



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 61/2011

Notkun Útgáfufélagsins Kjalar ehf. á heitinu Kjölur

I.

Erindið

Með erindi Björns Erlingssonar f.h. Bókbandsstofunnar Kjalar til Neytendastofu, dags. 16. desember 2011, er kvartað yfir notkun Útgáfufélagsins Kjalar ehf. á heitinu Kjölur. Er farið fram á að sett verði bann við allri notkun heitisins Kjölur, að skráning Einkaleyfastofu á orðmerkinu Kjölur verði ógilt og skráning Útgáfufélagsins Kjalar í Firmaskrá verði ógilt eða skráningu breytt. Að mati kvartanda brjóti notkunin í bága við d. lið 2. mgr. 15. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Í erindinu segir að málavextir séu þeir að hinn 23. október 2010, hafi kvartandi fengið sendan tölvupóst á netfangið kjolur@kjolur.is frá Félagi íslenskra bókaútgefenda þar sem beðið hafi verið um yfirlestur á próförk vegna útgáfu Bókatíðinda fyrir árið 2010. Próföркиn hafi borið heitið Kjölur útgáfufélag. Við lestur skjalsins hafi komið í ljós að það hafi verið ætlað öðrum aðila, þ.e. fyrirtæki sem beri heitið Útgáfufélagið Kjölur. Jafnframt hafi kvartandi svarað nokkrum símhringingum þar sem spurt hafi verið um Klúbbhúsið, Saumaklúbbinn og Bókaklúbb barnanna, svo nokkuð sé nefnt sem umrætt útgáfufélag standi fyrir.

Umræddur tölvupóstur hafi komið verulega á óvart þegar ljóst hafi verið að nýtt fyrirtæki hafi litið dagsins ljós sem beri heitið Útgáfufélagið Kjölur sem starfi á sama sviði og Bókbandsstofan Kjölur, þ.e. á sviði útgáfu.

Þegar merki Bókbandsstofunnar Kjalar hafi verið hannað fyrir tuttugu árum hafi heitið Kjölur verið notað á útgefin verk, í auglýsingum, á heimasíðu, í kynningarefni, og á bréfsfni o.fl.



Eftir að tölvupósturinn barst hafi kvartandi farið að grennslast fyrir um hvað þar lægi að baki og hafi þá komist að leyfisveitingum Einkaleyfastofu og Firmaskrár og því að annar aðili hafi verið farinn að nota útgáfuheitið Kjölur, á afmörkuðum starfsvettvangi.

Í ljósi þess að kvartandi hefur um margra ára skeið rekið útgáfu og tengda starfsemi undir nafninu Kjölur og Kjölur útgáfa og kynnt hana þannig, sé málið algerlega óásættanlegt og verði ekki við unað.

Fyrirtækið Bókbandsstofan Kjölur hafi verið stofnað og skráð 9. október 1986, hjá sýslumannsembættinu á Húsavík á kennitölu Björns Erlingssonar. Í Fyrirtækjaskrá sé Bókbandsstofan Kjölur skráð með bókband og tengda þjónustu og hafi allt frá árinu 1989 gefið út bækur, tónlist og ljósmyndir og hafi verið lagt í það ómæld vinna og fjármunir.

Þá er í erindinu þess óskað að ógilt verði leyfi Einkaleyfastofu á vörumerkinu Kjölur og Kjölur orð- og myndmerki og að ógilt verði eða gerðar breytingar á leyfi firmaskráningar á Kjölur ehf./Útgáfufélagið Kjölur ehf.

Varðandi skráningu Útgáfufélagsins Kjalar hjá Einkaleyfastofu kemur fram að áður en skráningin hafi verið leyfð hafi verið gerð leit í gagnagrunni SKÝRR. Nokkur fyrirtæki hafi komið upp sem beri nafnið Kjölur en ekkert þeirra hafi hamlað skráningu merkisins. Bókbandsstofan Kjölur hafi ekki komið fram við leitina. Sama eigi við þegar orðinu Kjölur var slegið inn í leitarvélina Google. Kvartandi segir þetta séu rangfærslur þar sem á Google komi upp Bókbandsstofan Kjölur, Kjölur og Kjölur útgáfa.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Bókbandsstofunnar Kjalar var sent Útgáfufélaginu Kili til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 3. janúar 2011. Var þess getið að auk þeirra lagagreina sem tilgreind væru í erindinu kæmi jafnframt að mati Neytendastofu 5. gr. laga nr. 57/2005 til álita í málinu. Tekið var fram í bréfinu að stofnunin geti skv. 15. gr. a. sömu laga bannað notkun á auðkenni sem fyrirtæki hafi ekki rétt til að nota eða annað fyrirtæki hafi betri rétt til og ruglingshætta skapist á milli aðila. Þá var þess getið að Neytendastofa hefði ekki lagaheimildir til að fella úr gildi eða ógilda skráningar annarra stofnana. Gæti stofnunin því ekki tekið til meðferðar þá þætti erindisins sem að því sneru.



Svar Útgáfufélagsins Kjalar er dags. 19. janúar 2011. Þar segir að Útgáfufélagið Kjölur hafi kennitöluna 471209-1040. Tilgangur félagsins sé skráður bókaútgáfa (ÍSAT 2008 58.11.0). Fyrirtækið bjóði upp á úrval bóka- og áskriftarklúbba fyrir alla fjölskylduna undir merkjum Kjalar og Klúbbhússins. Saumaklúbburinn og Bókaklúbbur barnanna séu fyrstu klúbbarnir sem kynntir séu til sögunnar. Klúbbarnir hafi þegar öðlast miklar vinsældir og fjöldi áskrifenda aukist stöðugt.

Þann 12. janúar 2010 hafi Útgáfufélagið Kjölur sótt um skráningu vörumerkisins Kjölur, bæði orð- og myndmerkis hjá Einkaleyfastofu. Merkin voru birt í ELS tíðindum, orðmerkið í tölublaði sem kom út 15. febrúar 2010 og myndmerkið í tölublaði sem kom þann 15. mars 2010. Enginn hafi hreyft andmælum og hafi þau verið skráð athugasemdalaust að lokinni hefðbundinni athugun Einkaleyfastofu. Skráningin hafi veitt Útgáfufélaginu Kili einkarétt á vörumerkjunum Kjölur, orð- og myndmerki.

Útgáfufélagið Kjölur hefur notað hin skráðu vörumerki í góðri trú og athugasemdalaust í hartnær eitt ár eða allt þar til fyrirtækinu hafi borist erindi Neytendastofu. Hafi fyrirtækið verið byggt upp undir framangreindum vörumerkjum og hafa þau öðlast mikla þýðingu fyrir fyrirtækið, fjárhagslega, viðskiptalega og tilfinningalega.

Þegar Útgáfufélagið Kjölur hafi verið stofnað og fengið vörumerkin skráð hafi fyrirtækinu ekki verið kunnugt um að fyrir væri á bókaútgáfumarkaði annar aðili sem markaðssetti sig undir sama merki, þ.e. Kjölur. Umsókn um vörumerkin hafi verið afhent Einkaleyfastofu í góðri trú. Við hefðbundna leit og rannsókn Einkaleyfastofu hafi ekkert fundist sem hindrað gæti skráningu merkjanna. Ekkert hafi heldur fundist við leit í gagnagrunni SKÝRR sem hamlaði skráningu og sama hafi átt við leit á leitarsíðunni Google. Skráningunni hafi heldur ekki verið mótmælt innan andmælafrests.

Bókbandsstofan Kjölur haldi því fram að fyrirtækið hafi fyrir notkun öðlast vörumerkjarétt á heitinu Kjölur fyrir útgáfustarfsemi sem gangi fyrir rétti Útgáfufélagsins Kjalar. Þegar skoðaðar séu opinberar skráningar á starfsemi bókbandsstofunnar sé ljóst að tilgangur starfseminnar sé aldrei tilgreindur annar en bókband og tengd þjónusta, viðhald á bókum og viðgerðir. Starfsemi bókbandsstofunnar sé ekki auðfundinn í opinberum skráum. Komi hún t.d. ekki fram undir leitarorðinu Kjölur hvorki hjá Fyrirtækjaskrá né Firmaskrá. Starfsemina sé einungis að finna undir nafni Björns Erlingssonar í Fyrirtækjaskrá en þar komi heitið Kjölur ekki fram. Svo virðist sem starfsemi bókbandsstofu á Húsavík undir heitinu Kjölur hafi verið tilkynnt til firmaskrár Húsavíkur árið 1986. Sú skráning geti ekki með nokkru móti heft rétt Útgáfufélagsins Kjalar að skrá fyrirtækið undir því nafni í Reykjavík. Megi í því sambandi benda á 2. mgr. 100 gr. laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, en þar segi einungis að firmu þau sem sett séu á skrá fyrir sama kaupstað eða hrepp skulu greina glöggst hvert frá öðru. Rétt sé að undirstrika



að bókband falli undir vörumerkjaflokk 40, en vörumerki Útgáfufélagsins Kjalur falli undir vörumerkjaflokk 41.

Séu orðmerki fyrirtækjanna borin saman er ljóst að um sama orðmerki er að ræða, merkin eru eins. Hvað myndmerkin varði eru merkin gerólík. Merki Útgáfufélagsins Kjalur sé með þeim hætti að orðið Kjölur sé ritað með einföldu letri og séu allir stafir stórir. Fyrir ofan orðið liggi bókstafurinn K og myndi kjöl á bók sem liggi á sléttum fleti. Í merki Bókbandsstofunnar Kjalur séu bókstafirnir skrautritaðir með lágstöfum og flæktir í stílfærða teikningu af hálf opinna bók, þar sem blaðsíðurnar sjáist og ör sem vísi upp. Myndirnar séu verulega ólíkar og engin hætta sé á ruglingi. Bann 4. gr. vörumerkjalaga vegna heimildarlausrar notkunar á vörumerki geti því engan veginn átt við notkun Útgáfufélagsins Kjalur á myndmerkinu Kjölur. Um orðmerkin sé staðan flóknari enda óumdeilt að merkin eru eins. Hins vegar geti ekki orðið um heimildarlausu notkun að ræða nema merkin séu hvort tveggja notuð um eins eða svipaða vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Það eigi ekki við í máli þessu.

Vörumerki Útgáfufélagsins Kjalur er skráð í flokk 41: Fræðsla, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi, bókaútgáfa. Starfsemi Bókbandsstofunnar Kjalur sé hins vegar og hafi verið fyrst og fremst bókband, þ.e. framleiðsla bóka fyrir ýmis tilefni. Útgáfa í hefðbundnum skilningi hafi hins vegar verið ákaflega takmörkuð og ekki sé hægt að segja að Bókbandsstofan Kjölur hafi öðlast markaðsfestu með sinni stopulu útgáfu. Ekki verði séð að fyrirtækið hafi gefið út nema fimm titla á 21 ári, árið 1989, 1998, 2003, 2005 og 2008. Engin bókanna hafi farið hátt, upplagið takmarkað og lítið auglýst. Bókbandsstofan Kjölur hafi alfarið sönnunarbyrðina fyrir því að fyrirtækið hafi öðlast vörumerkjarétt á sviði bókaútgáfu. Sú sönnun hafi ekki tekist. Notkun Bókbandsstofunnar Kjalur á merkinu Kjölur hafi ekki verið samfelld og útgáfa fyrirferðarlítill. Skilyrði 4. gr. vörumerkjalaga séu því ekki fyrir hendi og skráning og notkun Útgáfufélagsins Kjalur á vörumerkjum sínum fullkomlega lögmæt enda öll efnis- og formskilyrði skráningar uppfyllt. Ekki séu til staðar forsendur fyrir Neytendastofu að takmarka eða banna Útgáfufélaginu Kili að nota vörumerkið Kjölur skv. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Bókbandsstofan Kjölur hafi ekkert gert til þess að vernda rétt sinn til vörumerkis á sviði bókaútgáfu þrátt fyrir að hafa verið starfandi í ríflega tuttugu ár. Þá hafi fyrirtækið ekki vakt að markaðinn í því skyni að vernda þann rétt sem fyrirtækið telji sig hafa öðlast. Vörumerkjaskráning Útgáfufélagsins Kjalur hafi verið opinber frá birtingu merkjanna í febrúar og mars árið 2010. Bókbandsstofan Kjölur hafi ekki komið á framfæri athugasemdum við Einkaleyfastofu vegna skráningarinnar. Tómlæti Bókbandsstofunnar Kjalur ætti að leiða til þess að ekki sé hægt að takmarka eða banna Útgáfufélaginu Kili að nota vörumerkið Kjölur. Vísað sé m.a. til 9. gr. vörumerkjalaga þar sem segi að yngri réttur á vörumerki geti einnig notið verndar



jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef eigandi eldra merkis hafi ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins.

2.

Bréf Útgáfufélagsins Kjalara var sent Birni Erlingssyni, forsvarsmanni Bókbandssstofunnar Kjalara, til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 24. janúar 2011. Svar hans er dags. 31. janúar 2011.

Þar segir að gagnrýni Bókbandssstofunnar Kjalara á hendur Útgáfufélaginu Kili sé fyrst og fremst byggð á þeirri staðreynd að tveir aðilar geti ekki starfað á afmörkuðum starfsvettvangi þ.e. útgáfu/bókaútgáfu undir nafninu Kjölur. Bókbandssstofan Kjölur hafi gefið út bókverk og fleira allt frá árinu 1989.

Í bréfi Neytendastofu til Útgáfufélagsins Kjalara, dags. 3. janúar 2011, kemur fram að stofnunin geti skv. 15. gr. a. sömu laga bannað notkun á auðkenni sem fyrirtæki hafi ekki rétt til að nota eða annað fyrirtæki hafi betri rétt til og ruglingshætta skapist á milli aðila. Af því tilefni ítreki Bókbandssstofan Kjölur vísan til tölvupósts Félags íslenskra bókaútgefenda sem hafi borist fyrirtækinu en hafi verið ætlað Útgáfufélaginu Kili. Auk þess sé vísað til símhringinga til Bókbandssstofunnar Kjalara sem ætluð hafi verið Útgáfufélaginu Kili. Í öllum tilvikum hafi það tengst útgáfustarfsemi.

Í bréfi Útgáfufélagsins Kjalara komi fram að fyrirtækið hafni kröfu Bókbandssstofunnar Kjalara um að hætta notkun heitisins Kjölur. Í rökstuðningi séu tilgreindir hinir ýmsu bóka- og áskriftarklúbbar sem Útgáfufélagið Kjölur standi fyrir og sé hinum ýmsu slagorðum beitt svo sem að klúbbarnir hafi þegar öðlast miklar vinsældir og að fjöldi áskrifenda aukist stöðugt.

Málið snúist hvorki um það hvort bóka- og áskriftarklúbbar Útgáfufélagsins Kjalara séu vinsælir né hvort þeir selji mikið eða lítið. Málið snúist um hinn ótvíræða rétt sem Bókbandssstofan Kjölur hafi öðlast með því að hafa allt frá árinu 1989 gefið út bókverk og fleira og kynnt starfsemi sína og auglýst undir nöfnunum Kjölur og Kjölur útgáfa. Sem og því að ekki verði ruglast á þeirri starfsemi sem Bókbandssstofan Kjölur rekur og þeirri sem nýstofnuð er, en sú hafi orðið raunin eins og bréf Bókbandssstofunnar Kjalara til Neytendastofu, dags. 16. desember 2010 staðfestir.

Sé málum hins vegar svo farið í okkar fámenna samfélagi að menn geti í krafti aðstöðumunar, svo sem fjárhagslegra yfirburða stofnað fyrirtæki og kynnt starfsemi sína undir sama nafni og þess sem fyrir hafi verið án þess að nokkuð sé að gert, má glöggjt sjá að slíkt geti haft alvarlegar samfélagslegar afleiðingar í för með sér ekki síst þar sem slík mál séu í höndum opinberra stofnana.



Þau rök Útgáfufélagsins Kjalar umsvif fyrirtækisins þ.e. miklar vinsældir og fjöldi áskrifenda hafi veitt fyrirtækinu einhvern rétt á notkun heitisins Kjölur séu fráleit enda til þess fallin að grafa undan atvinnulegum og persónulegum högum þeirra er ekki starfi í krafti fjárhagslegra yfirburða. Væri þannig auðveldlega hægt að kippa atvinnulegum grundvelli undan þeim fjölmörgu sem séu sjálfstætt starfandi einyrkjar. Þegar komi að útgáfu þá sé það ekki einungis vonin um fjárhagslegan ávinning sem ráði för heldur ekki síður sú ástæða að gefa út metnaðarfull verk eins og Bókbandsstofan Kjölur hafi jafnan gert eftir fremsta megni.

Í bréfi Útgáfufélagsins Kjalar kemur fram að vörumerkin hafi öðlast mikla þýðingu fyrir fyrirtækið, fjárhagslega, viðskiptalega og tilfinningalega þó svo fyrirtækið hafi aðeins starfað í fáeina mánuði eða frá því að stofnfundur hafi verið haldinn, þann 1. desember 2009.

Bókbandsstofan Kjölur hafi hins vegar starfað frá árinu 1986 og þurfi ekki að fara í grafgötur með það að starfsemin hafi alla tíð haft mikla þýðingu fyrir eiganda fyrirtækisins hvernig sem á málið sé litið og sé mál þetta til þess fallið að valda persónulegum, viðskiptalegum, fjárhagslegum og tilfinningalegum skaða.

Útgáfufélagið Kjölur hafi í bréfinu fjallað um skráningar á starfsemi Bókbandsstofunnar Kjalar sem sé tilgreind sem bókband og tengd þjónusta, viðhald á bókum og viðgerðir. Séu það rök gegn því að Bókbandsstofan Kjölur hafi þegar öðlast vörumerkjarétt á heitinu Kjölur, falli þau um sjálf sig.

Bókband sé eins nátengt bókaútgáfu og hugsast geti. Hver einasta bók sem komi út á Íslandi hafi farið í gegnum verkþætti bókbands.

Í bréfi Útgáfufélagsins Kjalar sé sagt að starfsemi Bókbandsstofunnar Kjalar sé ekki auðfundin í opinberum skrá og að starfsemin sé aðeins að finna undir nafni Björns Erlingssonar í Fyrirtækjaskrá. Ljóst sé að Bókbandsstofan Kjölur hafi verið skráð hjá sýslumannsembættinu á Húsavík hinn 9. október 1986 og auglýst í Lögbirtingarblaðinu. Finnist nafn Bókbandsstofunnar Kjalar ekki í opinberum skrá og sé ekki við Bókbandsstofuna að sakast.

Þá sé fjarstæðukennt að halda því fram að vegna þess að Bókbandsstofan Kjölur hafi verið skráð hjá sýslumannsembættinu á Húsavík rýri það á einhvern hátt stöðu fyrirtækisins í þessu máli. Bókbandsstofan Kjölur hafi frá árinu 1988 verið með starfsemi á höfuðborgarsvæðinu.

Í bréfi Útgáfufélagsins Kjalar sé vísað til laga um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, en þar sé sagt að firmu þau sem sett séu á skrá fyrir sama kaupstað eða hrepp skuli greina glögggt hvert frá öðru. Flytjist starfsemin hins vegar í annað bæjarfélag eins og hér um ræðir, séu viðeigandi ráðstafanir gerðar lögum samkvæmt eins og segi í 3. mgr. 21. gr. laganna.



Bókbandstofan Kjölur hafi gefið út bækur og fleira frá árinu 1989. Aldrei hafi opinberar stofnanir gert athugasemdir við rekstrarfyrirkomulag fyrirtækisins. Hefðu verið á því einhverjir hnökrar ætti slíkt ekki að hafa staðið á sér.

Engin rök mæli gegn því að Bókbandstofan Kjölur starfi jöfnum höndum innan vörumerkjaflokka 40 og 41 sérstaklega í ljósi þess að bókband, ljósmyndun og prentsmíði séu allt greinar sem nátengdar séu bókaútgáfu og um leið atvinnugrundvöllur fyrirtækisins til frambúðar.

Ekki verður séð að neinar upplýsingar séu til um það hjá opinberum aðilum hve margar bækur þurfi að gefa út t.d. á ári hverju til að eiga ekki á hættu að missa vörumerkjarétt sinn enda væri slíkt fráleitt.

Hvað myndmerkin varðar sé ljóst að í merki því sem Bókbandstofan Kjölur noti komi fram svo ekki verði um villst, orðið Kjölur. Undirstriki það rétt fyrirtækisins til notkunar á orðmerkinu Kjölur og myndmerkinu Kjölur enda hvort tveggja margsinnis verið notuð.

Í merki Útgáfufélagsins Kjalar sé orðið Kjölur ritað með stórum stöfum og myndmerkingin með stórum K staf. Með þessari notkun telji Bókbandstofan Kjölur að brotið sé á rétti fyrirtækisins vegna orðnotkunarinnar sem og einnig með því að nota bókstafinn K sem vísi klárlega í orðið Kjölur. Auk þess megi í merkinu greinilega sjá vísun í ákveðna táknmynd, þ.e. hálf opna bók líkt og í merki Bókbandstofunnar Kjalar.

Fullyrðing sé í bréfi Útgáfufélagsins Kjalar um að ekki sé hægt að segja að Bókbandstofan Kjölur hafi öðlast markaðsfestu með sinni stopulu útgáfu. Tilgreindir séu fimm bókatitlar yfir 21 árs tímabil sem reyndar sé ekki tæmandi. Málflutningurinn virðist fyrst og fremst sá að gera lítið úr starfsemi Bókbandstofunnar Kjalar.

Í bréfinu sé fullyrt að notkun Bókbandstofunnar Kjalar á merkinu Kjölur hafi ekki verið samfelld sé röng enda hafi merkið ávallt verið notað á útgefnum reikningum, nafnspjöldum, heimasíðu, dreifibréfum, útgefnum verkum og fleira. Af þeim sökum telji Bókbandstofan Kjölur að fyrirtækið uppfylli ákvæði 4. gr. vörumerkjalaga og að sama skapi réttleysi Útgáfufélagsins Kjalar.

3.

Með bréfi Neytendastofu til Útgáfufélagsins Kjalar, dags. 14. febrúar 2011, var bréf Bókbandstofunnar Kjalar sent til umsagnar. Svar fyrirtækisins er dags. 23. febrúar 2011.



Þar er ítrekuð krafa fyrirtækisins um hafnað verði kröfu Bókbandsstofunnar Kjalar þess efnis að Útgáfufélaginu Kili verði bönnuð notkun heitisins Kjölur í starfsemi fyrirtækisins.

Kjarni málsins snúist um það hvort Bókbandsstofunni Kili hafi tekist að sanna að fyrirtækið hafi fyrir notkun öðlast einkarétt til vörumerkisins Kjalar í bókaútgáfu. Sönnunarbyrði um þetta hvíli alfarið á herðum Bókbandsstofunnar Kjalar. Að mati Útgáfufélagsins Kjalar hefur það ekki tekist. Í dómum Hæstaréttar megi finna vísireglur um það hvenær vörumerkjaréttur geti talist hafa stofnast fyrir notkun. Þannig sé í H. 406/2006 vísað til þess að starfsemi hafi verið „samfelld og með töluvert umfang“ og því hafi vörumerkjaréttur stofnast. Í H. 153/2006 sé svo vitnað til „hinnar áralöngu og óumdeildu notkunar“ tiltekins vöruheitis.

Rétt sé að leiðrétta það sem fram komi í bréfi Bókbandsstofunnar Kjalar um að starfsemi Útgáfufélagsins Kjalar sé skilgreind sem „blönduð heildverslun“. Hið rétta sé að tilgangur félagsins sé skráður bókaútgáfa.

4.

Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 3. mars 2011 var tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið og að málið yrði tekið til ákvörðunar Neytendastofu. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 4. maí 2011, var tilkynnt að fyrirsjáanlegar væru tafir á afgreiðslu málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Bókbandsstofan Kjölur yfir notkun Útgáfufélagsins Kjalar á orð- og myndmerkinu Kjölur. Fyrirtækið Bókbandsstofan Kjölur hafi verið stofnað og skráð hjá sýslumannsembættinu á Húsavík 9. október 1986, á kennitölu eiganda fyrirtækisins Björns Erlingssonar. Í Fyrirtækjaskrá sé fyrirtækið skráð með bókband og tengda þjónustu og hafi allt frá árinu 1989 gefið út bækur, tónlist og ljósmyndir. Þegar merki Bókbandsstofunnar Kjalar hafi verið hannað fyrir tuttugu árum hafi heitið Kjölur verið notað á útgefin verk, í auglýsingum, á heimasíðu, í kynningarefni, á bréfsefni og víðar.

Hinn 23. október 2010 hafi kvartandi fengið sendan tölvupóst frá Félagi íslenskra bókaútgefenda. Í ljós hafi komið að tölvupósturinn hafi verið ætlaður öðrum, þ.e. Útgáfufélaginu Kili ehf. sem hafi byrjað að nota útgáfuheitið Kjölur á afmörkuðum starfsvettvangi. Ýmis símtöl ætluð



Útgáfufélaginu Kili hafi fylgt í kjölfarið. Útgáfufélagið Kjölur hefur fengið skráð hjá Einkaleyfastofu orðmerkið og myndmerkið Kjölur í febrúar og mars 2010. Hafa merkin verið notuð í tengslum við útgáfustarfsemi fyrirtækisins. Ruglingshætta á milli fyrirtækjanna sé mikil og verið Bókhaldsþjónustunni til ama. Sé þess krafist að Útgáfufélaginu Kili verði bönnuð notkun heitisins Kjölur og bönnuð skráning heitisins hjá Einkaleyfastofu og Firmaskrá.

Að mati Bókbandsstofunnar Kjalar brjóti notkun Útgáfufélagsins Kjalar á heitinu Kjölur í bága við d. lið 2. mgr. 15. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Þá hefur Neytendastofa bent á að 5. gr. sömu laga kæmi til álita í máli þessu.

Útgáfufélagið Kjölur bendir á að fyrirtækið hafi fengið skráð bæði orðmerkið og myndmerkið Kjölur hjá Einkaleyfastofu. Hafi merkin verið birt í ELS tíðindum í febrúar og mars 2010. Enginn hafi hreyft andmælum og hafi þau fengist skráð eftir hefðbundna athugun Einkaleyfastofu. Skráningin hafi veitt Útgáfufélaginu Kili einkarétt á vörumerkjnum Kjölur, bæði orðmerki og myndmerki. Hafi fyrirtækið notað vörumerkin athugasemdalaust í hartnær eitt ár í tengslum við bókaútgáfu. Þegar vörumerkin hafi verið skráð hafi Útgáfufélaginu Kjölur ekki verið kunnugt um að annar aðili á bókamarkaði markaðssetti sig undir sama heiti, þ.e. Kjölur. Tilgangur starfsemi Bókbandsstofunnar Kjalar sé aldrei tilgreindur annar en bókband og tengd þjónusta, viðhald á bókum og viðgerðir. Skráning Bókbandsstofunnar Kjalar hjá sýslumanninum á Húsavík árið 1986, geti ekki heft rétt Útgáfufélagsins Kjalar til að skrá fyrirtækið undir því nafni í Reykjavík.

2.

Í erindinu vísar kvartandi til d. liðar 2. mgr. 15. gr., 15. gr. a laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 og að mati Neytendastofu kemur 5. gr. sömu laga einnig til álita í málinu.

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.

Í d. lið 2. mgr. 15. gr. segir:

„Samanburðarauglýsingar skulu, að því er samanburð varðar, leyfðar að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum: ...

d. á markaðnum verði ekki villst á auglýsanda og keppinaut hans eða á vörumerkjnum eða vöruheitum auglýsanda og keppinautar, öðrum auðkennum, vöru- eða þjónustutegundum,“ ...

Neytendastofa fær ekki séð að skráning orðmerkis og myndmerkis hjá Einkaleyfastofu og notkun merkjanna í tengslum við bókaútgáfu Útgáfufélagsins Kjalar, geti talist samanburðarauglýsing og mun því í máli þessu ekki frekar verða vísað til lagagreinarinnar.



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. 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 glöggst 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 noti með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því 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.

Firmaheiti kvartanda var skráð hjá sýslumannsembættinu á Húsavík 9. október 1986 og hefur hann frá þeim tíma notað það til auðkennis á fyrirtækinu. Þegar merki fyrirtækisins hafi verið hannað fyrir tuttugu árum hafi heitið Kjölur verið notað í tengslum við útgáfustarfsemi fyrirtækisins, í auglýsingum, á heimasíðu, í kynningarefni, á bréfsefni o.fl.

Telja verður að heitið Kjölur hafi nægilegt sérkenni til að veita eiganda þess einkarétt til notkunar og að kvartandi hafi við skráningu firmanafnsins hjá sýslumanninum á Húsavík árið 1986 og notkunar heitisins Kjölur í útgáfustarfsemi og af öðru tilefni, frá árinu 1989, öðlast einkarétt til notkunar þess í atvinnurekstri sínum.

Útgáfufélagið Kjölur sem er skráð einkahlutafélag, fékk vörumerkið Kjölur skráð hjá Einkaleyfastofu, að lokinni hefðbundinni athugun Einkaleyfastofu, bæði sem orðmerki og myndmerki, eftir birtingu þeirra í ELS tíðindum í febrúar og mars 2010, þar sem enginn hreyfði mótmælum.

Bæði fyrirtækin hafa því rétt til notkunar ofangreindra auðkenna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Á því 2. málsliður 15. gr. a. við í máli þessu, en skv. málsliðnum er rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt er að nota auðkennið þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Skal því litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. sé fyrir hendi.



2.

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 við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Heitið Kjölur hefur margþætta merkingu. Í orðabók Menningarsjóðs segir að orðið tengist sjómennsku, skáldamáli og tákni bakbrún sem tengi saman spjöldin á bók.

Að mati Neytendastofu er heitið Kjölur ekki nógu einkennandi eða lýsandi fyrir bókaútgáfu til þess að það geti talist almennt heiti fyrir þann atvinnurekstur. Engum vafa er undirorpið að bæði fyrirtækin sem hér um ræðir hafa valið heitið Kjölur á fyrirtæki sín vegna tengsla heitisins við bækur. Af gögnum málsins er ljóst að opinber skráning á tilgangi starfsemi Bókbandsstofunnar Kjalar, bókband og tengd þjónusta, viðhald á bókum og viðgerðir. Opinber skráning á tilgangi starfsemi Útgáfufélagsins Kjalar er fræðsla, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi, bókaútgáfa. Bókbandsstofan Kjölur hefur allt frá árinu 1989 gefið út bækur. Auk þess hefur fyrirtækið framleitt ýmsar bækur fyrir ýmis tilefni svo sem gestabækur, minningabækur, úrklippubækur og fermingarbækur. Útgáfufélagið hefur nokkur undanfarin ár gefið út fjölda bóka undir merkjum Kjalar og Klúbbhússins.

Neytendastofu þykir bókaútgáfa Bókbandsstofunnar Kjalar sjálfsgöð enda bókband náskýlt bókaútgáfu enda segir um tilgang starfsemi fyrirtækisins „*bókband og tengd þjónusta*“. Verður ekki séð að nauðsynlegt sé að breyta opinberri skráningu á tilgangi starfseminnar vegna bókaútgáfunnar.

Neytendastofa fær ekki séð að þó skráning Bókbandsstofunnar Kjalar hafi farið fram á Húsavík geti það ekki haft áhrif á skráningu Útgáfufélagsins Kjalar í Reykjavík. Við mat á ruglingshættu er því einnig litið til þess hvort fyrirtækin séu í samkeppni og hvort þau séu á sama markaðssvæði. Fyrirtækin starfa bæði við útgáfu bóka og eru á sama markaðssvæði, sem hlýtur að vera landið allt. Þá er til þess að líta að þrátt fyrir skráningu Bókbandsstofunnar á Húsavík árið 1986, er fyrirtækið með starfsstöð í Kópavogi sem tilheyrir Stór Reykjavíkursvæðinu og Útgáfufélagið Kjölur hefur starfsstöð í Reykjavík. Er því að mati Neytendastofu ruglingshættan augljós enda nota bæði fyrirtækin heitið Kjölur við útgáfustarfsemi sína.



Orðmerkið Kjölur er notað af báðum aðilum. Þó svo myndmerki fyrirtækjanna séu ólík er það mat Neytendastofu að bæði orðmerkið og myndmerkið geta valdið ruglingi enda um sama heiti og sömu starfsemi að ræða. Útfærsla á myndmerkjum breytir sáralitlu þar um.

Neytendastofa telur að Bókbandsstofan Kjölur hafi öðlast rétt til notkunar á heitinu Kjölur enda stundað útgáfustarfsemi undir því heiti allt frá árinu 1989, án athugasemda. Þó svo útgáfustarfsemi hafi ekki verið samfelld, verður að taka mið af því að fyrirtækið er smátt að vöxtum og því ekki að búast við árlegri útgáfustarfsemi af hálfu fyrirtækisins.

Ljóst er af gögnum málsins að Bókbandsstofan Kjölur kom ekki á framfæri athugasemdum við Einkaleyfastofu í tilefni skráningar Útgáfufélagsins Kjalar á orðmerkinu og myndmerkinu Kjölur. Sú staðreynd breytir í engu því, að um verulega ruglingshættu er að ræða milli fyrirtækjanna eins og sýnt hefur verið fram á.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Notkun Útgáfufélagsins Kjalar ehf. Skipholti 50b Reykjavík, á orðmerkinu Kjölur og myndmerkinu Kjölur er í andstöðu við ákvæði 5. og 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga bannar Neytendastofa Útgáfufélaginu Kili ehf. notkun orðmerkisins og myndmerkisins Kjölur í tengslum við útgáfustarfsemi fyrirtækisins. Bannið tekur gildi fjórum vikum frá birtingu ákvörðunarinnar. Verði ekki farið að banninu má búast við að viðurlögum laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 verða beitt.“

Neytendastofa, 29. september 2011

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir