



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 17/2009

Kvörtun Vatnaveraldar ehf. yfir notkun Reykjanesbæjar á firmanafninu Vatnaveröld

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Vatnaveraldar ehf. með bréfi, dags. 22. október 2008, þar sem kvartað er yfir notkun Reykjanesbæjar á firmaheitinu Vatnaveröld. Vatnaveröld hafi verið rekin sem gælundýraverslun frá árinu 1997 í Reykjanesbæ. Verslunin sérhæfi sig í skrautfiskum og öðrum vatnadýrum. Fyrirtækið hafi notað firmanafnið Vatnaveröld og það verið auðkenni fyrirtækisins frá stofnun þess árið 1997. Viðskiptavinir fyrirtækisins þekki nafnið, það komi fram á nótum, nafnspjöldum og í auglýsingum fyrirtækisins. Vatnaveröld reki vefsíðuna pet.is þar sem nafnið Vatnaveröld komi skýrt fram. Vatnaveröld sé skrásett vörumerki og skráð í firmaskrá. Þá hafi Vatnaveröld með áralangri notkun á firmaheitinu áunnið sér einkarétt til notkunar þess.

Vorið 2006 hafi sveitarfélagið Reykjanesbær hafið notkun heitisins Vatnaveröld á sundmiðstöð bæjarins, sem staðsett sé aðeins nokkur hundruð metra frá versluninni Vatnaveröld. Bærinn hafi auglýst mikið undir því nafni í blöðum, bæklingum, heimasíðum og á skiltum. Vatnaveröld hafi mótmælt notkun Reykjanesbæjar á nafninu með kvörtun til sveitarfélagsins sem og á fundi með bæjarstjóra en þó hafi notkunin haldið áfram. Að mati Vatnaveraldar brýtur notkunin gegn ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Ruglingshætta á firmanöfnunum sé veruleg og eigi ruglingur sér stað á hverjum degi sem veldur Vatnaveröld miklum óþægindum. Ítrekað berist sendingar, oft mjög stórar, af vörum sem ætlaðar eru sundmiðstöðinni. Á hverju degi sé hringt í verslunina vegna sundmiðstöðvarinnar, þar sem fólk spyr eftir týndu sunddóti, opnunartíma og fleira. Auk þessa mæti viðgerðarmenn eða aðrir þjónustuaðilar í verslunina á öllum tímum.

Í bréfinu er vísað til ákvörðunar Neytendastofu nr. 18/2006, *Kvörtun Haga ehf. yfir notkun firmanafnsins Hagar ehf.*, og farið fram á að Neytendastofa, með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, banni Reykjanesbæ notkun nafnsins Vatnaveröld á sundmiðstöð sinni.



II. Málsmeðferð

1.

Erindi Vatnaveraldar var sent Reykjanesbæ til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 28. október 2008. Svar barst með bréfi, mótt. 12. nóvember 2008, þar sem fram kemur að Reykjanesbær hafi í maí 2006 opnað nýja innisundlaug og vatnsleikjagarð sem var viðbót við fyrri starfsemi sundmiðstöðvarinnar. Í framhaldi hafi komið upp sú hugmynd að nota nafnið Vatnaveröld til að kynna vatnsleikjagarðinn sérstaklega. Vitað hafi verið til þess að í bænum starfaði gæludýraverslun með því nafni og því hafi verið ákveðið að ræða við eigendur og fá leyfi til þess að nota nafnið. Svar verslunarinnar var jákvætt og í framhaldi hófst vinna við að kynna starfsemina. Lagt hafi verið í gríðarlegan kostnað við að merkja Vatnaveröld að utan sem innan og setja upp samræmt útlit sem notað hafi verið til auglýsinga sl. tvö ár. Reykjanesbær hafi lagt í þann kostnað í góðri trú og að því var talið í góðri samvinnu við eigendur Vatnaveraldar.

Í júlí 2006 hafi Reykjanesbæ borist tölvupóstur frá eigendum Vatnaveraldar þar sem kvartað er undan notkun á nafninu þar sem ruglingur skapist í símaskrá. Í kjölfarið af því breytti Reykjanesbær skráningunni þannig að þegar leitað væri eftir nafninu birtist fyrst gæludýraverslunin og því næst Vatnaveröld-sundmiðstöð svo starfsemin væri skýr.

