

## ÚRSKURÐUR ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA

---

### MÁL NR. 8/2010

Kæra Dufthúðunar ehf. á ákvörðun Neytendastofu [nr. 27/2010](#).

1. Þann 28. október 2010 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 8/2010: Kæra Dufthúðunar ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 27/2010 frá 17. maí 2010. Í málinu úrskurða Eiríkur Jónsson, Egill Heiðar Gíslason og Eyvindur G. Gunnarsson.
2. Með kæru, dags. 14. júní 2010, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála ákvörðun Neytendastofu nr. 27/2010 frá 17. maí 2010, um að ekki sé ástæða til aðgerða vegna kvörtunar kæranda yfir skráningu Pólýhúðunar ehf. á lénunum dufthudun.is og dufthúðun.is. Kærandi krefst þess að Pólýhúðun ehf. láti umrædd lén af hendi til kæranda, en í því verður að telja felast krafa um að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

### MÁLAVEXTIR

4. Með erindi kæranda til Neytendastofu, dags. 10. desember 2009, var kvartað yfir réttthafa lénsins dufthudun.is, Pólýhúðun ehf., og óskað eftir því að léninu yrði endurúthlutað til kæranda, Dufthúðunar ehf. Í erindinu segir nánar tiltekið að í janúar 2008 hafi nokkrir aðilar stofnað kæranda og tilgangur félagsins meðal annars verið, eins og segi í skráningu hjá fyrirtækjaskrá, „yfirborðsmeðferð á járn og tré“. Fundið hafi verið heiti á félagið sem þótt hafi lýsa þessari meginstarfsemi vel og Dufthúðun ehf. orðið til. Á þeim tíma hafi ekki verið hugað að léni en síðar þegar farið var að huga að heimasíðu og markaðsmálum, hafi komið í ljós að Pólýhúðun ehf., sem fyrir hafði lénin polyhudun.is, hefði rétt eftir stofnun kæranda sótt um lénin dufthudun.is og fengið. Með því taki félagið nafn þessa nýja fyrirtækis og geri að sínu. Kæranda þyki þetta óeðlilegt og sýnist að þetta sé gert í þeim eina tilgangi, eins og segi í grein 11.6 í reglum ISNIC, „að hindra samkeppnisaðila í að skrá sama lén“. Jafnframt telji kærandi að háttarnið varði við lög nr. 57/2005. Óskað sé eftir því að málið verði tekið fyrir svo fljótt sem verða megi.
5. Með bréfi Neytendastofu til Pólýhúðunar ehf., dags. 18. desember 2009, var félaginu kynnt framkomið erindi kæranda. Í bréfinu var tekið fram að ekki kæmi fram í erindinu hvaða ákvæði laga nr. 57/2005 kærandi teldi eiga við í málinu en að mati Neytendastofu gætu ákvæði 5. og 15. gr. a laganna komið til álita. Í bréfinu var síðan óskað eftir skýringum eða athugasemdum Pólýhúðunar ehf. við erindið. Ekkert svar barst og með bréfi, dags. 18. janúar 2010, ítrekaði Neytendastofa beiðni sína. Svar barst með bréfi, dags. 20. janúar 2010. Þar kom fram að ástæðan fyrir skráningu á léninu dufthudun.is og dufthúðun.is sé sú að vörumerki Pólýhúðunar ehf. sé

Pólýhúðun Powder Coating og þar sem Powder Coating merki dufthúðun á íslensku sé það mjög oft notað sem leitarorð á veraldarvefnum. Það væri nær að Pólýhúðun ehf. mótmælti nafngiftinni Dufthúðun sem sé bein tilvísun í þá starfsemi sem Pólýhúðun ehf. hafi stundað um áratuga skeið og sé bein þýðing á Powder Coating sem sé hluti af vörumerki Pólýhúðunar ehf. Einnig skuli vakin athygli á því að Dufthúðun ehf. hafi hvorki verið birt né skráð í Lögbirtingablaðinu.

6. Með bréfi Neytendastofu til kæranda, dags. 25. janúar 2010, var kæranda kynnt framkomið svarbréf Pólýhúðunar ehf. og tekið fram að ef kærandi sæi ástæðu til að gera athugasemdir við bréfið þyrftu þær að berast Neytendastofu innan tilgreinds frests. Samdægurs sendi Neytendastofa Pólýhúðun ehf. bréf þar sem vakin var athygli á því, vegna fullyrðingar í bréfi félagsins um að nær væri að það mótmælti firmanafninu Dufthúðun, að það álitaefni væri ekki til umfjöllunar í málinu. Ef félagið óskaði eftir því að slíkt mál yrði tekið til umfjöllunar þyrfti kvörtun að berast Neytendastofu með nýju rökstuddu erindi. Neytendastofa sendi Pólýhúðun ehf. síðan annað bréf, dags. 8. febrúar 2010, vegna fullyrðingar í áður nefndu bréfi félagsins um að Pólýhúðun Powder Coating væri vörumerki félagsins. Samkvæmt athugun Neytendastofu í gagnagrunni Einkaleyfastofu væri Formaco ehf. skráður réttihafi að myndmerkinu Pólýhúðun Powder Coating. Hins vegar væri Pólýhúðun ehf. skráður réttihafi að orðmerkinu Pólýhúðun. Óskaði Neytendastofa eftir skýringum félagsins vegna þessa innan tilgreinds frests.
7. Þann 8. febrúar 2010 móttók Neytendastofa athugasemdir kæranda vegna ofangreinds bréfs Pólýhúðunar ehf., en umrætt bréf kæranda er ódagsett. Þar kemur í fyrsta lagi fram að hvað varði nafn kæranda sé nauðsynlegt að skoða tímasetningar eins og bent hafi verið á í fyrra bréfi til Neytendastofu. Svo virðist sem Pólýhúðun ehf. hafi ekki séð nokkra ástæðu til að skrá lénið dufthudun.is og dufthúðun.is fyrir en kærandi hafi verið stofnaður. Félagið taki þar með nafn annars fyrirtækis og geri nánast að sínu. Slíkt hljóti að vera með öllu óeðlilegt. Nafnið Dufthúðun hafi verið valið með tilliti til fyrirhugaðrar starfsemi og eðli hennar og ekki verið neitt félag sem hétu þessu nafni.
8. Kærandi tekur í öðru lagi fram að í skráningu hjá Einkaleyfastofu á Pólýhúðun ehf. sé ekkert skráð vörumerki. Hins vegar eigi félagið Formaco ehf. vörumerki þar sem orðin powder og coating komi fyrir. Í samtölum við vörumerkjaserfræðing hjá Einkaleyfastofu hafi komið fram að útilokað væri fyrir nokkurn að gera þessi orð að sínum. Þess megi geta að kærandi hafi sótt um skráningu á vörumerkinu Dufthúðun, sbr. umsókn nr. 254. Loks tekur kærandi fram að fullyrðing Pólýhúðunar ehf. um að Dufthúðun ehf. hafi hvorki verið skráð né birt í Lögbirtingablaðinu sé alröng. Því til stuðnings vísar hann til auglýsingar frá fyrirtækjaskrá í blaðinu frá apríl 2008.
9. Með bréfi Neytendastofu til Pólýhúðunar ehf., dags. 9. febrúar 2010, var félaginu kynnt síðastgreint svarbréf kæranda og tekið fram að ef félagið sæi ástæðu til að gera athugasemdir við bréfið þyrftu þær að berast Neytendastofu innan tilgreinds frests. Ekkert svar virðist hafa borist og með bréfi Neytendastofu til kæranda, dags. 25. febrúar 2010, sem Pólýhúðun ehf. fékk jafnframt afrit af, var tekið fram að gagnaöflun í málinu væri lokið og málið yrði nú tekið til ákvörðunar Neytendastofu. Meðfylgjandi bréfinu var gagnaskrá málsins.

## ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU

10. Hinn 17. maí 2010 tók Neytendastofa hina kærðu ákvörðun nr. 27/2010. Þar var komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri ástæða til aðgerða í málinu. Í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar er fyrst gert grein fyrir meginsjónarmiðum aðila og efni þeirra lagaákvæða sem stofnunin telur koma til álita málinu, þ.e. 5. og 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.
11. Um 15. gr. a segir að í ákvæðinu felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd eins og glöggst sjáist af lögskýringargögnum þegar reglan hafi fyrst verið lögfest, svo sem greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993. Efnislega sé 15. gr. a samhljóða ákvæði eldri samkeppnislaga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a hafi að geyma almennt bann við því að notka 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. Samkvæmt greinargerðinni skipti ákvæðið máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veiti auðkennum. Þá segi í greinargerðinni að í 2. másl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti.
12. Báðir málsaðilar hafi skráð auðkenni sín með þar til bærum hætti. Kærandi hafi skráð firmanafn sitt og birt í Lögbirtingi þann 2. apríl 2008 og Pólýhúðun ehf. hafi skráð lénin dufthudun.is og dufthúðun.is hjá ISNIC þann 9. maí 2008. Að auki hafi Pólýhúðun ehf. nú skráð orð- og myndmerkið Pólýhúðun Powder Coating og orðmerkið Pólýhúðun. Fyrri skráning Einkaleyfastofu á orð- og myndmerkinu Pólýhúðun Powder Coating hafi verið breytt 17. febrúar 2010 og Pólýhúðun ehf. verið skráður rétthafi merkisins frá þeim tíma í stað Formaco ehf. Kærandi hafi fengið skráningu á orð- og myndmerkinu Dufthúðun Powder Coating. Að mati Neytendastofu eigi því báðir málsaðilar rétt til auðkenna sinna í skilningi 2. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005. Beri þá að líta til þess hvort ruglingshætta milli þessara auðkenna sé fyrir hendi.
13. Réttur til vörumerkis geti stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan sé sú að eigandi merkis öðlist einkarétt til nafnsins og öðrum sé 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 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 fyrirtækin séu í samkeppni og hvort þau séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verði vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru þess eða þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin því við að merkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækið bjóði.
14. Aðilar séu í samkeppni á markaði og orðið dufthúðun sé mjög lýsandi fyrir þjónustu beggja aðila, þ.e. Powder Coating, enda hafi báðir aðilar skráð orð- og myndmerki sem innihaldi orðin Powder Coating, sem á íslensku hafi verið þýtt sem dufthúðun eða duftlökkun. Orðið dufthúðun sé almennt orð á aðferðinni að lakka hluti með dufti að álit Stofnunar Árna Magnússonar í

Íslenskum fræðum. Ef lén eða heiti sé einungis lýsandi fyrir þá starfsemi 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 áþekk lén eða heiti til kynningar á starfsemi sinni. Um þetta vitni m.a. úrskurðir áfrýjunarnefndar neytendamála 28. febrúar 2006 (1/2005), 12. október 2006 (3/2006), 7. mars 2007 (6/2006) og 5. mars 2010 (13/2009). Að mati Neytendastofu sé orðið dufthúðun lýsandi fyrir þá starfsemi sem kærandi hafi með höndum og ekki nægilega sérkennandi til aðgreiningar frá keppinautum til þess að fyrirtækið geti notið einkaréttar á orðinu. Samkvæmt framansögðu sé það mat Neytendastofu að skráning Pólýhúðunar ehf. á lénunum dufthudun.is og dufthúðun.is sé ekki brot á ákvæðum laga nr. 57/2005.

## RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR ANNARRA

15. Í kæru, dags. 14. júní 2010, segir að gríðarleg ruglingshætta og hætta á misskilningi sé á markaði eftir að samkeppnisaðili hafi tekið nafn kæranda í samkeppnisskyni til skráningar hjá ISNIC sem netfang og lén. Gagnaðili í samkeppni hafi tekið upp nafn á fyrirtæki hins. Svo vilji til að erlendu orðin powder coating séu í erlendum heitum þeirrar tækni sem notuð sé en það sé ekki fullnægjandi sem rök fyrir því að um almennt heiti sé að ræða. Þegar að sé gáð sé rekstur umræddra aðila ekki eins skyldur og menn haldi. Pólýhúðun ehf. vísi til polyester húðunar, sem sé annað húðunarefni en kærandi bjóði meðal annars upp á og sé aðgreinandi fyrir þjónustu hans. Það sé sammerkt með rekstri beggja að húða með yfirborðsefnum. Sérstaða kæranda felist í því að bjóða fjölbreytt efnisval, svo sem poly-urethan, polyester, polyester-epoxy, epoxy og svo thermo-plastic PBA-571. Öll þessi hráefni séu í duftformi. Þá bjóði kærandi innrauða hitatækni. Til fróðleiks sé aðferðin við húðunina sú að MDF timbur sé hlaðið sérstakri spennu og efninu sem sé í duftformi úðað á hlutinn sem dragi efnið að sér og setjist á hlutinn sem meðhöndlaður sé. Því næst sé allt bakað við innrauðan hita.
16. Í kæru segir síðan að kærandi bjóði mun fleiri og fjölbreyttari efnisflokka af húðun en Pólýhúðun ehf. Kærandi bjóði viðskiptamönnum jafnframt upp á viðarhúðun fyrir mdf-timbur, krossvið og fleira. Þetta sé ekki húðunartækni sem Pólýhúðun ehf. bjóði í sínum viðskiptum. Pólýhúðun ehf. sé því að bjóða tækni sem nafn félagsins gefi til kynna, þ.e. polyester húðun, en kærandi með sínum hætti margvísleg önnur efni en polyesterefni. Orðið dufthúðun sé mun víðtækara en polyesterhúðun. Þá skipti miklu máli að kærandi hafi tryggt sér heitið dufthúðun sem skráð vörumerki sem njóti verndar frá notkun annarra aðila, svo sem í netfangi. Telja verði að tilgangur Pólýhúðunar ehf. hafi verið augljós með skráningu á nafni samkeppnisaðila í netfangi sínu og léni. Félagið hafi fyrst gert þetta eftir að samkeppnisaðili kom á markað og hirði nafnið af honum. Það verði bæði að teljast óeðlilegir og óheiðarlegir viðskiptahættir. Tilgangurinn sé augljós til að veiða í gruggugu vatni. Það sé eðlilegri skipan mála að fyrirtæki fái að nota eigin nafn sem netfang og lén í stað samkeppnisaðila, ef önnur og þyngri rök standa því ekki gegn.
17. Kærandi segist ekki að sjá að tekið hafi verið tillit til einkaréttar á vörumerki kæranda í hinni kærðu ákvörðun. Í ákvörðuninni sé mál Harðviðar tekið sem dæmi, þ.e. ákvörðun Neytendastofu 28. febrúar 2006 (1/2005). Það mál geti ekki talist sambærilegt þessu máli þar sem harðviður sé almennt víðtækt nafn á viðartegundum en dufthúðun sé skráð vörumerki og fyrirtækjaheiti sem sé

mjög sérgreint á tæknilegu sviði. Pólýhúðun ehf. hafi aldrei fyrir stofnun kæranda notað heitið dufthúðun í sínum kynningum, auglýsingum eða með öðrum hætti. Hins vegar hafi félagið nú tekið það upp eftir uppfærslu á heimasíðu sinni. Rétt sé að geta þess að heimasíðusvæði Pólýhúðunar ehf. hafi verið polyhudun.is og pólýhúðun.is. Hins vegar sé jafnframt tekið upp heimasíðusvæðið dufthudun.is og dufthúðun.is í þeim tilgangi að valda sem mestum misskilningi neytenda. Kærandi hafi lagt í töluverðan auglýsingakostnað undir nafninu Dufthúðun, Skútavogi [svo] 2, Hafnarfirði, og komist svo að því og hafi mörg dæmi því til sönnunar að viðskiptavinir finni dufthúðun.is á netinu og fari í Kópavog til Pólýhúðunar ehf. Samsagt, auglýsingarnar hafi verið kostaðar af kæranda en sent viðskiptavinum til samkeppnisaðilans. Það sé því ómótmælanlegt að hér eigi sér stað ruglingur sem ekki verði breytt nema með því að verða við kröfu kæranda.

18. Kærandi segist ekki fallast á röksemdafærslu Neytendastofu fyrir niðurstöðu sinni. Félagið telji ákvörðunina byggja á misskilningi sem þar komi fram um að dufthúðun sé mjög lýsandi orð fyrir þjónustu beggja, en feli ekki í sér aðgreiningu sem nauðsynleg sé til að fallast megi á kröfur kæranda. Þessi röksemd sé röng eins og reifað hafi verið að framan. Þá sé ekkert tillit tekið til ákvæða laga nr. 45/1997 og vísar kærandi að því leyti til inntaks 4. gr. og verndarreglna sem fram komi í 6. gr. Þá vísar hann til reglna ISNIC, gr. 11.6., um það ef lén hefur verið skráð í þeim eina tilgangi að hindra samkeppnisaðila í að skrá sama lén, en slíkt hafi vafalaust vakað fyrir Pólýhúðun ehf. við skráningu á umræddum netföngum. Að öðru leyti vísar kærandi til erindis síns til Neytendastofu frá 10. desember 2009.
19. Með bréfi, dags. 25. júní 2010, óskaði áfrýjunarnefnd neytendamála eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Neytendastofa svaraði með greinargerð, dags. 8. júlí 2010, þar sem þess er krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest með vísan til forsendna hennar. Þar er tekið fram, vegna fullyrðinga kæranda um ólíkan rekstur aðila og að kærandi noti efni í duftormi en Pólýhúðun ehf. bjóði upp á annars konar húðunarefni, að við skoðun Neytendastofu á heimasíðu Pólýhúðunar ehf. sé ljóst að fyrirtækið noti einnig efni í duftformi við húðun. Þannig sé húðun á áli t.d. framkvæmd með því að lakkað sé með duftlakki.
20. Neytendastofa vísar jafnframt til fullyrðingar kæranda um að stofnunin hafi ekki tekið tillit til einkaréttar á vörumerki kæranda, eins og 4. gr. laga nr. 45/1997 segi til um. Hvað þetta varði beri að geta þess að það vörumerki sem kærandi vísi til sé skráð hjá Einkaleyfastofu sem orð- og myndmerki, sem innihaldi m.a. orðin Dufthúðun Powder Coating. Orð- og myndmerki veiti aðeins einkarétt á orðum í þeirri stílfærðu mynd sem fram komi í orð- og myndmerkinu en veiti ekki einkarétt á orðunum sem slíkum. Skráningin veiti kæranda því ekki einkarétt á orðinu Dufthúðun samkvæmt skráningu hjá Einkaleyfastofu, enda sé ekki um skráningu orðmerkis að ræða.
21. Neytendastofa tekur fram að hún geti fallist á þau rök kæranda að um ruglingshættu sé að ræða við notkun Pólýhúðunar ehf. á léninu dufthudun.is og dufthúðun.is. Kærandi og Pólýhúðun ehf. séu í samkeppni og orðið lýsandi fyrir starfsemi beggja. Hins vegar hafi það grundvallarþýðingu hvort heiti eða lén sem deilt sé um teljist hafa sérkenni sem greini það frá öðrum. Ef lén eða heiti sé einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hafi á boðstólum, en hafi að öðru

leyti ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, þá njóti viðkomandi ekki verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk heiti eða lén til kynningar á starfsemi sinni. Í hinni kærðu ákvörðun komi fram að orðið duftúðun sé almennt orð yfir þá aðferð að lakka hluti með dufti. Loks tekur Neytendastofu fram, vegna fullyrðinga kæranda um óeðlilega og óheiðarlega viðskiptahætti, að stofnunin telji að skráning fyrirtækis á léni sem gerð sé í þeim tilgangi að tryggja lén vegna samkeppnissjónarmiða sé ekki brot á lögum nr. 57/2005, enda sé umrætt lén lýsandi fyrir starfsemi beggja aðila. Að öðru leyti vísar stofnunin til hinnar kærðu ákvörðunar.

22. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 9. júlí 2010, var kæranda send greinargerð Neytendastofu og óskað eftir afstöðu hans til hennar. Svar barst með bréfi, dags. 25. júlí 2010. Þar er greinargerð Neytendastofu mótmælt í heild sinni og tekið fram að kærandi geti ekki fallist á rökstuðning sem þar komi fram í öllum liðum. Í rökstuðningi Neytendastofu sé m.a. fjallað um rugling og misskilning neytenda vegna lénanna duftúðun.is og duftudun.is, en ljóst sé að það að skrá lénin eftir stofnun kæranda sé einmitt til þess fallið að skapa þennan misskilning og koma í veg fyrir eðlilega samkeppni að hans mati. Það telji hann ólöglegt.
23. Kærandi tekur og fram að þau lén sem um ræði hafi verið skráð strax og Pólýhúðun ehf. hafi orðið ljóst að nýr samkeppnisaðili væri að koma á markað. Auglýsingar kostaðar af kæranda beini viðskiptum beint til Pólýhúðunar ehf. vegna misskilnings neytenda. Komið sé í veg fyrir að kærandi geti auglýst eða notað myndmerki og lógó með eðlilegum hætti. Ennfremur mótmælir kærandi harðlega niðurstöðu Neytendastofu um fullyrðingar kæranda um óeðlilega og óheiðarlega viðskiptahætti. Ljóst sé að Pólýhúðun ehf. hafi tekið upp lén kæranda eingöngu í þeim tilgangi að koma í veg fyrir eðlilega samkeppni. Að öðru leyti vísar kærandi til fyrirliggjandi kæru, en þar komi fram helstu röksemdir hans.
24. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 6. ágúst 2010, voru Pólýhúðun ehf. send fyrirliggjandi gögn á kærustigi og óskað eftir afstöðu félagsins til kærunnar. Svar barst með bréfi, dags. 14. september 2010. Þar er tekið fram að í kæru sé Pólýhúðun ehf. sökuð um að „taka upp“ og „hírða“ nafn kæranda. Pólýhúðun ehf. hafi hvorki tekið upp né hirt nafn kæranda eða lén. Kærandi hafi aldrei átt umrædd lén. Samkvæmt ISNIC hafi þau verið til afhendingar hverjum sem vildi athugasemdalaust. Í bréfi til Neytendastofu, dags. 20. janúar 2010, hafi Pólýhúðun ehf. gefið skýringu á skráningu lénanna. Alþjóðlegt heiti starfseminnar sé „powder coating“, eða duftúðun á íslensku. Já.is hafi gert könnun á uppflettingum leitarorða sem höfðu verið skráð af Pólýhúðun og í langflestum tilfellum hafi orðin duftudun/duftúðun verið notuð. Því hafi verið ákveðið að skrá þau sem lén 9. maí 2008. Pólýhúðun ehf. hafi ekki verið kunnugt um kæranda fyrr en hann hóf starfsemi sína seint um haustið 2008 að Kaplahrauni í Hafnarfirði.
25. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 26. september 2010, var kæranda sent svar Pólýhúðunar ehf. og gefinn kostur á að koma að athugasemdum við það. Engar athugasemdir bárust frá kæranda innan hins tilgreinda frests. Hinn 27. október 2010 barst hins vegar tölvubréf frá framkvæmdastjóra kæranda þar sem fram kemur að fyrirsvarsmaður Pólýhúðunar ehf. fari með grófleg ósannindi í framangreindu bréfi félagsins. Beri þar helst að nefna að það sé ósatt að í framhaldi af uppflettingum hjá já.is hafi Pólýhúðun ehf. ákveðið að tryggja sér umrædd lén.

Sannleikurinn sé sá að þegar félagið hafi uppgötvað að kærandi hafi verið stofnaður þá hafi það ákveðið að reyna að koma í veg fyrir að hann gæti fengið umrædd lén, til að koma í veg fyrir að hann gæti komið sér á framfæri undir réttu nafni á markaðnum. Í tölvubræfinu var jafnframt spurt hvort kærandi hefði tækifæri til að útlista sérstaklega umrætt atriði. Áfrýjunarnefnd neytendamála veitti frest til slíks en frekari athugasemdir bárust ekki innan frestsins.

## NIÐURSTAÐA

26. Í máli þessu er deilt um þá ákvörðun Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða vegna kvörtunar kæranda yfir skráningu Pólýhúðunar ehf. á lénunum duftbudun.is og duftbudun.is. Umrædd lén skráði Pólýhúðun ehf. hjá ISNIC þann 9. maí 2008 en kærandi, Dufthúðun ehf., var stofnaður í janúar sama ár og tilkynning um hann birt í Lögbirtingablaði 2. apríl 2008, auk þess sem hann skráði lénið duft.is þann 9. apríl 2008. Bæði félögin eiga vörumerki (orð- og myndmerki) sem innihalda orðin „powder coating“. Pólýhúðun ehf. á merkið Pólýhúðun Powder Coating, sem upphaflega var skráð í október 2008 (nr. 997/2008), á grundvelli umsóknar frá febrúar 2008. Dufthúðun ehf. á merkið Dufthúðun Powder Coating, sem var skráð í mars 2010 (nr. 250/2010), á grundvelli umsóknar frá febrúar 2010. Kærandi telur að skráning Pólýhúðunar ehf. á framangreindum lénunum hafi farið í bága við lög, en þau ákvæði sem komu til álita í hinni kærðu ákvörðun voru 5. og 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Pólýhúðun ehf. og Neytendastofa eru á öndverðri skoðun og telja að skráning lénanna hafi ekki brotið gegn umræddum ákvæðum.
27. Í upphafi skal tekið fram að lagatilvísunum í hinni kærðu ákvörðun er áfátt að því leyti að þar er leyst úr málinu á grundvelli 5. og 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 eins og þeim var breytt með lögum nr. 50/2008. Hin kærða ákvörðun lýtur hins vegar að skráningu léna þann 9. maí 2008, sem var áður en lög nr. 50/2008 tóku gildi. Þau ákvæði sem við eiga eru því 5. og 12. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005 (nafni laganna var breytt með lögum nr. 50/2008). Áfrýjunarnefnd neytendamála telur þó ekki tilefni til að fella hina kærðu ákvörðun úr gildi á þessum grunni, enda er það ákvæði sem mestu máli skiptir við úrlausn málsins, þ.e. 12. gr. þágildandi laga 15. gr. a núgildandi laga, orðrétt samhljóða fyrir og eftir breytingar. Ákvæðið í 5. gr. var hins vegar að nokkru leyti rýmra fyrir breytingar og leggur áfrýjunarnefnd neytendamála það eðli málsins samkvæmt til grundvallar við úrlausn málsins.
28. Í upphafi er einnig rétt að taka fram, vegna tilvísana kæranda til laga um vörumerki nr. 45/1997, að mál þetta snýst eingöngu um það hvort umrædd skráning Pólýhúðunar ehf. á lénunum hafi brotið gegn þágildandi 5. og 12. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005, með þeim afleiðingum að Neytendastofu beri að grípa til aðgerða vegna þess. Málið snýst hins vegar ekki um túlkun og beitingu einstakra ákvæða laga um vörumerki nr. 45/1997, enda fer Einkaleyfastofan með stjórnvaldshlutverkið samkvæmt þeim lögum. Þrátt fyrir að grunnsjónarmið í vörumerkjarétti hafi vissulega áhrif við túlkun þágildandi 12. gr. laga nr. 57/2005, sbr. það sem á eftir greinir, er um að ræða sitt hvor lögin sem falla undir sitt hvort stjórnvaldið. Þá er rétt að taka fram, vegna tilvísana kæranda til reglna ISNIC, að umræddar reglur

um lénaskráningu heyra ekki undir Neytendastofu eða áfrýjunarnefnd neytendamála, en samkvæmt reglunum starfar sérstök úrskurðarnefnd sem skera skal úr ágreiningsmálum á grundvelli þeirra.

29. Ákvæðið í þágildandi 12. gr. laga nr. 57/2005, nú 15. gr. a, má rekja allt aftur til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum nr. 84/1933. Þannig er núgildandi ákvæði nánast orðrétt samhljóða 9. gr. laga nr. 84/1933, en í millitíðinni var reglu í þessa veru að finna í lögum um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978 og samkeppnislögum nr. 8/1993. Tilgangurinn með ákvæðinu var að ná til tilvika sem ekki féllu beint undir ákvæði firmalaga eða laga um vörumerki. Talið var að vernd síðastnefndu laganna næði ekki alltaf nógu langt og því væri þörf á slíkri almennri samkeppnisreglu um vernd auðkenna. Þrátt fyrir vaxandi umfang slíkra sérlaga hefur löggjafinn metið það svo að enn sé þörf á tilvist slíkrar almennra reglu og þeirri viðbótarvernd sem hún veiti. Í ákvæðinu er í reynd um tvenns konar reglur að ræða – annars vegar bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hefur ekki rétt til, sbr. 1. másl. ákvæðisins, en hins vegar bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. másl. Í hinni kærðu ákvörðun var á því byggt að bæði fyrirtækin ættu tilkall til auðkenna sinna og því réðist niðurstaða málsins af 2. másl. ákvæðisins.
30. Þrátt fyrir að um sérstaka reglu sé að ræða hafa eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti við mat á því hvort brotið hafi verið gegn ákvæðinu. Meðal þeirra grunnsjónarmiða sem framkvæmdin ber með sér, um túlkun á 2. másl. ákvæðisins, er að við mat á því hvort skráning og notkun heitis eða léns brjóti gegn ákvæðinu hefur grundvallarþýðingu hvort þau heiti eða lén sem um er deilt hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum. Ef lén eða heiti er einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hefur á boðstólum, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk heiti eða lén til kynningar á starfsemi sinni. Um þetta vitna ýmsir fyrri úrskurðir, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 28. febrúar 2006 (1/2005), úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 12. október 2006 (3/2006), úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 7. mars 2007 (6/2006), úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 5. mars 2010 (12/2009) og úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 5. mars 2010 (13/2009).
31. Samkvæmt framangreindu er ljóst að kærandi naut ekki verndar þágildandi 12. gr. laga nr. 57/2005 gegn skráningu Pólýhúðunar ehf. á lénunum dufthudun.is og dufthúðun.is teljist orðið dufthúðun, sem er jafnt í skráðu firmanafni kæranda og vörumerki hans, ekki hafa sérkenni til aðgreiningar frá öðrum heldur einungis lýsandi fyrir viðkomandi vöru og þjónustu. Áfrýjunarnefnd neytendamála telur að sú sé raunin og að skráning hinna umdeildu léna brjóti þar af leiðandi ekki gegn ákvæðinu. Orðið dufthúðun er í reynd þýðing á enska orðinu powder coating og er lýsandi fyrir þjónustu sem báðir aðilar veita, sem felst í því að húða/lakka hluti með dufti. Í hinni kærðu ákvörðun er vísað til álits Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum um að dufthúðun sé almennt orð á aðferðinni að lakka hluti með dufti, og í ensk-íslenskri tölvuorðabók (ordabok.is) er orðið powder coating sagt merkja duftlökkun.



32. Raunar virðist framangreind merking orðsins dufthúðun, sem aðferð við að lakka með dufti, vera óumdeild í málinu, þótt kærandi telji að það geti ekki leitt til þeirrar niðurstöðu sem Neytendastofa komst að. Í þessu sambandi má nefna að lýsing beggja fyrirtækjanna á heimasíðum sínum er til samræmis við framangreindan skilning. Á heimasíðu kæranda (duft.is) segir til að mynda, undir fyrirsögninni „Hvað er dufthúðun?“, „Dufthúðun er íslenska heitið yfir Powder Coating í beinni þýðingu og er í raun lökkun. Duftið er búið til með því að blanda saman fylliefnum og litarefnum við polyester eða epoxy fjölliður (plast) og bræða það í þunna stökka filmu sem síðan er mulin niður í duft með kornastærð minni en 60µm. Duftinu er síðan úðað beint á málminn sem á að húða með duftbyssu sem hleður duftið upp með 80.000 volta spennu. Málmurinn er jarðtengdur og þessi mikli spennunundur dregur duftið að málminum, jafnvel á bakhliðina líka.“ Á heimasíðu Pólýhúðunar ehf. (polyhudun.is/dufthudun.is/dufthúðun.is) segir: „Pólýhúðun er íslenska heitið yfir Powder Coating eða dufthúðun í beinni þýðingu og er í raun lökkun.“ Síðan fylgir nánari lýsing á umræddri aðferð sem er orðrétt samhljóða framangreindri lýsingu á vefsíðu kæranda.
33. Þótt lög nr. 45/1997 séu samkvæmt framangreindu ekki til úrlausnar í þessu máli og framkvæmd þeirra ráði engum úrslitum um niðurstöður samkvæmt því ákvæði laga nr. 57/2005 sem hér á við, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 26. mars 2010 (14/2009), verður að telja það til frekari stuðnings því að orðið dufthúðun sé almennt og skorti sérkenni að bæði félögin hafa fengið skráð vörumerki (orð- og myndmerki) sem innihalda orðin powder coating, án þess að það virðist hafa verið talið skapa árekstra (annars vegar Pólýhúðun Powder Coating en hins vegar Dufthúðun Powder Coating).
34. Samkvæmt öllu framangreindu skortir orðið dufthúðun nauðsynleg sérkenni til að það teljist hafa brotið í bága við þágildandi 12. gr. laga nr. 57/2005 að annar aðili en kærandi skráði lén með þessu orði. Í kæru er tekið fram að þótt orðin powder coating séu í erlendum heitum þeirrar tækni sem notuð sé feli það ekki í sér fullnægjandi rök fyrir því að um almennt heiti sé að ræða. Í því sambandi nefnir kærandi að rekstur kæranda og Pólýhúðunar ehf. sé ekki eins skyldur og menn haldi og tekur meðal annars fram að orðið dufthúðun sé víðtækara en orðið polyesterhúðun og að kærandi bjóði fleiri húðunarefni en Pólýhúðun ehf. Í því sambandi tekur áfrýjunarnefnd neytendamála fram að þótt þjónusta fyrirtækjanna sé eflaust að talsverðu leyti mismunandi, þá getur það ekki breytt því að bæði fyrirtækin bjóða upp á dufthúðun í framangreindri merkingu og það orð er sem fyrr segir lýsandi fyrir þá vöru/þjónustu og skortir nauðsynleg sérkenni til að þágildandi 12. gr. laga nr. 57/2005 teljist hafa verið brotin með skráningu Pólýhúðunar ehf. á hinum umdeildu lénum.
35. Að endingu er rétt að áréttu, vegna fullyrðinga kæranda um að ekki hafi verið tekið tillit til einkaréttar hans á vörumerki sínu, að skráning hinna umdeildu léna verður ekki talin fela í sér óheimila notkun vörumerkis í skilningi þágildandi 12. gr. laga nr. 57/2005. Fyrir það fyrsta þá voru hin umdeildu lén skráð tæpum tveimur árum áður en vörumerki kæranda var skráð. Í öðru lagi er um að ræða svonefnt orð- og myndmerki, og athugasemdalaus skráning kæranda á því getur ekki orðið til þess að notkun annarra aðila á þeim almennu orðum sem mynda hluta merkisins teljist sjálfkrafa brjóta gegn 12. gr. Í því sambandi athugast að því er ekki haldið fram

að Pólýhúðun ehf. hafi notað vörumerki kæranda sem slíkt, heldur orðið dufthúðun, sem myndar hluta merkisins, kemur fyrir á ensku í skráðu vörumerki Pólýhúðunar ehf. og er samkvæmt framangreindu of almennt til að notkun þess eins og sér teljist brjóta gegn 12. gr. laga nr. 57/2005.

36. Áfrýjunarnefnd neytendamála getur ekki heldur fallist á að fyrir liggi að Pólýhúðun ehf. hafi viðhaft óréttmæta viðskiptahætti sem fari í bága við hið almenna bann í þágildandi 5. gr. laga nr. 57/2005. Sömu rök og að framan voru rakin í tengslum við 12. gr. standa til þess að telja það ekki brjóta gegn almenna banninu í 5. gr. að skrá svo almennt og lýsandi orð sem lén, jafnvel þótt aðrir aðilar væru þegar að nota það. Því til viðbótar verður jafnframt að horfa til hins breiðara samhengis í samskiptum og samkeppni umræddra fyrirtækja. Bæði fyrirtækin bjóða sem fyrr segir upp á dufthúðun í framangreindri merkingu, eiga bersýnilega í nokkurri samkeppni og hafa bæði komið sér upp auðkennum sem innihalda orðið dufthúðun, í íslenskri og enskri útgáfu þess. Pólýhúðun virðist hafa verið starfandi um nokkurt skeið þegar kærandi var stofnaður. Kærandi skráði lénið duft.is þann 9. apríl 2008 og Pólýhúðun hin umdeildu lén þann 9. maí 2008. Pólýhúðun ehf. á síðan orð- og myndmerkið Pólýhúðun Powder Coating, sem upphaflega var skráð í október 2008 og kærandi á merkið Dufthúðun Powder Coating, sem skráð var í mars 2010. Þegar þetta breiðara samhengi er virt heildstætt telur áfrýjunarnefnd neytendamála ekki unnt að draga þá ályktun að háttsemi Pólýhúðunar ehf., þegar það skráði sem lén hið almenna orð sem báðir aðilar eru að nota og lýsir vöru/þjónustu sem þeir bjóða upp á, hafi farið í bága við hið almenna bann gegn óréttmætum viðskiptaháttum.

37. Samkvæmt öllu framansögðu ber að staðfesta hina kærðu ákvörðun.

### ÚRSKURÐARORÐ:

Hin kærða ákvörðun er staðfest.

Eiríkur Jónsson

Egill Heiðar Gíslason

Eyvindur G. Gunnarsson