



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 60/2011

Notkun Northwear ehf. á vörumerkinu NORTHWEAR og léninu northwear.is

I.

Erindið

Með bréfi Drífu ehf. til Neytendastofu, dags. 7. október 2011, er kvartað yfir notkun Northwear ehf. á léninu northwear.is og myndmerki sem birtist á heimasíðu Northwear. Í bréfi Drífu kemur fram að ekki verði annað ráðið en að hvoru tveggja, léninu og myndmerkinu svipi svo til skráðs vörumerkis Drífu, NOR WEAR, að villandi geti talist samkvæmt 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Þá hafi auglýsingar Northwear ehf. í útvarpi á þeim vörum og þjónustu sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða einnig gefið tilefni til kvörtunarinnar.

Drífa sé skráður réttihafi orð- og myndmerkisins NOR WEAR en fyrirtækið hafi skráð vörumerkið í flokk 25 fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað árið 1994 hjá Einkaleyfastofu. Um óslitna notkun vörumerkisins hafi verið að ræða frá því tímamarki en skráningin hafi verið endurnýjuð árið 2005. Vörumerkið NOR WEAR njóti því vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar.

Northwear hafi verið stofnað árið 1999 og sé skráð í firmaskrá en auðkennið Northwear sé hinsvegar ekki skráð vörumerki fyrirtækisins. Auðkennið njóti því ekki vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar. Northwear sérhæfi sig í sölu og framleiðslu á hverskyns fyrirtækjafatnaði en meðal viðskiptavina þess eru flugfélög, skipafélög, hótél, verslanir og opinberar stofnanir sem og önnur fyrirtæki í framleiðslu og þjónustu. Fyrirtækið framleiði því og selji samskonar vöru og bjóði samskonar þjónustu og vörumerkið NOR WEAR er skráð fyrir. Northwear starfi hinsvegar í samvinnu við skandinavíska og þýska framleiðendur á borði við Odermark, Seidensticker, Profashion, Kansas, Bacher Work Wear og Onlino og selji eingöngu fatnað sem beri skráð vörumerki samstarfsaðilanna. Engar vörur séu því auðkenndar auðkenninu Northwear. Engu að síður verði að telja að notkun Northwear á léninu northwear.is og myndmerki því sem birtist á



heimasíðu fyrirtækisins í tengslum við sölu á þeim vörum og þjónustu sem fyrirtækið hefur að bjóða gefi villandi upplýsingar um eignarétt eða ábyrgð atvinnurekandans og geti leitt til þess að villst verði á þeim og vörumerki Drífu. Þá verði einnig að telja að auglýsingar Northwear á vörum og þjónustu fyrirtækisins undir heiti þess gefi tilefni til hins sama.

Af framangreindu telur Drífa ljóst að notkun Northwear á léninu northwear.is og fyrrgreindu myndmerki og auglýsingum brjóti gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og hugsanlega einnig meginreglum um góða viðskiptahætti, sbr. III. kafla sömu laga. Jafnframt telur Drífa að brotið sé gegn ákvæðum laga um vörumerki nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 23. september 2010, hafi Drífa sent ábendingu til Northwear þar sem farið hafi verið fram á að Northwear léti af notkun lénsins northwear.is og myndmerkisins sem birt er á heimasíðu fyrirtækisins. Ekkert svar hafi borist frá Northwear. Notkun lénsins og myndmerkisins hafi ekki verið hætt og því sé óskað eftir viðeigandi aðgerðum Neytendastofu, skv. 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Drífu var sent Northwear til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 20. október 2010. Í bréfinu kemur fram það mat stofnunarinnar að ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 um viðskiptahætti og markaðssetningu gæti einnig komið til álita í málinu. Svar Northwear barst Neytendastofu með bréfi, dags. 26. október 2010. Í bréfinu er að finna afrit myndmerkis NOR WEAR í lit og í svarthvítu, sbr. skráningu 694/2005 í vörumerkjaskrá, afrit eldri myndmerkja NORWEAR í svarthvítu, sbr. skráningar 600/1994 og 601/1994 í vörumerkjaskrá og afrit myndmerkis Northwear. Með vísan í tilefni kvörtunar Drífu er í bréfinu annars vegar vikið að notkun Northwear á umræddu léni og hins vegar að myndmerki sem birtist á heimasíðu fyrirtækisins.

Um lénið northwear.is segir í bréfinu að Northwear sé stofnað árið 1999. Sama ár hafi heitið Northwear ehf. verið skráð opinberri skráningu, sbr. lög nr. 138/1994 um einkahlutafélög og lög nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð. Northwear njóti því án tvímæla réttar til að auðkenna sig með heiti sínu. Skráning einkahlutafélagsins í fyrirtækjaskrá sé í ÍSAT atvinnugreinaflokkum 95 nr.:52.42.4 *Blönduð fataverslun* og 2008 nr.: 47.71.1 *Fataverslanir*. Þann 17. desember 2003 hafi Northwear opnað heimasíðu á netinu og skráð lénið. Skráning heitisins sem léns rúmist fyllilega innan heimildar til auðkennis, enda sé öll notkun firmanafnsins og lénsins bundin við auðkenningu og tilgreiningu fyrirtækisins. Bent er á að í sjálfri kvörtun Drífu segi að engar vörur séu auðkenndar með auðkenninu Northwear. Þá er því vísað á bug að notkun Northwear á léninu gefi villandi upplýsingar um eignarétt eða ábyrgð atvinnurekanda.



Um myndmerki á heimasíðu félagsins segir að með bréfi Drífu til Northwear, dags. 23. september 2010, hafi þess verið krafist að Northwear léti af notkun lénsins og umrædds myndmerkis. Á vefsíðunni waynor.no sé að finna kynningu á NOR WEAR vörumerkinu sem segi í lauslegri þýðingu að með vörumerkinu sé ætlunin að hanna gæðafatnað fyrir íþrótt- og ferðamannaíðnaðinn í Noregi. Á vefsíðunni er vörumerkið í lit og í ljós komi að borði myndmerkisins sé fenginn úr þjóðfána Noregs. Þetta skýri hvers vegna hvorki Northwear né kollegar sem fyrirtækið hafi leitað upplýsinga til kannist við að fatnaður undir þessu merki hafi nokkru sinni verið markaðssettur hér á landi. Northwear bendir á að frá því að starfsemi fyrirtækisins hófst fyrir 11 árum hafi samkeppni við Drífu aldrei átt sér stað enda starfi Northwear á sviði fyrirtækjaþjónustu hér á landi en NOR WEAR peysur muni vera seldar til einstaklinga í gegnum ýmsar verslanir, aðallega utan Íslands.

Í upphafi árs 2000 hafi Northwear fengið hönnuð til að útfæra fyrir sig firmaheiti fyrirtækisins á bréfsfni og kynningarefni fyrirtækisins. Myndræn útfærsla firmaheitisins hafi verið notað til kynningar á fyrirtækinu óslitið síðan, þar á meðal á heimasíðu þess. Telur Northwear að sú framsetning njóti því tvímælalaust verndar sem auðkenni á fyrirtækinu frá árinu 2000. Northwear bendir á að því sé ekki þannig farið að orð- og myndmerki NOR WEAR hafi verið skráð árið 1994 eða að um óslitna notkun þess hafi verið að ræða frá þeim tíma. Þvert á móti hafi Drífa skráð annað orð- og myndmerki árið 1994, NORWEAR, sbr. skráningar nr. 600/1994 og 601/1994.

Telur Northwear ljóst að engin myndlíkindi séu með orð- og myndmerkinu NORWEAR frá 1994 og myndrænni framsetningu á firmaheiti Northwear frá 2000. Orð- og myndmerki NORWEAR, skráð 1994, hafi fallið úr gildi og verið afmáð í febrúar 2005, samkvæmt upplýsingum frá Einkaleyfastofu. Því sé það ekki rétt að skráningin hafi verið endurnýjuð árið 2005. Þvert á móti hafi þá farið fram ný skoðun á grundvelli nýrrar umsóknar nr. 694/2005, dags. 18. mars 2005. Í þeirri umsókn var fyrst sótt um skráningu myndmerkisins NORWEAR. Því sé hafið yfir vafa að ef myndlíkindi yrðu talin vera með því merki og hinni myndrænu framsetningu firmaheitis Northwear frá árinu 2000 nyti hið síðarnefnda merki auðkennaréttar er gengi frammar hinu yngra merki.

2.