Þann 19. júlí 2006 hafi Reykjanesbæ borist annar tölvupóstur frá eigendum Vatnaveraldar þar sem fram komi að þeir séu enn ekki ánægðir og að þeirra mati komi aðeins tvennt til greina, annars vegar að skipt yrðu um nafn á sundlaugarsvæðinu eða hinsvegar að Reykjanesbær kaupi nafnið af eigendum gæludýraverslunarinnar. Í framhaldi af því bauðst Reykjanesbær til að greiða 100 þúsund krónur fyrir afnot af nafninu en að öðrum kosti muni Reykjanesbær bæta við nafnið með vísun í sundlaugar og leiksvæði. Vatnaveröld hafi samdægurs hafnað þeirri fjárhæð og í framhaldi af því hafi verið ákveðið að boða eigendur Vatnaveraldar til fundar við bæjarstjóra Reykjanesbæjar. Á fundinum hafi verið rætt um aðrar leiðir til lausnar og ein þeirra sú að Reykjanesbær myndi aðstoða eigendur Vatnaveraldar við markaðssetningu á nýju nafni, svo sem með gerð á nýju myndmerki, skilti og vegna auglýsinga. Ekki var tekið neikvætt í þá tillögu en ákveðið að aðilar myndu hugsa málið fram að næsta fundi. Eigendur Vatnaveraldar mættu ekki á næsta ákveðna fund og þegar haft var samband við þá fengust þær upplýsingar að þau væru að hugsa málið og myndu sjálf hafa samband. Í því samtali kom einnig fram að þau væru hugsanlega að selja reksturinn. Ekkert heyrðist frá eigendunum í rúm tvö ár þar til erindið barst frá Neytendastofu.



Að mati Reykjanesbæjar sé um ólíkan rekstur að ræða og því sé ruglingshætta ekki mikil. Reykjanesbær hóf notkun á nafninu í góðri trú og að því talið var í samvinnu við eigendur verslunarinnar og hefur m.a. breytt skráningu í símaskrá til að koma í veg fyrir misskilning.

2.

Bréf Reykjanesbæjar var sent Vatnaveröld til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 12. nóvember 2008. Svar barst með bréfi, dags. 17. nóvember 2008, þar sem m.a. eru ítrekaðar fyrri kröfur.

Af hálfu Vatnaveraldar er því hafnað að Reykjanesbæ hafi verið gefið leyfi til nota á nafninu með jafn víðtækum hætti og raunin sé. Reykjanesbær hafi farið þess á leit við eigendur Vatnaveraldar að mega nota nafnið innanhúss á ákveðnum þætti í starfsemi sundlaugar bæjarins sem þá hét Sundhöll Keflavíkur. Því hafi sérstaklega verið lofað að auglýsa ekki starfsemina með heitinu né að markaðssetja það að öðru leyti. Notkunin hafi því átt að vera mjög takmörkuð og aðeins til reynslu.

Ljóst sé að Reykjanesbær hafi brotið loforð sitt við Vatnaveröld um að auglýsa ekki og sé heitið notað um alla sundmiðstöð Keflavíkur. Í kjölfarið var haldinn fundur þar sem Reykjanesbær bauð Vatnaveröld 100.000 kr. greiðslu til að kaupa nafnið en því boði hafi verið hafnað. Ekki hafi verið ákveðnir aðrir fundir. Öðrum fullyrðingum í bréfi Reykjanesbæjar er af hálfu Vatnaveraldar mótmælt sem röngum.

Í bréfi Vatnaveraldar segir að í greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993 segi að í 25. gr. laganna (nú 15. gr. a. laga nr. 57/2005) felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og sé hún fyllingar á vörumerkjavernd. Þar komi fram almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Samkvæmt greinargerðinni skipti ákvæðið máli um viðbótarvernd þá sem framangreind sérlög veiti auðkennunum. Vegna þess sé rétt að vekja athygli á því að Vatnaveröld sé skráð vörumerki í eigu Vatnaveraldar ehf. og hafi auk þess verið skráð firmaheiti frá árinu 1997 í eigu sama fyrirtækis.

Allar athafnir stjórnvalda á borð við sveitarfélagið Reykjanesbæ verði að byggja á málefnalegum sjónarmiðum. Þær megi ekki byggja á geðþótta ákvörðunum. Í ljósi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sem og firma- og vörumerkjaréttis gangi ekki að sveitarfélag ákveði í atvinnurekstri sínum að nota í óleyfi auðkenni fyrirtækis. Slíkar aðgerðir geta bakað fyrirtækjum mikið óhagræði og jafnvel fjárhagslegu tjóni.



3.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 20. nóvember 2008, var Reykjanesbæ sent bréf Vatnaveraldar til umsagnar. Svar barst, dags. 15. janúar 2009, þar sem mótmælt er þeirri staðhæfingu Vatnaveraldar að gert hafi verið samkomulag þess efnis að Reykjanesbær myndi lofa sérstaklega að auglýsa ekki undir heitinu Vatnaveröld, né markaðssetja það að öðru leyti.

Reykjanesbær hafi verið í góðri trú um að notkunin væri ekki takmörkuð með þeim hætti enda hafi Reykjanesbær í kjölfarið lagt út í gríðarlegan kostnað við að merkja sundmiðstöðina Vatnaveröld að utan sem innan og sett upp samræmt útlit sem notað hafi verið til auglýsinga sl. tvö ár. Kostnaður við það hafi verið mikill og var það gert í góðri trú um að það stæðist samkomulag aðilanna.

Í ágúst 2008 hafi gæludýrabúðin Vatnaveröld hins vegar tekið upp á því að óska eftir skráningu heitisins í vörumerkjaskrá hjá Einkaleyfastofu. Hafi það verið gert án vitundar Reykjanesbæjar og þrátt fyrir að Vatnaveröld væri ljóst að í gildi væri samkomulag um notkun Reykjanesbæjar á heitinu. Þegar Reykjanesbæ hafi borist upplýsingar um skráninguna var liðinn sá frestur sem Einkaleyfastofa setur vegna athugasemda við skráð vörumerki en ljóst sé að Reykjanesbær hafi með notkun sinni og samþykki Vatnaveraldar fyrir henni áunnið sér einhvern rétt til heitisins.

Hvað varði það ónæði sem Vatnaveröld vísi í þá sé áhugavert að líta til þess að Sundmiðstöðin Vatnaveröld hafi ekki orðið vör við slíkt í sinni starfsemi en ætla megi að það ónæði sem Vatnaveröld vísi í ætti einnig að hafa haft áhrif á Reykjanesbæ með einhverjum hætti en svo virðist ekki vera.

Reykjanesbær fellst þó á þann rétt sem Vatnaveröld hefur nú til heitisins bæði skv. skráningu í vörumerkjaskrá ásamt því að hafa haft það sem skráð firmaheiti allt frá árinu 1997. Reykjanesbær mótmælir hins vegar þeirri staðhæfingu sem kemur fram í bréfi Vatnaveraldar að hann hafi ákveðið að nota í óleyfi auðkenni Vatnaveraldar í atvinnurekstri sveitarfélagsins. Vatnaveröld hafi samþykkt notkunina í verki og sýni samskipti aðilanna það skýrlega, bæði tölvupóstur og samtöl. Ítrekað er að Reykjanesbær hafi með notkuninni aldrei farið í bága við betri rétt Vatnaveraldar til nafnsins, því ljóst sé að samkomulag hafi verið til staðar um notkunina.

Ljóst sé að við mat á eignarrétti Vatnaveraldar til heitisins verði að hafa í huga að Vatnaveröld hafi veitt Reykjanesbæ leyfi til notkunar heitisins. Reykjanesbær hafi notað það í rekstri sínum, sem sé algjörlega óskyldur rekstri Vatnaveraldar, athugasemdalaust og í góðri trú. Ekki verði hjá því litið að Reykjanesbær hafi áunnið sér einhvern rétt til heitisins með notkuninni sem samþykkt var af Vatnaveröld.



4.

Undir rekstri málsins var Neytendastofu tilkynnt að aðilarnir hygðust reyna að ná sáttum í málinu án atbeina stofnunarinnar. Með símtali þann 17. mars 2009 tilkynni lögmaður Vatnaveraldar stofnuninni að sættir næðust ekki og því væri þess óskað að Neytendastofa tæki málið til ákvörðunar.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 17. mars 2009, var aðilum málsins tilkynnt að gagnaöflun væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Vatnaveröld ehf. yfir notkun Reykjanesbæjar á heitinu Vatnaveröld fyrir sundmiðstöð bæjarins. Vatnaveröld eigi skráð bæði firma- og vörumerkið Vatnaveröld. Fyrirtækið hafi veitt Reykjanesbæ takmarkað leyfi til nota á nafninu er Reykjanesbær hafi brotið gegn því með því að auglýsa og markaðssetja sundmiðstöð bæjarins undir heitinu Vatnaveröld. Reykjanesbær hafi því brotið gegn ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Vatnaveröld krefst þess því að Reykjanesbæ verði, með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga, bönnuð notkun á heitinu Vatnaveröld.

Af hálfu Reykjanesbæjar er því hafnað að Reykjanesbær hafi brotið gegn samkomulagi við Vatnaveröld um notkun á heitinu. Ekki hafi verið samið um það að bænum væri óheimilt að auglýsa eða með öðrum hætti markaðssetja heitið. Þá hafi bærinn eignast rétt til heitisins fyrir notkun enda hafi Vatnaveröld ekki gert athugasemdir við það fyrr en að tveimur árum liðnum og Reykjanesbær hafi verið í góðri trú um að notkunin væri í samræmi við samkomulag aðilanna.

2.

Í erindi Vatnaveraldar er vísað til ákvæða 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Ákvæðið er svohljóðandi:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.“

Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd eins og glöggst sést af lögskýringargögnum þegar reglan var fyrst lögfest, svo sem greinargerð með



frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993. Fyrri málsliður greinarinnar hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Samkvæmt greinargerðinni skiptir ákvæðið máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þá segir í greinargerðinni að í 2. másl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti.

Vatnaveröld ehf. á skráð firmaheitið Vatnaveröld hjá firmaskrá frá 10. nóvember 1997 og á skráð vörumerkið Vatnaveröld, sem orð- og myndmerki, hjá Einkaleyfastofu frá 23. júní 2008. Reykjanesbær hefur notað heitið Vatnaveröld á hluta af sundmiðstöð bæjarins frá maímánuði 2006 að fengnu leyfi frá eigendum Vatnaveraldar. Að mati Neytendastofu eiga báðir aðilar því tilkall til auðkenna sinni þó aðila greini á um skilyrði leyfis frá eigendum Vatnaveraldar til handa Reykjanesbæjar um notkun á heitinu Vatnaveröld. Ákvæði 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 kemur því til álita í málinu.

3.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til nafnsins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort fyrirtækin séu í samkeppni og hvort þau séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru þess eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að merkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður.

Í máli þessu eru aðilarnir á sama landsvæði en ekki keppinautar á sama markaði. Annars vegar er um að ræða gæludýraverslun sem sérhæfir sig í vatnadýrum og hins vegar er um að ræða sundmiðstöð. Skýringu á orðinu vatnaveröld er ekki að finna í orðabókum eða –safni en orðið er að mati Neytendastofu lýsandi fyrir starfsemi beggja aðila, þó ólík sé.

Í erindi Vatnaveraldar ehf. er því haldið fram að ruglingur vegna heitisins sé mikill. Þannig berist Vatnaveröld símtöl og póstsendingar sem ætlaðar séu sundmiðstöðinni. Neytendastofa fær ekki séð að slíkur ruglingur sé þess eðlist að neytendur komi til með að eiga viðskipti við rangan aðila. Þá er tilgangur með rekstri aðilanna er ekki hinn sami og því miða þeir ekki að sama markhópi. Að mati Neytendastofu er ekki til staðar ruglingshætta skv. 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og því ekki ástæða til að banna Reykjanesbæ notkun á heitinu Vatnaveröld.



Með vísan til framangreinds telur Neytendastofa ekki ástæðu til frekari afskipta af máli þessu.

**IV.
Ákvörðunarorð:**

„Ekki er ástæða til aðgerða í máli þessu.“

Neytendastofa, 5. júní 2009

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir