarformaður félagsins Aftur ehf. sem hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra frá árinu 2001 og reki verslunina Aftur. Þá hafi kvartandi skráð bæði orðmerkið og orð- og myndmerkið AFTUR hjá Hugverkastofunni frá árinu 2013. Aftur-nýtt hafi verið skráð í firmaskrá frá árinu 2018 og starfrækt verslun frá sama tíma. Neytendastofa telji bæði fyrirtækin hafa rétt til notkunar auðkenna sinna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og komi 2. málsliður 15. gr. a. því til álita í málinu.
22. Af hálfu Aftur-nýtt hafi verið á það bent að félagið og kvartandi séu í ólíkri atvinnustarfsemi og atvinnugreinaflokkun firmaskrár ekki hin sama fyrir bæði félög. Félag kæranda sé skráð í

ÍSAT flokkinn 74.90.0; Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi, en Aftur-nýtt ehf. í flokkinn 47.78.9; Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum. Neytendastofa telji atvinnugreinaflokkun eina og sér ekki ráða því hvort tvö fyrirtæki teljist keppinautar á markaði eða hvort hætta sé á ruglingi milli félaganna vegna mögulegra líkinda auðkenna. Atvinnustarfsemi kæranda hafi aðallega falist í hönnun og sölu á fatnaði og öðrum vörum úr endurunnu efni. Aftur-nýtt ehf. reki verslunarrými þar sem félagið hafi milligöngu um sölu á notuðum vörum, m.a. fatnaði, þar sem einstaklingar geti leigt sölubása í verslun til þess að selja vörur sínar gegn þóknun til Aftur-nýtt ehf. Viðskiptavinir kæranda séu þannig neytendur sem sækist eftir nýjum fatnaði eða öðrum hlutum, eftir atvikum hönnunarvöru eftir þekktan íslenskan hönnuð. Viðskiptavinir Aftur-nýtt séu annars vegar neytendur sem vilji selja notaða muni úr sinni eigu og hins vegar neytendur sem leitast eftir kaupum á slíkum munum. Af þessu telji Neytendastofa starfsemi fyrirtækjanna tveggja beinast að ólíkum markhópum.

23. Orðið aftur sé atviksorð sem geti m.a. lýst endurtekingu. Þannig sé því lýst í erindi kæranda að henni hafi þótt orðið vera hnyttin leið til að auðkenna starfsemi sem m.a. byggji á endurnýtingu, án þess þó að vera lýsandi. Í athugasemdum Aftur-nýtt sé um það fjallað að auðkennið hafi verið valið til lýsingar á því að notaðar vörur seljenda hljóti nýtt líf fyrir nýjum kaupanda. Að mati Neytendastofu sé auðkennið AFTUR ekki svo lýsandi fyrir starfsemi kæranda um hönnun og sölu á fatnaði og öðrum tengdum vörum, jafnvel þó hönnun sumra varanna feli í sér mögulega endurnýtingu, að auðkennið verði talið sérkennalaust og geti ekki notið einkaréttar.
24. Með vísan til alls framangreinds telji Neytendastofa að þrátt fyrir að veruleg líkindi séu með auðkennum félaganna leiði heildarmat á aðstæðum til þess að lítil hætta sé á ruglingi fyrir neytendur milli fyrirtækjanna. Þannig telji Neytendastofa að starfsemi aðilanna höfði til mismunandi markhópa auk þess að vera svo ólík að ólíklegt sé að neytendur eigi viðskipti við rangan aðila. Atvinnustarfsemi sem sé sambærileg starfsemi Aftur-nýtt ehf., þar sem einstaklingi sé gert auðveldara fyrir að selja notaða muni, sé orðið nokkuð algeng hér á landi og nokkur fyrirtæki sem bjóði einstaklingum slíka þjónustu. Því telji Neytendastofa að slík starfsemi sé orðin nokkuð þekkt hjá neytendum sem leiði til þess að enn frekar dragi úr hættu á ruglingi milli auðkennanna. Heildarmat á útliti auðkennanna, þ.e. orð- og myndmerkjum aðilanna, sem og staðsetning starfsstöðva aðila málsins, annars vegar í Reykjavík og hins vegar á Akureyri, leiði jafnframt að mati stofnunarinnar til þess að ólíklegt sé að neytendur telji tengsl vera milli fyrirtækjanna.

## **RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR NEYTENDASTOFU**

25. Í kæru, dags. 14. janúar 2020, er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og viðurkennt verði að Aftur-nýtt ehf. hafi með notkun auðkennisins AFTUR í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. laga nr. og að Aftur-nýtt ehf. verði bönnuð notkun auðkennisins AFTUR í atvinnustarfsemi sinni.

26. Kærandi bendir á að hún sé með skráð orðmerkið AFTUR auk myndmerkis með orðinu í stúlfærslu hjá Hugverkastofunni fyrir þá þjónustu sem Aftur-nýtt ehf. veiti aðallega. Um sé að ræða sömu þjónustu og kærandi veiti aðallega, þ.e.a.s. verslunarrekstur. Þá sé kærandi með sömu merki skráð fyrir fjöldann allan af vörum sem Aftur-nýtt ehf. hafi milligöngu um að selja. Kærandi vekir athygli á því að á þeim tíma sem kærandi sótti um merkin hafi verið unnt að velja heila flokka eða yfirskrift þeirra líkt og t.d. flokk 35 fyrir rekstur og stjórnun fyrirtækja, en kærandi telji að starfsemi Aftur-nýtt ehf. falli klárlega þar undir.
27. Kærandi telji ljóst að Aftur-nýtt ehf. noti heitið í trássi við vörumerkjarétt kæranda. Aftur-nýtt ehf. noti orðrétt allt vörumerki kæranda fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu. Eini sérkennandi hlutinn í auðkenninu sem Aftur-nýtt ehf. noti sé vörumerki kæranda. „Nýtt“ sé almennt og lýsandi og viðskeyting þess í engu til þess fallið að gefa aukennunum sérkenni. Verði við mat á merkjalíkingu að horfa framhjá orðinu „nýtt“ og leggja til grundvallar að Aftur-nýtt ehf. noti alfarið vörumerki kæranda til að auðkenna sig. Kærandi tekur sem dæmi í þessu samhengi að enginn geti með lögmætum hætti hafið rekstur á matvöruverslun undir heitinu „Hagkaup nýtt“ þótt slíkt væri gert í sveitarfélagi þar sem Hagkaup væri ekki með verslun fyrir. Þvert á móti gefi viðbótin „nýtt“ á eftir annars skráðu vörumerki, neytendum þá hugmynd að um sé að ræða nýja starfsemi á vegum þess sem reki starfsemi undir vörumerkinu, í þessu tilviki kæranda.
28. Með vísan til framangreinds er kærandi því ósammála þeirri niðurstöðu Neytendastofu að 1. málsliður 15. gr. a. laga nr. 57/2005 eigi ekki við í málinu.
29. Kærandi telur enn fremur að ruglingshætta sé til staðar með vísan til 2. málsliðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í þessu sambandi bendir kærandi í fyrsta lagi á að í hinni kærðu ákvörðun sé gengið lengra en viðurkennt sé við mat á ruglingshættu þegar um jafn mikil líkindi milli merkja sé að ræða og raun beri vitni í málinu. Þegar auðkenni séu svo gott sem eins, eins og eigi við í málinu, séu ekki gerðar miklar kröfur til vöru- og þjónustulíkingu. Telur kærandi að Neytendastofa geri of miklar kröfur til skyldleika starfsemi aðila. Þá telur kærandi að Neytendastofa horfi alfarið framhjá því að kærandi sé með skráð orðmerkið AFTUR hjá Hugverkastofu fyrir fleiri tegundir þjónustu en þá sem starfsemi hans tekur aðallega til, þ. á m. þá þjónustu sem Aftur-nýtt ehf. noti það orðmerki fyrir. Það sé því ekki nóg að horfa einungis til þeirrar starfsemi sem kærandi stundi aðallega.
30. Varðandi mat Neytendastofu á skyldleika starfsemi aðila telur kærandi að stofnunin hafi lagt rangar forsendur til grundvallar matinu. Kærandi auðkenni ekki aðeins þann fatnað sem hann framleiði með merkinu AFTUR heldur reki kærandi einnig verslun sína á Laugavegi undir merkinu. Í versluninni séu seldar fleiri vörur en föt, þ. á m. vörur undir merkjum öðrum en auðkenni kæranda.
31. Starfsemi Aftur-nýtt ehf. lýsi sér þannig að starfsmenn á vegum félagsins sjái um að afgreiða viðskiptavinum. Þannig þurfi þeir sem leigi bása hjá fyrirtækinu ekki að vera á staðnum til að selja



vörur sínar, heldur séu það starfsmenn á vegum Aftur-nýtt ehf. sem selji vörurnar. Það sé Aftur-nýtt ehf. sem taki við greiðslu. Upplifun viðskiptavina sé því alveg hin sama og í hefðbundnum verslunum. Neytandi sem gangi inn í búðina af götunni geti allt eins haldið að einn og sami aðilinn væri að selja vörurnar, öfugt við t.d. upplifunina þegar farið sé í Kolaport í Reykjavík. Enn fremur auglýsi Aftur-nýtt ehf. hinar ýmsu vörur á Facebook-síðu verslunarinnar líkt og um sé að ræða vörur á þeirra vegum. Þannig sé ekki auglýst á vegum einstaka leigutaka á básum og ekki tilgreint að hinar auglýstu vörur tilheyri hinum eða þessum básum.

32. Með vísan til þessa telji kærandi að skyldleiki starfsemi aðila sé algjör. Í öllu falli hljóti að vera um að ræða nægilega svipaða þjónustu, sbr. til hliðsjónar 1. tölulið 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Þjónusta beggja aðila felist í að bjóða neytendum föt og aðrar vörur í smásölu. Sú staðreynd að báðir aðilar séu að endurvinna vörur geri líkindin enn meiri. Falli þjónusta aðila í sama vöruflokk sem horfa beri til við mat á vöru- og þjónustulíkingu, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar í máli nr. 348/2010.
33. Kærandi bendir á að þótt starfsemi aðila sé ekki nákvæmlega sú sama geti orðið „nýtt“ í heiti gagnaðila allt eins bent til að um sé að ræða þjónustu á vegum kæranda. Viðskeytingin á „nýtt“ sé því jafnvel frekar til þess fallin að benda til þess að þjónusta Aftur-nýtt ehf. stafi frá kæranda. Verði að mati kæranda að horfa til þessa við heildarmatið á ruglingshættu.
34. Kærandi telur veigamestu röngu forsenduna í mati Neytendastofu vera þá að máli skipti að starfsstöðvar aðila séu annars vegar í Reykjavík og hins vegar á Akureyri. Að mati kæranda virðist sem forsendan hafi vegið þungt í mati stofnunarinnar. Kærandi mótmæli því að þetta skipti máli við matið. Kærandi eigi rétt til auðkennisins og sé með skráð orðmerkið AFTUR fyrir allt landið, enda ekki gert ráð fyrir að hægt sé að sækja um vörumerki fyrir minna svæði. Réttur kæranda til auðkennisins á Akureyri sé því ekki háður notkun hans þar, heldur sé réttur hans til auðkennisins á landinu öllu háður notkun hans einhvers staðar á landinu. Hvað sem því líði noti kærandi merkið á landinu öllu. Hægt sé að panta heimsendingu á vörum kæranda sem hann auglýsi á netinu, hvert sem er á landinu og raunar hvar sem er í heiminum. Það sé því ljóst að notkun kæranda nái til Akureyrar og skipti í því sambandi ekki máli þótt kærandi reki aðeins starfsstöð í Reykjavík.
35. Kærandi eigi enn fremur að geta opnað verslun á Akureyri eða flutt rekstur sinn þangað eftir hentugleika í fullum rétti á grundvelli skráningar orðmerkisins fyrir allt landið. Því geti staðsetning starfsstöðvar aðila ekki skipt máli við mat á ruglingshættu í þessu máli. Ljóst sé að um leið og kærandi nýti framangreindan rétt sinn sé augljóslega komin fram sú ruglingshætta sem Neytendastofa telji ekki vera til staðar vegna staðsetningar starfsstöðva aðila. Geti þetta því ekki verið sjónarmið sem máli skipti við mat á ruglingshættu á milli starfsemi aðila.
36. Kærandi telur að málið sé annars eðli en þar sem leyst var úr í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar 25. september 2014 (4/2014) þar sem eigandi Hamborgarafabrikkunnar átti hvorki skráð vörumerki fyrir þjónustuna né beindi henni að Laugarvatni þar sem Pizzafabrikkan var staðsett.

Kærandi bendir á að það verði að teljast fjarstæðukennt að veitingastaður myndi selja veitingar sína til bæjarfélags í rúmlega klukkustundar akstursfjarlægð. Að auki hafi áfrýjunarnefndin í málinu talið að þrátt fyrir að orðið „fabrikan“ kæmi fyrir í heitinu Pizzafabrikan væri það í heild sinni nokkuð ólíkt auðkennunum Hamborgarafabrikan og Fabrikan. Slíkt eigi ekki við í máli kæranda enda sé Aftur-nýtt ehf. að nota vörumerki kæranda orðrétt ásamt því að skeyta við „nýtt“ sem sé algjörlega sérkennalaust. Þá sé ljóst að kærandi og Aftur-nýtt ehf. bjóði vöru sína og þjónustu á sama markaði öfugt við það sem átt hafi við í framangreindu máli. Að öðru leyti vísar kærandi til kvörtunar sinnar til Neytendastofu.

37. Með bréfi, dags. 2. janúar, var Neytendastofu gefinn kostur á að gera athugasemdir við kærana. Gerði stofnunin það með greinargerð sem barst áfrýjunarnefndinni með bréfi, dags. 22. janúar 2020. Þar kemur fram að Neytendastofa hafni því að horfa verði framhjá orðinu „nýtt“ við mat á merkjalíkingu auðkennanna og að viðbótin „nýtt“ gefi neytendum þá hugmynd að um sé að ræða nýja starfsemi á vegum sama rekstraraðila. Þegar litið sé til þess hve ólík auðkenni félaganna séu í heild sinni, hversu ólík starfsemin sé og þess að rekstur verslunar Aftur-nýtt ehf., þ.e. þar sem einstaklingum sé gert auðveldara fyrir að selja notaða muni, sé orðinn nokkuð algengur hér á landi, telji Neytendastofa að ekki sé til staðar ruglingshætta fyrir neytendur.
38. Neytendastofa hafnar því að gengið hafi verið lengra en viðurkennt sé við mat á ruglingshættu. Niðurstaða stofnunarinnar byggir á heildarmati allra þátta líkt og gerð hafi verið grein fyrir í hinni kærðu ákvörðun, þar sem til álita hafi komið líkindi merkjanna, starfsemi aðilanna og staðsetning. Af heildarmatinu telji Neytendastofa ólíklegt að neytendur telji tengsl vera milli fyrirtækjanna eða hætta sé á ruglingi milli þeirra. Ekki hafi verið litið hafi verið framhjá því að kærandi hafi skráð orðmerkið AFTUR. Stofnunin bendi á að ákvæðinu sé ætlað að veita ákveðna viðbótarvernd vegna auðkenna. Sú viðbótarvernd feli ekki í sér að stofnunin taki beina afstöðu til þess hvort brotið sé gegn hugverkarétti viðkomandi aðila heldur sé metin ruglingshætta, þ.e. hvort hætt sé við að neytendur eigi viðskipti við rangan aðila vegna notkunar á auðkenni.
39. Með vísan til umfjöllunar í hinni kærðu ákvörðun hafnar Neytendastofa því að ekki hafi verið litið til þess að kærandi reki verslun undir auðkenninu, auk þess að nota það til auðkenningar á fatnaði sem kærandi framleiði. Stofnunin hafnar jafnframt þeirri staðhæfingu kæranda að sú forsenda, að starfsstöðvar aðilanna séu annars vegar í Reykjavík og hins vegar á Akureyri, hafi vegið þungt í niðurstöðunni. Sú forsenda hafi komið til álita við heildarmat og hafi haft áhrif við mat á ruglingshættu samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Stofnunin telji forsenduna ekki veigameiri en aðrar. Að þessu sögðu telju hún að úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 25. september 2014 (4/2014) styðji niðurstöðu hinnar kærðu ákvörðunar. Ljóst sé að neytendur geti aðeins keypt vörur frá Aftur-nýtt ehf. með því að mæta í verslun fyrirtækisins á Akureyri. Enn fremur virðist eina gagnið sem sýni fram á að kærandi bjóði upp á heimsendingu vera ein setning á Fésbókarsíðu félagsins á ensku, sem tilgreini að verslunin sendi vörur til annarra landa. Neytendastofa telji því að staðsetning fyrirtækjanna girði fyrir það að neytendur leggi

leið sína til verslunar Aftur-nýtt ehf. fyrir misskilning. Sé hafnað þeim rökum kæranda að staðsetning starfsstöðva aðila skipti ekki máli við mat á ruglingshættu. Að öðru leyti vísar stofnunin til hinnar kærðu ákvörðunar.

40. Með bréfi, dags. 10. febrúar 2020 var kæranda gefinn kostur á að gera athugasemdir við greinargerð Neytendastofu. Það var gert með bréfi, dags. 14. febrúar 2020. Þar er því hafnað að máli geti skipt við mat á ruglingshættu að kærandi og Aftur-nýtt ehf. stílfæri auðkennið AFTUR með ólíkum hætti. Við ruglingshættu þurfi að bera saman auðkenni Aftur-nýtt ehf. annars vegar og orðmerkið AFTUR eins og það sé skráð á öllu landinu. Þegar orðmerki fái skráð hjá Hugverkastofu nái vernd þess til hvers konar stílfærslu og því geti aðilar ekki sneitt framhjá rétti vörumerkjaeigandans með því að nota merkið í stílfærslum. Slíkt geti ekki skipt máli við mat á ruglingshættu þegar um skráð orðmerki sé að ræða. Það blasi þannig við að ruglingshætta sé á milli auðkennanna.
41. Kærandi bendir á að hún geti í ljósi vörumerkjaréttar síns hafið starfsemi sína undir auðkenninu AFTUR í hvers konar stílfærslu á Akureyri í fullum rétti. Það hvort kærandi nýti sér eða nýti sér ekki þennan rétt sinn geti ekki haft áhrif á mat á ruglingshættu. Það hljóti að duga að kæranda sé þetta mögulegt. Þá sé ljóst af greinargerð Neytendastofu að mestu hafi skipt í heildarmati stofnunarinnar að starfsemi Aftur-nýtt ehf. sé á Akureyri en að kærandi reki verslun í Reykjavík. Kærandi árétti að af hennar hálfu hafi verið rökstutt að rangt sé að leggja þessa forsendu til grundvallar. Starfsemi kæranda taki til alls landsins og sé ekki afmörkuð við einstaka hluta þess. Neytendastofa láti að því liggja að kæranda hafi ekki tekist að sanna að hún sendi út vörur. Af því tilefni leggi kærandi fram gögn sem sýni að hægt hafi verið að panta vörur kæranda hvert sem er í fjöldamörg ár. Það sé enda orðin undantekning í hinum stafræna heimi að starfsemi fyrirtækja takmarkist við ákveðið landsvæði. Af þessum ástæðum hafi fræðimenn talið að landfræðileg afmörkun ákvæða eins og 15. gr. a. hafi takmarka þýðingu nú á dögum. Það sé einungis í undantekningartilvikum, þar sem eðli starfsemi sé þannig að hún takmarkist við tiltekið landsvæði, sem slíkt geti komið til greinar við mat á ruglingshættu.
42. Með bréfi, dags. 6. mars 2020, var Aftur-nýtt ehf. gefinn kostur á að taka afstöðu til kærunnar. Var það gert með bréfi, dags. 13. apríl 2020. Fyrirtækið telur að ekki sé hægt að banna öðrum en kæranda að nota orðið AFTUR, enda myndi óheimil notkun á orðinu koma í veg fyrir að aðrir geti gert grein fyrir starfsemi sinni. Er vísað til ákvörðunar Einkaleyfastofunnar nr. 26/2004 sem og c. liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og Ráðsins um samræmingu á lögum um vörumerki nr. 2008/95/EB. Sambærilegt tilvik sé einnig að finna í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkamála nr. 15/2005 þar sem hugtakið „safe formula“ hafi ekki verið talið nægjanlega sérgreinanlegt. Hér sé um að ræða sambærilegt mál, enda um mjög almennt orð að ræða og lýsandi fyrir að endurnota eitthvað ákveðið.
43. Aftur-nýtt ehf. bendir einnig á að hugtakið AFTUR NÝTT sé mun meira lýsandi en hið almenna hugtak AFTUR og jafnframt sérgreinanlegra. Orðið AFTUR sé notað í daglegu máli um að nota hluti aftur eða endurtaka eitthvað. Ef nafn og merki Aftur-nýtt ehf. sé skoðað sé ljóst að vísað

sé til þess að aftur sé verið að nota nýja hluti. Bandstrikið í nafninu lýsi þessu. Því sé nafn Aftur-nýtt ehf. lýsandi og sérgreinanlegt frá almennum tali, annan en orðið AFTUR.

44. Þótt atviksorð séu almennt ekki notuð til að lýsa vöru sé það engu að síður staðreynd að slíkt orð geti verið notuð til að lýsa hvaða starfsemi félag stundar. Umrætt atviksorð sé notað til þess að lýsa umræddum vörum í þessu máli. Að mati Aftur-nýtt ehf. geti orðið AFTUR verið notað til þess að lýsa þeirri starfsemi sem kærandi stundi.
45. Ekki geti talist eðlilegt að takmarka svigrúm annarra til þess að geta lýst vöru eða þjónustu og takmarka öðrum að nota orðið AFTUR, enda séu auðkenni félaganna það ólík. Rekstur félaga eins og Aftur-nýtt ehf. sé orðinn nokkuð þekktur hér á landi og heildarmat á rekstri aðila málsins leiði í ljós að um gjörólíka starfsemi sé að ræða.
46. Að því er varðar ruglingshættu samkvæmt 2. málslíð 15. gr. a. laga nr. 57/2005 skorar Aftur-nýtt ehf. á kæranda að kynna sé betur rekstur Aftur-nýtt ehf. Augljóst sé hvert rekstrarform fyrirtækisins sé þegar gengið sé inn í verslun þess, þ.e.a.s. að Aftur-nýtt ehf. sé ekki eigandi að þeim vörum sem seldar séu í fyrirtækinu. Öll markaðssetning Aftur-nýtt ehf. lúti að því að fyrirtækið sé aðeins milliliður og hafi kærandi ekki sýnt fram á annað. Kærandi hafi vísað til þess að það hafi þýðingu að það séu seld fleiri en eitt vörumerki í búð hennar en engu að síður komi fram í gögnum sem hún hafi lagt fram að kærandi sérhæfi sig í að framleiða föt. Þetta sé á engan hátt sambærilegt og starfsemi Aftur-nýtt ehf. Sé áréttað að í verslun fyrirtækisins séu ekki seldar vörur sem fyrirtækið sjálft hafi endurunnið. Það að kærandi telji að Aftur-nýtt ehf. sé að endurvinna vörur sé enn frekari rökstuðningur fyrir því að hann hafi ekki kynnt sér verslun Aftur-nýtt ehf. Ekki ein einasta vara sé endurunnin hjá versluninni. Þvert á móti séu vörurnar endurseldar. Aftur-nýtt ehf. sé einungis milliliður og einskonar umboðssala. Um sé að ræða gjörólíka starfsemi og ætti enginn að ruglast á annars vegar umboðssölu með m.a. fullt af raftækjum, barnadóti og handverki og hins vegar fatamerki kæranda.
47. Með bréfi, dags. 29. apríl 2020 var kæranda gefinn kostur á að taka afstöðu til athugasemda Aftur-nýtt ehf. Engar frekari athugasemdir bárust frá kæranda.
48. Með tölvubréf kæranda til áfrýjunarnefndarinnar, dags. 20. október 2020, var því komið á framfæri að Aftur-nýtt ehf. hefði opnað vefverslun á heimasíðu sinni og sendi vörur um allt land. Benti kærandi á að það gæti því ekki haft þýðingu við mat á ruglingshættu að verslun Aftur-nýtt ehf. væri staðsett á Akureyri en verslun kæranda væri í Reykjavík.

## **NIÐURSTAÐA**

49. Í máli þessu leitar kærandi endurskoðunar á þeirri ákvörðun Neytendastofu að aðhafast ekki vegna kvörtunar kæranda í tilefni af notkun Aftur-nýtt ehf. á auðkenninu AFTUR. Laut kvörtun kæranda að því hvort fyrirtækið Aftur-nýtt ehf. hefði brotið gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með notkun sinni á auðkenninu AFTUR.

50. Eins og að framan er rakið og virðist óumdeilt í málinu, mun kærandi hafa á árinu 1999 hafið rekstur þar sem notast var við auðkennið AFTUR. Fyrir liggur að kærandi stofnaði í upphafi árs 2001 félagið Aftur ehf. en yfirlýstur tilgangur þess var fatahönnun, útlitshönnun, smásala, heildsala, rekstur fasteigna, lánastarfsemi svo og annar rekstur. Á árinu 2013 skráði kærandi síðan orðmerkið AFTUR hjá Einkaleyfastofunni. Samtímis skráði kærandi orð- og myndmerki þar sem byggt er á sama auðkenni, þ.e.a.s. orðinu AFTUR. Í báðum tilvikum skráði kærandi umrædd merki í ýmsum vöru- og þjónustuflokkum, m.a. á sviði fatnaðar. Fram er komið að kærandi framleiðir og selur fatnað sem framleiddur er úr endurunnum efnum. Fyrir liggur að tilkynnt var um stofnun fyrirtækisins Aftur-nýtt ehf. til Ríkisskattstjóra þann 14. september 2018 og liggur ekkert fyrir um að það í gögnum málsins að starfsemi undir því heiti hafi verið hafin fyrir það tímamark. Mun starfsemi fyrirtækisins felast í því að leigðir eru út sölubásar í verslun fyrirtækisins þar sem leigutakar bjóða til sölu varning sem viðskiptavinir geta keypt en undir umsjón Aftur-nýtt ehf. Með hliðsjón af þessu verður að leggja til grundvallar að kærandi hafi skráð og hafið notkun á auðkenninu AFTUR áður en fyrirtækið Aftur-nýtt ehf. hóf að nota auðkennið í sinni markaðsstarfsemi, einkum og sér í lagi með rekstri verslunar undir heitinu Aftur-Nýtt.
51. Í upphafi skal tekið fram að mál þetta snýst um það hvort umrædd notkun Aftur-nýtt ehf. brjóti gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 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 Hugverkastofan með eftirlit samkvæmt þeim lögum. Þrátt fyrir að grunnsjónarmið í vörumerkjaretti hafi áhrif við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er um að ræða sitt hvor lögin 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).
52. Ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 felur í sér bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Þar kemur fram að í III.-V. kafla laganna sé nánar tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir og er ákvæði 15. gr. a., sem mál þetta lýtur einkum að, að finna í V. kafla laganna. Ákvæðið má rekja allt aftur til laga um varnir gegn réttmætum verzlunarháttum nr. 84/1933, en núgildandi ákvæði er nánast orðrétt samhljóða 9. gr. laga nr. 84/1933. Af greinargerð með frumvarpi til þeirra laga verður ráðið að ákvæðinu hafi verið ætlað að vera til fyllingar 10. gr. laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, þar sem m.a. kemur fram að firmu skuli greina glögg frá hvert öðru og lagt bann við því að menn stæli skrásett firmu. Ákvæðið var því næst tekið upp í 30. gr. laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978 og þess getið í athugasemdum með frumvarpi til þeirra laga að vernd auðkenna samkvæmt firma- og vörumerkjalöggjöf næði ekki alltaf nógu langt. Því væri þörf á þeirri viðbótarvernd sem ákvæðinu væri ætlað að veita. Sama viðhorf kom fram við setningu samkeppnislaga nr. 8/1993, en ákvæðið var að finna í 25. gr. þeirra. Af þessu leiðir að 15. gr. a. laga nr. 57/2005 getur falið í sér ríkari vernd en leiðir af sérlögum með hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum. Markmið ákvæðisins er hins vegar ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra,

heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum, sbr. m.a. dóm Hæstaréttar Íslands 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012.

53. Í 15. gr. a. laga nr. 57/2005 felast tvær reglur. Regla 1. málslíðar 15. gr. a. leggur bann við því að aðili noti auðkenni sem hann hefur ekki rétt til, eða auðkenni annarra, en 2. málslíður ákvæðisins við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra. Af hálfu kæranda er því haldið fram að af hálfu Aftur-nýtt ehf. hafi verið brotið gegn báðum reglunum með notkun fyrirtækisins á orðinu AFTUR. Fram er komið í málinu að fyrirtækið sem kvörtun kæranda beinist að hefur verið skráð með heitið Aftur-nýtt ehf. og hefur fyrirtækið því rétt til þess heitis í skilningi 1. málslíðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Af þessum sökum verður ekki talið að ástæða hafi verið fyrir Neytendastofu að grípa til aðgerða í tilefni af kvörtun kæranda að því er varðar þann málslíð umræddrar lagagreinar.
54. Kemur þá til skoðunar hvort ástæða hafi verið til aðgerða af hálfu Neytendastofu vegna ruglingshættu sem skapaðist af notkun Aftur-nýtt ehf. á auðkenninu AFTUR NÝTT í ljósi skráningar og notkunar kæranda á auðkenninu AFTUR. 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. Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn ákvæðinu hafa eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti.
55. Meðal þeirra grunnsjónarmiða lögð hafa verið til grundvallar beitingu 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er að við mat á því hvort brotið hefur verið gegn ákvæðinu hefur m.a. þýðingu hvort það auðkenni sem um er deilt hafi ákveðna sérgreiningareiginleika eða sérkenni sem greini þau frá öðrum. Auðkenni þurfi að vera til þess fallin 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.
56. Auðkenni kæranda vísar til þess einkennis starfsemi fyrirtækis hennar að endurunnin efni eru grundvöllur þess fatnaðar sem boðinn er til sölu í verslun fyrirtækisins. Þótt auðkennið lýsi þannig ákveðinni forsendu sem lögð er til grundvallar starfsemi kæranda er ekki augljóst til hvaða þátta í starfsemi kæranda er vísað. Merking heitis verslunar og fatamerkis kæranda er þannig ekki augljós neytandanum nema honum sé kynnt nánar starfsemi kæranda. Er auðkennið því ekki svo lýsandi í framangreindum skilningi að það njóti ekki verndar 2. málslíðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

57. Kemur þá til skoðunar hvort fyrir hendi sé ruglingshætta í skilningi ákvæðisins. Við mat á því skiptir m.a. máli hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. Þá skiptir máli hversu lík viðkomandi auðkenni eru, en þau líkindi hafa síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Þannig er ljóst að því líkari sem auðkennin eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. Þá ber að hafa í huga að þótt hér að framan hafi verið komist að þeirri niðurstöðu að auðkenni kæranda hafi nægjanleg sérkenni til að njóta verndar ákvæðisins verður ekki talið að öðrum fyrirtækjum sem á einhvern hátt bjóða til sölu vörur sem unnar eru úr endurunnum efnum sé óheimilt með öllu að nota orðið AFTUR í markaðsstarfsemi sinni. Lögmati slíkrar notkunar veltur á því hvort hún sé til þess fallin að valda ruglingi og þá að teknu tilliti til þeirra atriða sem hér að framan hafa verið rakin.
58. Eins og aðstæðum er háttað í þessu máli er ljóst að verslanir sem annars vegar fyrirtæki kæranda og hins vegar Aftur-nýtt ehf. bera mjög lík nöfn, þ.e.a.s. annars vegar AFTUR og hins vegar AFTUR NÝTT. Þótt orðinu NÝTT hafi verið skeytt aftan við orðið AFTUR í heiti verslunar Aftur-nýtt ehf. er orðið AFTUR þar engu að síður í forgrunni sem skapar líkindi milli heitis verslunar fyrirtækisins og heitis verslunar kæranda. Þá verður ekki betur séð en að orðið AFTUR hafi sams konar skírskotun í báðum verslunarheitunum að því leytnu til að vísað er til þess að það sem boðið er til sölu hefur að einhverju marki, í sama eða öðru vöruformi, áður verið notað og er á ný boðið neytendum til sölu „aftur“.
59. Á hinn bóginn er til þess að líta að báðar verslanir hafa viss sérkenni sem greina verslanirnar tvær í sundur. Þannig er t.d. ljóst er að framsetning aðila á auðkennum sínum er ólík. Myndmerki kæranda samanstendur af orðinu AFTUR letruðu með gotnesku lettri með stílfærðu t-i. Myndmerki Aftur-nýtt ehf. er á hinn bóginn með grænan bakgrunn þar sem orðið NÝTT fær sama rými og orðið AFTUR og er letrað í hefðbundnara lettri en í myndmerki kæranda. Þá hefur myndmerkið að geyma myndir af margs konar vörum sem gefur til kynna að framboð í verslun fyrirtækisins sé margbrotið og ekki einskorðað við fatnað.
60. Enn fremur er ljóst er að verslanir aðila er um margt ólíkar og bera gögn málsins með sér að þær höfði til ólíkra þarfa neytenda. Kærandi leggur áherslu á sölu á fötum sem bera tiltekin merki og sem framleidd eru úr efnum sem hafa verið endurnýtt en Aftur-nýtt ehf. býður meðal annars notuð föt til sölu. Auk þessa selur kærandi vörur sem hannaðar eru af hálfu hennar sjálfrar en Aftur-nýtt ehf. býður fyrst og fremst upp á vettvang fyrir aðra til að selja sínar vörur til neytenda og þá oftast vörur sem hafa verið notaðar áður. Telur áfrýjunarnefndin að af þessum sökum verði að meta það svo að þótt verslanirnar tvær starfi að einhverju leyti á sama markaði þá sé verulegur munur á starfsemi þeirra. Endurspeglast þessi munur meðal annars í myndmerkjum verslananna tveggja þar sem myndmerki kæranda vísar að mati nefndarinnar fremur til hönnunar en myndmerki Aftur-nýtt ehf. til þeirrar staðreyndar að þar er á boðstólnum margbreytilegt úrval af vörum sem ekki er einskorðað við föt. Þessi munur á starfsemi aðila er að mati nefndarinnar þess eðlis að vandséð er að neytandi sem hafi jafnvel aðeins óljósa

hugmynd um tilvist verslunar kæranda geri sér ferð í verslun Aftur-nýtt ehf. án þess að gera sér grein fyrir að um annað fyrirtæki er að ræða. Loks verður ekki framhjá því litið að verslun kæranda er staðsett í Reykjavík en verslun Aftur-nýtt ehf. á Akureyri. Er það að mati nefndarinnar til þess fallið að draga úr mögulegri hættu á að neytendur ruglist á verslununum tveimur. Sú staðreynd að síðarnefnda verslunin býður einnig vörur til sölu á vefsíðu sinni breytir ekki öllu í því sambandi, en af vefsíðunni verður skýrlega ráðið að um er að ræða verslun sem er gefur sig út fyrir að leigja einstaklingum bása til endursölu á þeirra eigin vörum. Þannig er fremst á síðunni boðið upp á möguleikann að „panta bás“ og starfsemi verslunarinnar kynnt með eftirfarandi hætti: „Aftur nýtt er verslun með notaðar vörur. Þú leigir bás eða golfpláss og við seljum vörurnar þínar.“ Verður þannig að teljast harla ólíklegt að hinn almenni neytandi rugli saman umræddri vefsíðu og verslun kæranda.

61. Með vísan til alls framangreinds er hin kærða ákvörðun staðfest.

### **ÚRSKURÐARORÐ:**

Hin kærða ákvörðun er staðfest

Halldóra Þorsteinsdóttir

Eiríkur Hauksson

Gunnar Páll Baldvinsson