Bréf Northwear, dags. 26. október 2010, var sent Drífu til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 29. október 2010. Svar Drífu barst með bréfi, dags. 8. nóvember 2010. Í bréfinu ítrekar Drífa að samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé 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 nota með fullum rétti. Af því leiði að jafnvel þótt Northwear njóti réttar til að auðkenna sig með skráðu firmaheiti sínu geti slík notkun brotið í bága við vörumerkjarétt Drífu. Með því að selja samskonar vörur og þjónustu og vörumerki Drífu er skráð fyrir, undir léni sem svipar mjög til skráðs vörumerkis Drífu sé lénið augljóslega notað í tengslum við þær vörur og þjónustu



sem Northwear hefur upp á að bjóða. Með notkuninni skapist hættu á að villst verði á vörum Northwear og Drífu þar sem notkunin geti hæglega gefið til kynna að ákveðin tengsl séu með vörum og þjónustu fyrirtækjanna, þó vörurnar séu ekki beinlínis auðkenndar með auðkenninu NORTHWEAR. Af þeim sökum telur Drífa að notkun lénsins sé til þess falinn að gefa villandi upplýsingar um eignarétt eða ábyrgð Northwear í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Þá áréttar Drífa að orð- og myndvörumerkið NOR WEAR sé í vörumerkjaskrá skráð í flokk 25 fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað. Í því felst að Drífa sé ekki einungis réttihafi vörumerkisins fyrir þann fatnað sem nú er seldur undir vörumerkinu, þ.e. aðallega íþrótt- og ferðamannafatnað, heldur hverskonar fatnað sem Drífa kann að vilja framleiða og selja hérlendis, þ.m.t. fyrirtækjafatnað. Það hafi aukin heldur enga þýðingu í því sambandi hvernig NOR WEAR vörur hafi hingað til verið markaðssettar í samanburði við markaðssetningu á vörum Northwear eða hvort NOR WEAR vörur hafi aðallega verið ætlaðar til sölu í Noregi. Drífa sé engu að síður skráður réttihafi vörumerkisins fyrir hvers konar fatnað hérlendis. Þess beri þó að geta að NOR WEAR vörur hafi verið seldar á Íslandi frá árinu 1994. Tilvísun Northwear til þess að fyrirtækið og kollegar þess hafi ekki vitað til þess fatnaðs undir vörumerkinu NOR WEAR hafi verið markaðssettur hérlendis hafi enga þýðingu varðandi mat á broti á gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, enda skipti grandleysi um tilvist auðkennis engu máli samkvæmt ákvæðinu. Ljóst sé að fyrirtækin starfi á sama markaði og selji sömu vöru og þjónustu, þ.e. fatnað. Samkvæmt ákvæðinu hafi það þó tæpast þýðingu hvort fyrirtækin starfi á sama markaði þar sem nægjanlegt sé að hætt sé við að villst verði á auðkenni og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Allt að einu verði ekki fallist á að fyrirtækin séu ekki í samkeppni.

Drífa fallist ekki á skýringar Northwear um að eingöngu sé um líkindi að ræða með myndmerki Northwear og því orð- og myndmerki Drífu sem skráð var 2005. Þvert á móti verði ekki betur séð en að myndmerki Northwear svipi ekki síður til þess orð- og myndmerkis sem Drífa fékk skráð árið 1994. Engu að síður sé rétt að taka fram að jafnvel þótt einungis yrði talið að líkindi væru með myndvörumerki Northwear og því orð- og myndvörumerki sem Drífa lét skrá árið 2005 þá verði ekki fallist á að myndvörumerkið sem slíkt sé meginatriði í auðkenningu þeirrar vöru og þjónustu sem merkið taki til. Í vörumerkjarétti njóti orðmerki sem ekki verða talin almenn eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem þau taka til, víðtækrar vörumerkjaverndar án þess að til þurfi að koma einhvers konar stílfæring á orðmerkinu, s.s. með því að setja merkið fram með sérstökum hætti eða skreyta það á einhvern hátt.

Að mati Drífu njóti orðvörumerkið NOR WEAR nægjanlegs sérkennis, skv. 13. gr. laga um vörumerki til að greina vörur Drífu frá vörum annarra. Orðmerkið geti því staðið eitt og sér án þess að frekari stílfæringar á merkinu þurfi að koma til, enda verði ekki fallist á að orðasambandið NOR WEAR sé almennt eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem vörumerkið tekur til, þ.e. fatnaðar. Samkvæmt vörumerkjarétti verði heiti merkis einungis talið lýsandi ef það vekur strax upp skýra hugmynd hjá viðtakanda um innihald, gæði eða eiginleika vöru eða þjónustu. Ekki sé fallist á að því sé fyrir að fara um orðmerkið NOR WEAR heldur verði að telja



að orðasambandið sé nægjanlega sérkennilegt til að almenningur festi það í minni sem auðkenni á þeirri vöru og þjónustu sem merkið taki til. Þá verði heldur ekki fallist á að orðasambandið teljist almennt í viðskiptum eða sé notað í daglegu tali þannig að ekki verði talið réttmætt að einstakur aðili helgi sér það. Af framangreindu leiði að myndvörumerki Drífu sé ekki meginatriði í auðkenningu þeirrar vöru og þjónustu sem merkið taki til heldur orðmerkið NOR WEAR. Þegar af þeim sökum sé ekki fallist á það með Northwear að skráning orð- og myndvörumerkisins árið 1994 hafi takmarkast við merkið sem slíkt. Breyti því í engu hvenær mismunandi myndvörumerki Drífu voru skráð þar sem orðvörumerkið sem slíkt hafi frá árinu 1994 verið nægjanlega sérkennandi fyrir þá vöru og þjónustu sem það tekur til og hafi því öðlast vörumerkjavernd fyrir notkun, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki. Í þessu ljósi verði að telja að ekki sé einungis hætt á að villst verði á vörum fyrirtækjanna þegar horft sé til myndmerkja beggja fyrirtækja heldur geti einnig skapast hætt á ruglingi þegar einungis sé horft til heitanna NORTHWEAR og NOR WEAR.

3.

Bréf Drífu, dags. 8. nóvember 2011, var sent Northwear til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 24. nóvember 2011. Svar Northwear barst með bréfi, dags. 2. desember 2011. Í bréfinu er vísað í efni bréfs Drífu, dags. 8. nóvember 2011 og vikið að andsvörum sem þar komu fram.

Um notkun á léninu northwear.is segir meðal annars að nýr rökstuðningur hafi verið færður fram fyrir því að Northwear reki atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Í honum felist að af hálfu Drífu sé ekki gerð athugasemd við að Northwear auðkenni sig með skráningu firmanafns síns sem léns, en hins vegar brjóti það gegn vörumerkjarétti Drífu að „selja samskonar vörur og þjónustu og vörumerki Drífu er skráð fyrir undir léni sem svipi mjög til skráðs vörumerkis Drífu.“ Þó að Drífa og Northwear starfi bæði á sviði framleiðslu og sölu á fatnaði þá skuli ítrekað að ekki sé um að ræða samskonar vörur, enda starfi Northwear á sviði fyrirtækjaþjónustu hér á landi en NOR WEAR peysur muni hingað til hafa verið seldar til einstaklinga í gegnum ýmsar verslanir, aðallega utan Íslands. Burtséð frá því sé sú kynning sem fram fari á heimasíðu Northwear á starfsemi fyrirtækisins engan veginn til þess fallin að gefa með neinum hætti til kynna að „ákveðin tengsl séu með vörum og þjónustu“ fyrirtækjanna. Það eitt að bæði fyrirtækin sýsli með fatnað með einum eða öðrum hætti valdi því ekki eitt og sér að hætt sé á að villst verði á þeim.

Jafnvel þótt talið yrði að kynning Northwear á starfsemi sinni á heimasíðu sinni yrði talin valda hættu á að þeirri starfsemi yrði ruglað saman við starfsemi á vegum Drífu skuli minnt á að í vörumerkjarétti, rétt eins og í öðrum greinum auðkennaréttar, gildi að meginreglu svokölluð forgangsregla. Northwear hafi skráð firmanafn sitt opinberri skráningu árið 1999 og hafi það heiti áunnið sér fastan sess og markaðsfestu á fyrirtækjamarkaði hér á landi. Vörumerkjaréttur Drífu verður ekki byggður á afmáðum skráningum vörumerkjaréttar sem nú séu fallin úr gildi. Réttur Drífu sé því byggður á skráningu orð- og myndmerkis frá árinu 2005. Sá yngri réttur njóti



Í besta falli jafns réttar og eldri réttur sem Northwear hafi áunnið sér fyrir notkun í atvinnustarfsemi á firmaheiti sínu. Hafa beri í huga að kvörtunin lúti að ágreiningi um hvort um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða, en ekki að öðru leyti að sviði vörumerkjaréttar.

Um notkun Drífu á vörumerkinu NOR WEAR segir meðal annars að ekki verði fallist á þá staðhæfingu Drífu að notkunarleysi vörumerkisins hér á landi hafi enga þýðingu að vörumerkjarétti eða við mat á réttmæti viðskiptahátta. Hvíli þvert á móti notkunarskylda á þeim sem skráðir séu fyrir vörumerkjum sem leggist á þegar við skráningu. Skyldan sé meðal grundvallarreglna vörumerkjaréttar og sé ætlað að sporna gegn víðtækum formskráningum vörumerkja. Notkun Drífu á vörumerkinu NOR WEAR hér á landi sé hverfandi lítil eða engin. Skráning þess hér á landi sé því að mati Northwear tvímælaust einungis formskráning. Það stríði beinlínis gegn tilgangi vörumerkjaréttar að viðurkenna að slíkur réttur fái rutt eldri rétti til auðkenningar með skráningu firmaheitis sem léns og kynningar undir því á starfsemi viðkomandi fyrirtækis. Umrædd notkun teljist því af framangreindum sökum ekki til óréttmætra viðskiptahátta.

Um líkindi firmanafns Northwear annars vegar og vörumerkja sem afmáð hafi verið 2005 og vörumerkis sem skráð hafi verið 2005 hins vegar, segir meðal annars að í svörum Drífu hafi ekki verið vikið að brottfalli eldra vörumerkis eða um skráningardægur þess vörumerkis sem Drífa byggir nú rétt sinn á. Þá sé ekki vikið að forgangsreglu vörumerkjaréttar. Þess í stað hafi Drífa vísað til þess líkindi séu með hinu brottfallna vörumerki og myndrænni framsetningu firmaheitis Northwear. Sú staðhæfing sé ekki rökstudd og sé henni mótmælt. Þess í stað hafi Drífa lagt áherslu á að myndlíkindin séu ekki meginatriðið í auðkenningu vörumerkisins sem ekki hafi verið gert í upprunalegri kvörtun Drífu. Í tilefni af þeirri áherslu sem Drífa kys að leggja á orðhluta vörumerkis síns skuli vísað til fyrri umfjöllunar Northwear um rétt fyrirtækisins til firmanafns síns og þess forgangsréttar sem hann hefur unnið sér til sanngjarnrar og eðlilegrar notkunar þess í verslun sinni og viðskiptum, á grundvelli opinberrar skráningar árið 1999 og samfelldri notkun frá þeim tíma.

4.

Með bréfi dags. 16. desember 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 Drífa ehf. yfir notkun Northwear ehf. á léninu northwear.is og notkun merkis Norwear til auðkenningar á fyrirtæki sínu auk auglýsinga fyrirtækisins í útvarpi. Drífa sé skráður rétthafi vörumerkisins NOR WEAR. Bæði orð- og myndmerki vörumerkis Drífu svipi svo til firmanafns og merkis Northwear, að leitt geti til þess að villst verði á þeim.

Northwear hafnar því að ruglingshætta sé á auðkennum fyrirtækisins og vörumerki Drífu. Þá hafi vörumerki Drífu frá 1994 fallið úr gildi árið 2005 en annað vörumerki Drífu fengist skráð sama ár. Northwear hafi skráð firmaheiti sitt árið 1999 og njóti því auðkennaréttar. Yrði líking talin með auðkennunum gildi forgangsréttur Northwear þar sem fyrirtækið hafi notað heitið frá árinu 1999 og myndmerkið frá árinu 2000. Vörumerki Drífu sé lítið notað hér á landi og fyrirtækin séu ekki í samkeppni þar sem Northwear starfi á fyrirtækjamarkaði en Drífa selji til einstaklinga.

Í erindi sínu vísar kvartandi til 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Að mati Neytendastofu kemur 5. gr. sömu laga einnig til álita í málinu.

2.

Í 5. gr. laganna kemur fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Bannið gildi áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Ákvæði 15. gr. a. 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 glöggt sést af lögskýringargögnum þegar reglan var fyrst lögfest, sbr. 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. Taki þetta ákvæði til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. Þessi málsliður á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

Vörumerki kvartanda sem skráð var 1994, sbr. skráningarnúmer 600/1994 og 601/1994 féllu úr gildi árið 2005 og voru ekki endurnýjuð. Drífa hlaut skráningu á öðru vörumerki sama ár, sbr. skráningarnúmer 694/2005 og nýtur Drífa vörumerkjaréttar að því. Neytendastofa fær ekki betur séð en að orðhluti ofangreindra vörumerkja hafi verið í notkun hjá fyrirtækinu frá árinu 1994 og njóti Drífa því vörumerkjaréttar að orðmerkjinu NOR WEAR fyrir notkun allt frá þeim tíma, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Firmaheiti Northwear var skráð í fyrirtækjaskrá árið 1999 og hefur frá þeim tíma notað það til auðkennis á fyrirtæki sínu. Bæði fyrirtækin hafa því rétt til notkunar ofangreindra auðkenna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að mati Neytendastofu á því 2. málsliður 15. gr. a. við í málinu. Því skal litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. sé fyrir hendi milli annars vegar vörumerkis, sbr. skráningarnúmer 694/2005 og orðmerkis kvartanda og hinsvegar firmaheitis og myndmerkis Northwear.

3.

Bæði kvartandi og Northwear eru fyrirtæki í rekstri tengdum sölu fatnaðar. Drífa selur fyrst og fremst útivistarfatnað og tengdar vörur til neytenda. Northwear selur starfsmannafatnað og einkennisfatnað til fyrirtækja. Enda þótt starfsemi beggja fyrirtækja tengist fatnaði með einum eða öðrum hætti verður ekki hjá því litið að fyrirtækin bjóða upp á ólíkar vörur sem beinast að ólíkum markhópum.

Verður því næst litið til líkinda með merkjum kvartanda og Northwear. Vörumerki kvartanda hefur hvítan forgrunn með orðunum NOR í efri línu í svörtum lit aðskilin með svartri línu og orðunum WEAR í svörtum lit í neðri línu. Leturgerð efri og neðri línu er ekki sú sama. Línur í bókstafnum O líkjast breiddar- og lengdargráðum hnattar. Merki Northwear hefur svartan forgrunn með bókstöfunum NW í efri línu í hvítum lit með stærri hástöfum og orðinu NORTHWEAR í hvítum lit í neðri línu með minni hástöfum og sömu leturgerð. Neytendastofa telur að litir, leturgerð og myndræn framsetning hinna umdeildu merkja skilji þau að verulegu leyti að. Því er það mat Neytendastofu að heildarútlit vörumerkis kvartanda og myndmerkis Northwear sé það frábrugðið að ekki sé ruglingshætta með merkjunum sem slíkum.

Heitin sem deilt er um í máli þessu eru samsett orð. Þau eiga það sameiginlegt að enda á enska orðinu „wear“. Orðið merkir ýmist sögnina að klæðast eða nafnorðið fatnaður eða fót. Neytendastofa telur að wear sé almennt orð sem hafi skírskotun til starfsemi fyrirtækjanna. Upphaf orðanna er ólíkt, þ.e. „North“ og „Nor“ og er með þeim vísað annars vegar til orðsins Norðurs og hins vegar til landsins Noregs, sem fánalitir litaútgáfu vörumerkis NOR WEAR gefa



til að mynda til kynna. Ekki verður hjá því litið að merking orðanna er ólík þótt upphafsstafir þeirra séu eins.

Af gögnum málsins verður ekki ráðið að kvartandi noti vörumerki sitt til auðkenningar á firma sínu, heldur virðist sem vörumerkið sé notað til takmarkaðrar markaðssetningar á tilteknum fatnaði hér á landi. Firmaheiti og merki Northwear er ekki til þess fallið að gefa til kynna að rekstur firma Northwear og vörumerki kvartanda tengist á nokkurn hátt. Í gögnum málsins er heldur ekkert sem bendir til þess að notkun Northwear á firmanafni sínu hafi leitt til þess að viðskiptavinir Drífu hafi leitað til Northwear eða að ruglast hafi verið á þeim vörum sem fyrirtækjunum bjóða til sölu.

Telja verður því að Northwear sé að meinalausu heimil notkun skráðs firmanafns síns og þar með einnig skráðs léns síns northwear.is.

Að ofangreindu virtu telur Neytendastofa ruglingshættu í máli þessu vera svo fjarlægá að ekki sé um brot að ræða gegn ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að sama skapi telur stofnunin að notkunin brjóti ekki gegn ákvæði 5. gr. sömu laga. Er það því mat Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu stofnunarinnar í máli þessu.

IV.

Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 12. september 2011

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir