



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 18/2020

## **Auðkenni Málmaendurvinnslunnar**

### **I.**

#### **Erindið**

##### **1.**

Neytendastofu barst kvörtun Málma ehf., dags. 19. janúar 2020, þar sem kvartað var yfir notkun Málmaendurvinnslunnar ehf. á auðkenninu Málmaendurvinnslan og léninu malma.is. Í kvörtuninni tiltekur fyrirtækið Málmar að Málmaendurvinnslan hafi komið inn á endurvinnslumarkað með brotamálma og gerir fyrirtækið athugasemdir við auglýsingar, kynningar og áberandi merkinga fyrirtækisins á húsnæði þess við Stangarhyl. Merkingar þess séu þegar farnar að valda ruglingi viðskiptavina Málma. Um augljóst brot sé að ræða gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sem mæli fyrir um að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt. Þá sé ennfremur sérhverjum bannað að nota auðkenni sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti fullum rétti. Málmar bendi á að það hafi verið starfandi á þessum markaði frá árinu 1966, fyrirtækið hafi ávallt notað þetta nafn og starfsemi Málma hafi alla tíð snúist um kaup og sölu á brotamálmum til endurvinnslu.

Málmar bendi á að þar sem hið nýja fyrirtæki hafi komið inn á markaðinn með auglýsingum og kynningum hafi nafnið valdið ruglingi meðal viðskiptavina Málma þar sem þeir haldi að um sama fyrirtækið sé að ræða enda sé markhópurinn sá sami, þ.e kaup á brotamálmum til endurvinnslu og vísar fyrirtækið til auglýsinga, kynningarefnis Málmaendurvinnslu og heimasíðu þess, malma.is, því til rökstuðnings.

### **II.**

#### **Málsmeðferð**

##### **1.**

Neytendastofa sendi bréf til Málmaendurvinnslunnar, dags. 3. febrúar 2020, þar sem erindi Málma var að finna meðfylgjandi. Í bréfi Neytendastofu kom fram að Málmar teldi félagið hafa brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með notkun sinni á auðkenninu Málmaendurvinnslan og



léninu malma.is. Þá kom fram að Neytendastofa teldi að 5. gr. laga nr. 57/2005 kynni jafnframt að eiga við um erindið.

Í svari Málmaendurvinnslunnar til Neytendastofu, dags. 14. febrúar 2020, kom fram að fyrirtækið hafni því alfarið að hafa með beinum eða óbeinum hætti verið að notfæra sér nafn Málma til framdráttar og með því villt um fyrir neytendum. Það sé ekki óeðlilegt að Málmar og aðrir samkeppniaðilar hafi fundið fyrir minnkandi viðskiptum þegar Málmaendurvinnslan hafi komið nýr inn á markaðinn. Samkeppnin sé hörð og markaðurinn til þess að gera ekki mjög stór. Málmaendurvinnslan hafi tekið ákvörðun strax í upphafi að vera áberandi, greiða ásættanlegt verð fyrir þá málma sem til þess bárust auk þess að gera ekki eins miklar kröfur til flokkunar á þeim málum eins og samkeppnisaðilarnir, þ.m.t. Málmar ehf., þegar þeim sé skilað til endurvinnslu. Það eru þessir þættir sem hafi mest áhrif á ákvörðun neytandans en ekki nafn félagsins.

Ef vikið sé að hinu meinta broti Málmaendurvinnslunnar, að nota nafn annars félags í auglýsingum þá sé slíkum ásökunum alfarið hafnað. Auðkennið sem Málmaendurvinnslunni sé talið brjóta gegn sé MÁLMAR. Ljóst sé að um mjög lýsandi heiti sé að ræða sem hafi ekkert sérkenni sem einfaldlega tiltaki hvað fyrirtækið fáist við, þ.e málma. Til að vörumerki njóti verndar þurfi það hins vegar að hafa eitthvað sérkenni. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna tegund vöru, ástand hennar, magn, notkun, verð, uppruna o.s.frv. séu hreinlega ekki talin hafa slíkt sérkenni sbr. 13. gr. vörumerkjalaga og njóti því ekki verndar. Málmaendurvinnslan leyfi sér því að draga í efa að auðkennið fengist yfirhöfuð skráð sem vörumerki.

Fyrirtækið tiltekur að regla um bann við skráningu lýsandi merkja sé ein af einkennum þróaðra vörumerkjakerfa og sé í sterkum tengslum við hina svokölluðu „*keep-free*“ kenningu. Í kenningunni felist að óheimilt sé að skrá merki sem gefi til kynna tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan sé framleidd. „*Keep-free*“ reglan komi fram í 4. gr. vörumerkjalaga en grundvöllur hennar og reglunnar um að ekki megi skrá lýsandi merki sé sá að ekki sé rétt að veita einkarétt á orðum og myndum sem viðskiptalífið hafi þörf fyrir og koma þannig í veg fyrir notkun annarra á þeim með stuðningi vörumerkjaverndar.

Þar sem auðkenni Málma sé mjög lýsandi og hafi ekkert sérkenni sé ljóst að verndin sem hægt sé að veita því sé mjög lítil. Slík nöfn á fyrirtækjum njóti almennt séð afar takmarkaðrar verndar og þurfi að þola að aðrir aðilar, þ.m.t. samkeppnisaðilar, noti nafnið í svipaðri eða breyttri mynd til að lýsa sinni starfsemi. Að því sögðu þá séu nöfn félaganna ólík, annars vegar heitið „*Málmar*“ og hins vegar heitið „*Málmaendurvinnslan*“. Málmar sé sex stafa, tveggja atkvæða orð á meðan Málmaendurvinnslan sé 18 stafa, þriggja atkvæða orð. Þá sé vörumerki aðila ennfremur mjög mismunandi. Vörumerki Málmaendurvinnslunnar sé stílfærð mynd af heiti félagsins þar sem aðaláherslan sé á stóru emmi í bláum og gráum litum og heiti félagsins sömuleiðis í þessum sömu litum. Ekki sé vitað hvernig Málmar auðkenni sig eða hvernig nafn fyrirtækisins sé ritað á bréfsefni eða í auglýsingum eða öðru kynningarefni.



Þá hafi Málmaendurvinnslan í öllum tilkynningum kynnt sig sem nýtt félag á markaðinum til aðgreiningar frá öðrum og öll safnkör þess séu merkt með nafni félagsins, Málmaendurvinnslan. Þótt fyrirtækið stytta nafnið og noti orðið Málma þá komi ávallt fram í auglýsingu og öðru kynningarefni bæði auðkenni fyrirtækisins svo og orðið endurvinnsla. Við mat á því hvort hætta sé á ruglingi eða broti verði að bera saman vörumerki aðila og ímynd félaganna í heild sinni en líta ekki bara til nafnsins og hvort það líkist nafni annars aðila.

Það sé trú Málma að kynningar og markaðssetning Málmaendurvinnslunnar hafi valdið ruglingi meðal viðskiptavina hans þannig að þeir sem versli við Málmaendurvinnsluna haldi að þeir séu í raun að eiga viðskipti við Málma. Málmaendurvinnslan telji það fráleitt en útilokar ekki að aðilar sem áður hafi verslað við Málma hafi komið til Málmaendurvinnslunnar. Hins vegar sé rangt að ætla að skýringarinnar sé að leita í nafni félaganna. Málmar sé ekki áberandi á markaðnum, sé ekki með vefsíðu, ekki síðu á Facebook, hvergi sé hægt að finna netfang félagsins auk þess sem heimili þess sé skráð í íbúðarhverfi í Kópavogi. Þá sé ekki vitað hvar móttökustöð þess sé að finna eða hvaða þjónustu félagið veiti viðskiptavinum sínum. Í raun virðist mjög erfitt að setja sig í samband við fyrirtækið yfir höfuð eða kynna sér starfsemi þess.

Málmaendurvinnslan tiltekur að lokum að fyrirtækið hafi reynt að vera mjög sýnilegt með starfsemi sína, sé með vandaða heimasíðu, virka Facebook síðu þar sem hægt sé að hafa samband við fyrirtækið og fá svar við fyrirspurnum, með heimilisfang í viðeigandi iðnaðarhúsnæði upp á Höfða og sé skráð undir heiti félagsins í símaskrá. Þá sé ljóst að notkun þess á auðkenninu Málmaendurvinnslan feli ekki í sér brot á rétti Málma enda njóti það auðkenni þar að auki takmarkaðrar verndar.

## 2.

Neytendastofa sendi bréf til Málma, dags. 18. febrúar 2020, þar sem bréf Málmaendurvinnslunnar var að finna meðfylgjandi. Í svarbréfi Málma, dags. 28. febrúar 2020, kemur fram að ef uppsetning merkis Málmaendurvinnslu sé skoðað megi augljóslega sjá að megin áhersla sé lögð á að sýna orðið Málma en orðið endurvinnsla sé mun minna áberandi í nafninu með mun smærra letri og sem einskonar viðhengi. Þá verði ekki farið út í það að svara álitni Málmaendurvinnslunnar um hvort markaðssókn hins nýja fyrirtækis sé betri eða verri en Málma. Málmar hafi verið starfandi á þessum markaði í 54 ár og gengið ágætlega. Kvörtun þessi snúist um það mat Málma að Málmaendurvinnslan sé vísitandi að blekkja viðskiptavini með því að nota nafn Málma. Sem dæmi um framangreint megi nefna að Málmum hafi borist efnisreikningur frá fyrrum viðskiptavini vegna efnis sem Málmaendurvinnslan hafi keypt af viðkomandi fyrirtæki. Þá hafi Málmar að auki verið kvaddir til þess að losa ílát en þegar á staðinn hafi verið komið hafi þau reynst vera frá Málmaendurvinnslunni. Í þessu ljósi megi ætla að slíkt hið sama gæti átt við um Málmaendurvinnsluna.



### 3.

Neytendastofa sendi bréf til Málmaendurvinnslunnar ehf., dags. 5. mars 2020, þar sem erindi Málma var að finna meðfylgjandi. Í svarbréfi Málmaendurvinnslunnar, dags. 14. mars 2020, benti fyrirtækið á að í tilefni athugasemda Málma að því er varði söfnunarker Málmaendurvinnslunnar annars vegar og söfnunarker Málma hins vegar þá sé ker Málmaendurvinnslunnar merkt með auðkenni í bláum lit en ker Málma ómerkt fiskiker frá félaginu Umbúðamiðlun sem staðsett séu á mörgum stöðum fyrir hin ýmsu félög, þ.m.t. Málma, Hringrás og Furu.

Þá komi það á óvart að Málmu hafi verið sendir efnisreikningar og ef það hafi gerst hafi verið um mistök þess aðila að ræða sem tengist á engan hátt nafni félagsins. Að öðru leyti sé vísað til fyrra bréfs og ítrekuð sú staðhæfing að nafn Málmaendurvinnslunnar hafi ekki valdið misskilningi hjá neytendum og því algjörlega hafnað að nafn félagsins hafi verið valið til höfuðs Málmu. Nafnið hafi einfaldlega verið valið til þess að lýsa sem best starfsemi sem sé endurvinnsla í málmum.

### 4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 20. mars 2020, var aðilum máls tilkynnt um að gagnaöflun málsins væri lokið og málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

## III.

### Niðurstaða

#### 1.

Mál þetta varðar kvörtun Málma ehf. vegna notkunar Málmaendurvinnslunnar ehf. á auðkenninu Málma og léninu malma.is. Fyrirtækið geri athugasemdir við auglýsingar, kynningar og áberandi merkinga Málmaendurvinnslunnar á húsnæði þess við Stangarhyl og nafnið valdi ruglingi viðskiptavina Málma þar sem þeir telji að um sama fyrirtækið sé að ræða. Málmar hafi verið starfandi á þessum markaði frá árinu 1966, fyrirtækið hafi ávallt notað þetta nafn og starfsemi alla tíð snúist um kaup og sölu á brotamálmum til endurvinnslu. Um augljóst brot sé að ræða gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Málmaendurvinnslan hafnar framangreindu. Um mjög lýsandi heiti sé að ræða sem tiltaki þá starfsemi sem fyrirtækið viðhefur, málmar, og hafi ekkert sérkenni. Því sé ljóst að verndin sem hægt sé að veita því sé mjög lítil. Slík nöfn á fyrirtækjum njóti almennt séð afar takmarkaðrar verndar og þurfi að þola að aðrir aðilar, þ.m.t. samkeppnisaðilar noti nafnið í svipaðri eða breyttri mynd til að lýsa sinni starfsemi. Þá séu nöfn félaganna ólík, annars vegar heitið Málmar og hins vegar heitið Málmaendurvinnslan. Málmar sé sex stafa, tveggja atkvæða orð á meðan



Málmaendurvinnslan sé 18 stafa, þriggja atkvæða orð. Þá séu vörumerki aðila ennfremur mjög ólík.

## 2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 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 15. gr. a. er svohljóðandi:

*„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarkerki 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. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga 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. Af lögskýringargögnum sést glögg að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram 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 notar með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. 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.

## 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 málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis málsaðila eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Fyrirtækið Málmar hefur samkvæmt gögnum málsins verið starfandi frá árinu 1966. Báðir aðilar málsins hafa skráð fyrirtæki sín sem einkahlutafélög, Málmar þann 1. ágúst árið 2009 og



Málmaendurvinnslan þann 1. júní 2019. Þá hefur Málmaendurvinnslan skráð lén sitt, malma.is, hjá ISNIC þann 3. maí 2019. Neytendastofa telur báða aðila því eiga rétt til auðkenna sinna. Samkvæmt því kemur 2. másl. 15. gr. a. til álita í málinu.

Starfsemi bæði Málma og Málmaendurvinnslunnar felst í kaupum og sölu á á brotajárni og brotamálmi til endurvinnslu og eru starfsstöðvar beggja á höfuðborgarsvæðinu. Það er því ljóst að aðilar máls eru keppinautar, mikil þjónustulíking er með starfsemi þeirra og þeir starfa á sama markaðssvæði.

Við mat á því hvort notkun og skráning heitis eða léns brjóti gegn ákvæði 2. másl. 15. gr. a. 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. Orðið málmur þýðir samkvæmt íslenskri orðabók frumefni með tilteknum eiginleikum, m.a. gljáa og góðri raf- og varmaleiðni (t.d. járn, gull, kopar). Notkun þessa orðs í auðkenni og léni aðila málsins vísar því augljóslega til þeirrar þjónustu og starfssemi sem félögin veita, sem felst m.a. í kaupum og sölu á brotajárni og brotamálmi til endurvinnslu. Þegar horft er til nafna fyrirtækjanna þá er Málmar sex stafa orð og af gögnum málsins virðist sem fyrirtækið einkenni sig með nafni þess í hástöfum í bláum lit. Málmaendurvinnslan er átján stafa orð og í stílfærðri mynd er áhersla lögð á stórt, stílfært M í bláum og gráum lit og heiti félagsins við hlið þess, þar sem orðið Málma er að finna í bláum lit með hástöfum og endurvinnslan þar fyrir neðan, í smærra letri með gráum lit, einnig í hástöfum. Engin eiginleg líkindi eru því með umræddum merkingum fyrirtækjanna að undanskildum hinum bláa lit.

Með vísan til ofangreinds telur Neytendastofa að orðið Málmar sé það almennt og lýsandi fyrir umrædda starfsemi og þjónustu að skráning og notkun Málmaendurvinnslunnar á léninu malma.is og auðkenninu Málma sem hluti af heiti fyrirtækisins, Málmaendurvinnslan, í þeirri mynd sem notast er við brjóti því ekki gegn ákvæðum 14. gr. eða 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005.



**IV.  
Ákvörðunarorð:**

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

Neytendastofa, 13. maí 2020

Tryggvi Axelsson  
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir