



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 27/2010

Skráning Pólýhúðunar ehf. á léninu dufthudun.is og dufthúðun.is

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Dufthúðunar ehf. með bréfi, dags. 10. desember 2009, þar sem kvartað er yfir skráningu Pólýhúðunar á lénunum dufthudun.is og dufthúðun.is. Að mati Dufthúðunar hefur Pólýhúðun með skráningunni brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Kröfur Dufthúðunar eru að lénunum verði endurúthlutað til Dufthúðunar ehf.

Í erindi Dufthúðunar kemur fram að fyrirtækið hafi verið stofnað í janúar 2008 og sé tilgangur félagsins m.a. sá eins og segir í skráningu hjá fyrirtækjaskrá „yfirborðsmeðferð á járn og tré“. Fundið hafi verið heitið Dufthúðun á félagið sem þótti lýsa þessari meginstarfsemi vel. Á þessum tíma var ekki verið að huga að léni en síðar þegar farið var að huga að heimasíðu og markaðsmálum kom í ljós að Pólýhúðun sem fyrir hafði lénið polyhudun.is hafði rétt eftir stofnun Dufthúðunnar sótt um og fengið úthlutað lénunum dufthudun.is og dufthúðun.is. Dufthúðun telur athæfið óeðlilegt og sýnist gert í þeim eina tilgangi að hindra keppinaut í að skrá lénið.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindið var sent Pólýhúðun til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 18. desember 2009. Í bréfi Neytendastofu kom fram að að mati Neytendastofu gætu ákvæði 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu komið til álita í málinu.

Svar Pólýhúðunar barst Neytendastofu með bréfi, dags. 20. janúar 2010. Í bréfinu kemur fram að ástæða skráningar Pólýhúðunar á lénunum dufthudun.is og dufthúðun.is væri sú að vörumerki fyrirtækisins sé Pólýhúðun Powder Coating og þar sem Powder Coating merkir dufthúðun á



Íslensku sé það mjög oft notað sem leitarorð á veraldarvefnum. Nær væri lagi að Pólýhúðun mótmælti nafngiftinni Dufthúðun sem er bein tilvísun í þá starfsemi sem Pólýhúðun hefur haft með höndum um áratugi og er bein þýðing á Powder Coating sem er hluti af vörumerki Pólýhúðunnar.

2.

Bréf Pólýhúðunar var sent Dufthúðun til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 25. janúar 2010. Einnig var Pólýhúðun með bréfi Neytendastofu, dags. 25. janúar 2010, bent á að mótmæli þess á firmanafninu Dufthúðun væri ekki til umfjöllunar í þessu máli. Óski Pólýhúðun eftir því að slíkt mál væri tekið til umfjöllunar Neytendastofu þyrfti kvörtun þess efnis að berast Neytendastofu með rökstuddu erindi.

3.

Með bréfi Neytendastofu til Pólýhúðunar, dags. 8. febrúar 2010, óskaði Neytendastofa eftir skýringum á fullyrðingum Pólýhúðunnar á því að Pólýhúðun Powder Coating væri vörumerki fyrirtækisins. Samkvæmt athugun Neytendastofu væri Formaco ehf. skráður rétthafi myndmerkisins Pólýhúðun Powder Coating en Pólýhúðun skráður rétthafi af orðmerkinu Pólýhúðun.

4.

Svar Dufthúðunar við bréfi Pólýhúðunar barst Neytendastofu, 8. febrúar 2010, með ódagsettu bréfi. Þar er bent á að Pólýhúðun hafi ekki séð ástæðu til að skrá lénið dufthudun.is og dufthúðun.is fyrir en fyrirtækið Dufthúðun hafi verið stofnað. Pólýhúðun sé ekki með skráð vörumerki en hinsvegar sé fyrirtækið Formaco með skráð vörumerki þar sem orðin Powder og Coating koma fyrir. Dufthúðun hafi sótt um skráningu á vörumerkinu Dufthúðun, fyrirtækið hafi verið skráð og auglýsing þess efnis birt í Lögbirtingablaði 2. apríl 2008.

5.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 25. febrúar 2010, tilkynnti Neytendastofa aðilum málsins að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.



III. Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Dufthúðun ehf. yfir skráningu Pólýhúðunar ehf. á léninu dufthudun.is og dufthúðun.is. Pólýhúðun fékk skráð lénin dufthudun.is og dufthúðun.is þann 9. maí 2008. Að mati Dufthúðunar hefur Pólýhúðun með skráningunni brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Dufthúðun telur að Pólýhúðun hafi með skráningunni tekið nafn Dufthúðunar og gert að sínu. Sé þetta óeðlilegt og sýnist gert í þeim eina tilgangi að hindra keppinaut í að skrá lén. Er þess krafist að lénunum verði endurúthlutað til Dufthúðunnar.

Pólýhúðun telur sér heimilt að nota lénin dufthudun.is og dufthúðun.is þar sem vörumerki Pólýhúðunnar er Pólýhúðun Powder Coating sem merkir dufthúðun á íslensku og er mikið notað sem leitarorð á veraldarvefnum.

2.

Í erindi Dufthúðunnar er ekki vísað til sérstakra ákvæða laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Að mati Neytendastofu koma 5. og 15. gr. a. laganna til álita í málinu. Í 5. gr. laganna er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna. Ákvæði V. kafla, svo sem 15. gr. a. gegna mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta.

Í 15. gr. a. segir:

„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 glöggt sést af lögskýringargögnum þegar reglan var fyrst lögfest, svo sem greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri samkeppnislaga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara



auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. 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.

Báðir málsaðila hafa skrá auðkenni sín með þar til bærum hætti. Dufthúðun ehf. hefur skráð firmanafn sitt og birt í Lögbirtingi þann 2. apríl 2008 og Pólýhúðun ehf. hefur skráð lénin dufthudun.is og dufthúðun.is hjá ISNIC þann 9. maí 2008. Að auki hefur Pólýhúðun nú skráð orð- og myndmerkið Pólýhúðun Powder Coating og orðmerkið Pólýhúðun. Fyrri skráning Einkaleyfastofu á orð- og myndmerkinu Pólýhúðun Powder Coating var breytt 17. febrúar 2010 og hefur Pólýhúðun verið skráður réttthafi merkisins frá þeim tíma í stað Formaco. Dufthúðun hefur fengið skráningu á orð- og myndmerkinu Dufthúðun Powder Coating. Að mati Neytendastofu eiga því báðir málsaðilar rétt til auðkenna sinna, í skilningi 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Ber þá að líta til þess hvort ruglingshætta milli þessara auðkenna sé fyrir hendi.

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.

3.

Aðilar eru í samkeppni á markaði og er orðið dufthúðun mjög lýsandi fyrir þjónustu beggja aðila, þ.e. Powder Coating enda hafa báðir aðilar skráð orð- og myndmerki sem innihalda orðin Powder Coating sem á íslensku hefur verið þýtt dufthúðun eða duftlökkun. Orðið dufthúðun er almennt orð á aðferðinni að lakka hluti með dufti að álit Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Ef lén eða heiti er einungis lýsandi fyrir þá starfsemi sem viðkomandi hefur á boðstólum, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk lén eða heiti til kynningar á starfsemi sinni. Um þetta vitna m.a. úrskurðir áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 1/2005 frá 28. febrúar 2006, „*Kæra Harðviðar ehf. á ákvörðun Neytendastofu vegna lénsins hardvidur.is*“,



3/2006 frá 12. október 2006, „Kæra Nýherja á ákvörðun Neytendastofu vegna lénsins fartolva.is“, 6/2006 frá 7. mars 2007, „Kæra Örvars H. Kárasonar á ákvörðun Neytendastofu vegna lénsins blog.is“ og 13/2009 frá 5. mars 2010 „Kæra Íslenska gámafélagsins ehf. á ákvörðun Neytendastofu vegna lénsins gamur.is“. Að mati Neytendastofu er orðið dufthúðun lýsandi fyrir þá starfsemi sem Dufthúðun hefur með höndum og er ekki nægilega sérkennandi til aðgreiningar frá keppinautum til þess að fyrirtækið geti notið einkaréttar á orðinu.

Samkvæmt framansögðu er það mat Neytendastofu að skráning Pólýhúðunar á lénunum dufthudun.is og dufthúðun.is sé ekki brot á ákvæðum laga nr. 57/2005.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Ekki er ástæða til aðgerða Neytendastofu í máli þessu.“

Neytendastofa, 17. maí 2010

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir