

Föstudagurinn, 19. september 2003

205. fundur samkeppnisráðs

Ákvörðun nr. 37/2003

**Kvörtun Eignamiðlunarinnar ehf. yfir notkun
Fengs eignamiðlunar ehf. á orðinu eignamiðlun í firmanafni**

**I.
Málavextir**

Með bréfi, dags. 26. febrúar 2002, kvartar Eignamiðlunin ehf. yfir notkun Fengs eignamiðlunar ehf. á orðinu eignamiðlun í firmaheiti fyrirtækisins og gerir þær kröfur að notkun þess verði bönnuð.

Í erindinu segir að á árinu 1957 hafi rekstur fasteignasölu í Reykjavík hafist undir nafninu Eignamiðlunin. Sama ár hafi firmað verið skráð í firmaskrá Reykjavíkur. Árið 1970 hafi Sverrir Kristinsson orðið eigandi fyrirtækisins og hafi hann rekið það allar götur síðan. Reksturinn hafi verið í ýmsu formi, en árið 1986 hafi einkahlutafélag yfirtekið reksturinn og öðlast öll réttindi nafnsins Eignamiðlunin.

Allt frá því rekstur Eignamiðlunarinnar hófst hafi mikil viðskiptavild myndast sem tengist nafninu. Fyrirtækið hafi haft milligöngu um sölu á þúsundum fasteigna og hafi nafnið mikið verið notað í auglýsingum í dagblöðum, á skiltum og í gluggum fasteigna og í sjónvarpi. Hafi gífurlegum fjármunum verið varið til þess auk annars markaðsstarfs fyrirtækisins. Þá sé nafnið notað sem lénnafn fyrirtækisins, eignamidlun.is, frá því í júní 1997.

Notkun nafnsins hafi ýmist verið með eða án greinis. Í óformlegu tali sé nafnið oft notað án greinis, t.d. rætt um Sverri hjá Eignamiðlun, húsið sé í sölu hjá Eignamiðlun og í símsvörun sé sagt Eignamiðlun. Á árinu 1997 hafi merki fyrirtækisins, gluggi með bókstafnum E, verið skráð sem vörumerki. Löngu fyrir þann tíma hafi fyrirtækið notið vörumerkjaverndar í krafti notkunarinnar og njóti enn slíkrar verndar.

Orðið eignamiðlun hafi ekki verið til sem orð í íslenskri tungu þegar rekstur Eignamiðlunarinnar hófst. Hafi verið um nýmæli að ræða og sé það hvergi að finna í orðabók. Samkvæmt staðfestingu Orðabókar Háskólans, dags. 23. október 2001, finnst ekkert dæmi um samsetningar þar sem orðið eignamiðlun sé fyrri eða síðari hluti samsetts orðs. Af því megi álykta að orðið eignamiðlun sé sérheiti. Sé þannig

um að ræða fágætt orð í íslensku sem verði sérkennt og tengt rekstri Eignamiðlunarinnar. Með erindinu fylgdu m.a. yfirlýsingar frá fimm einstaklingum sem allir tengjast eða hafa tengst fasteignasölu. Er sammerkt með öllum yfirlýsingunum að Eignamiðlunin gangi í daglegu tali jafnframt undir heitinu án greinis, þ.e. Eignamiðlun.

Að lokum segir í erindinu að ekki verði séð að Fengur eignamiðlun hafi hafið starfsemi en samkvæmt samþykktum sé tilgangur félagsins m.a. umboðssala á fasteignum, skipum og fyrirtækjum. Sé því ástæða til að beina kvörtun að þessum aðila.

Erindi Eignamiðlunarinnar fylgdi m.a. fyrrnefnt bréf Orðabókar Háskólans þar sem fram kemur að ekkert dæmi finnst um orðið eignamiðlun sem samheiti en orðtöku frá síðari hluta 20. aldar og upphafi hinnar 21. sé ekki lokið. Þá hafi engin dæmi fundist um orðið fasteignamiðlun. Aftur á móti hafi fundist dæmi um samheitin Eignasalan, Húsakaup og fasteignamarkaður.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Eignamiðlunarinnar var sent, þann 14. mars 2002, Feng eignamiðlun til umsagnar. Tekið var fram að það væri mat Samkeppnisstofnunar að 25. gr. samkeppnislaga kæmi helst til álita í málinu. Svar Fengs eignamiðlunar er dagsett 25. mars 2002. Þar er vísað til greinargerðar með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993 en þar komi fram að í 25. gr. laganna felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og sé hún til fyllingar á vörumerkjavernd.

Fram kemur að samkvæmt útskrift úr vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar sé vörumerki kvartanda skráð þann 10. apríl 1997, og þar með verndað af ákvæðum laga nr. 45/1997 um vörumerki. Verndin nái þó aðeins til vörumerkisins sem slíks, þ.e. heildarmyndarinnar – útlitsins. Á vörumerkinu komi aðeins fram bókstafurinn „E“ en ekki nafnið í heild sinni. Nafnið sem slíkt njóti ekki verndar af lögum um vörumerkjavernd og sé því þeirri fullyrðingu kvartanda mótmælt.

Fengur eignamiðlun hafi verið skráð hjá Hlutafélagaskrá á árinu 2001. Samkvæmt ákvæði 124. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, sé þeim sem telur skráningu hlutafélags varða hagsmunum sína, tryggð úrræði til að hnekkja skráningu hjá Hlutafélagaskrá. Hafi því úrræði ekki verið beitt. Skráningin standi því óhögguð og eigi varnaraðili þannig rétt til að starfa undir skráðu nafni. Samkvæmt framansögðu eigi 1. ml. 25. gr. laganna ekki við í máli þessu.

Þá er því mótmælt að bréf Orðabókar Háskólans hafi nokkra þýðingu í máli þessu enda verði ekki séð að efni bréfsins staðfesti á neinn hátt að kvartandi hafi öðlast einkarétt til notkunar orðsins í firmaheiti sínu. Þá segir í bréfinu:

„Orðið „eignamiðlun“ er afar venjubundið lýsandi orð sem lýsir vel starfsemi varnaraðila. Starfsemi varnaraðila felst í að miðla eignum, þ.e. selja skip, fasteignir eða fyrirtæki o.fl. Orðið hefur ekki nein sérkenni og er álika almennt og orðið fasteignasala og blómabúð svo aðeins fátt eitt sé nefnt. Þau orð eru lýsandi yfir þá starfsemi sem rekin er til að viðskiptavinir viti hvert þeir eigi að leita. Skiptir ekki máli í þessu sambandi hvort nöfn fyrirtækjanna eru með greini eður ei. Ekki hefur verið talið að einkaréttur sé til slíkra venjubundinna lýsandi orða og í reynd er það viðurkennd grundvallarregla í hugverka- og auðkennarétti að orð eða orðasambönd verða að hafa nægjanleg sérkenni eða aðgreiningarhæfi frá almennum venjubundnum orðum til að hægt sé að telja þau vernduð. Rétt þykir að nefna sem dæmi dóm Hæstaréttar frá árinu 1947 bls. 227 þar sem hafnað var kröfu til einkaréttinda á orðinu „fiskimjöl“ enda telst það almennt vöruheiti og því ekki með nægjanleg sérkenni.“

Bent er á að ekki virðist Eignamiðlunin hafa beint erindi sínu að Eignamiðlun Suðurnesja enda þótt það fyrirtæki hafi starfað frá árinu 1978. Skipti engu þó markaðssvæði Eignamiðlunar Suðurnesja sé annað. Annað hvort telji kvartandi sig hafa einkarétt á orðinu eignamiðlun eða ekki. Þá hafi kvartandi ekki lagt fram gögn sem sýni fram á að notkun orðsins eignamiðlun í nafni Fengs eignamiðlunar hafi valdið ruglingi. Ekki verði dregið í efa að talað sé um Sverri hjá Eignamiðlun enda algengt að fólk sé kennt við þau fyrirtæki sem það starfar við. Gildi einu hvort greinir fylgir með nafninu eða ekki.

Þá segir að sá sem kvartað sé yfir beri ekki einungis nafnið eignamiðlun heldur sé skráð nafn hans Fengur eignamiðlun ehf. Sé því ólíklegt að ruglingur geti skapast kvartanda í óhag. Ennfremur sé ekki ruglingshætta fyrir hendi í almennu tali manna á milli hvort heldur meðal viðskiptavina, lánadrottna, opinberra stofnana eða annarra aðila. Loks segir í bréfinu:

„Bent er á að á starfssviði kvartanda og varnaraðila eru starfandi fyrirtæki eins og Fasteignasala Brynjólfs Jónssonar ehf., Fasteignasala Garðabæjar og Fasteignasala Íslands ehf. Þar er fyrra nafnið hið sama í öllum tilvikum en síðari nöfnin greina á milli rekstraraðila. Milli kvartanda og varnaraðila eru aðalnöfnin hins vegar ólík. Kvartandi ber nafnið „Eignamiðlunin“ en varnaraðili „Fengur“ en orðið „eignamiðlun“ fylgir svo í raun bara á eftir til að lýsa þeirri starfsemi sem fram fer í rekstinum. Varnaraðili hefði allt eins getað borið nafnið „Eignamiðlunin Fengur“ líkt og til er Ás fasteignasala og Fasteignasala Íslands. Telja verður að allt eins geti

skapast ruglingshætta við fyrirtæki eins og Fasteignamiðlunina Berg ehf., ef hættan er talin fyrir hendi á annað borð þar sem það fyrirtæki hefur orðið „eignamiðlun“ í nafni sínu.“

2.

Hinn 25. mars 2002 sendi Samkeppnisstofnun bréf Fengs eignamiðlunar til umsagnar Eignamiðlunarinnar. Svar fyrirtækisins er dagsett 8. apríl 2002. Þar segir að ekkert í bréfi Fengs eignamiðlunar hnekki þeim rökum sem fram hafi komið. Til áréttingar sé bent á að jafnvel þó ekki sé litið svo á að „eignamiðlun“ sé sérheiti geti ýmis heiti sem ekki séu sérheiti notið einkaréttar, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 10/2000, *Augun okkar ehf. gegn samkeppnisráði*. Þar hafi verið talið að um einkarétt væri að ræða til heitisins Gleraugnabúðin. Jafnframt sé ljóst að njóti aðili einkaréttar til heitis, getur hann varnað því að annar noti það sem hluta af samsettu heiti í firmanafni sínu sbr. ákvörðun samkeppnisráðs nr. 23/1999, *Kvörtun Lífstykkiþjúbúðarinnar ehf. yfir notkun Olympíu ehf. á nafninu Lífstykkiþjúbúðin*. Þar hafi einkaréttur á heitinu Lífstykkiþjúbúðin komið í veg fyrir að fyrirtæki kæmi fram undir nafninu Lífstykkiþjúbúðin Olympía. Þá segir að ekki séu nein rök fyrir því að afstaða Hlutafélagaskrár til skráningar á fyrirtækjum bindi hendur Samkeppnisstofnunar. Sé hér um tvo óskylda hluti að ræða. Þá segir að óumdeilt virðist að fyrirtækjaheitið Eignamiðlunin hafi verið notað frá stofnun 1957 bæði með og án greinis. Sú notkun færi fyrirtækinu vörumerkjavernd vegna beggja heitanna enda grundvallarregla vörumerkjaréttar að notkun skapi rétt. Þá er tekið fram að þó svo að kvartandi hafi ekki gert athugasemd við heitið Eignamiðlun Suðurnesja geti það varla bundið hendur fyrirtækisins vegna athafna annarra aðila sem fyrirtækið telur halla á sig.

3.

Bréf Eignamiðlunarinnar var sent Feng eignamiðlun til umsagnar með bréfi Samkeppnisstofnunar, dags. 9. apríl 2002. Athugasemdir fyrirtækisins eru dagsettar 19. apríl 2002. Þar er ítrekað að orðið eignamiðlun sé ekki mikilvægur hluti í nafni Fengs eignamiðlunar en það lýsi vel starfsemi. Þá eru ítrekaðar fyrri kröfur.

4.

Með bréfi, dags. 9. ágúst 2002, tilkynnti Samkeppnisstofnun málsaðilum að gagnaöflun í máli þessu væri lokið. Jafnframt var fyrirtækjunum tilkynnt að málið yrði lagt fyrir fund samkeppnisráðs til ákvörðunar.

Með bréfum til málsaðila, dags. 15. október 2002 og 13. febrúar 2003, tilkynnti Samkeppnisstofnun að töl yrði á afgreiðslu málsins sökum mikils fjölda mála í meðferð hjá stofnuninni.

Þann 19. ágúst 2003 kom Eignamiðlunin á framfæri við Samkeppnisstofnun skráningu Einkaleyfastofunnar á orð- og myndmerkinu Eignamiðlun. Með bréfi,

dags. 20. ágúst 2003, tilkynnti Samkeppnisstofnun Feng um skráninguna og gaf kost á að koma að athugasemdum. Engar bárust.

III. Niðurstöður

Á fundi samkeppnisráðs, þann 19. september 2003, var ákvörðun tekin í þessu máli. Þátt í fundinum tóku Kirstín Þ. Flygenring, Atli Freyr Guðmundsson, Karitas Pálsdóttir og Ragnheiður Bragadóttir.

1.

Í erindi Eignamiðlunarinnar er kvartað yfir notkun Fengs eignamiðlunar á orðinu eignamiðlun í firmanafni. Eignamiðlunin hóf starfsemi sína árið 1957 og hefur verið skráð sem firmanafn frá þeim tíma. Heitið er notað jöfnum höndum með og án greinis og er lénnafn fyrirtækisins án greinis. Orðið eignamiðlun hafi verið óþekkt hér á landi er fyrirtækið hóf starfsemi sína. Hætta sé á ruglingi á milli fyrirtækjanna enda starfi þau á sama svæði og á sama starfsvettvangi.

Fengur eignamiðlun bendir á að í 25. gr. samkeppnislaga felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og orðið Eignamiðlunin sé ekki verndað af lögum um vörumerkjavernd. Fengur eignamiðlun sé skráð einkahlutafélag og ekki hafi verið reynt að hnekkja þeirri skráningu sbr. lög um einkahlutafélög nr. 138/1994. Þá segir að efni bréfs Orðabókar Háskóla Íslands staðfesti ekki á neinn hátt rétt kvartanda yfir orðinu. Eignamiðlun sé almennt, venjubundið lýsandi orð sem lýsi vel starfsemi Fengs eignamiðlunar. Einkaréttur nái ekki til slíkra orða. Tekið er fram að fyrirtækið heiti ekki einungis eignamiðlun heldur Fengur eignamiðlun. Sé því ekki um ruglingshættu að ræða enda hafi kvartandi ekki sýnt fram á það með nokkrum hætti.

Í erindi þessu er ekki vísað til lagagreina í samkeppnislögum en að mati samkeppnisráðs koma ákvæði 25. gr. laganna helst til álita en greinin hljóðar svo:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því líkt sem sá hefur ekki rétt til er notar eða rekur 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 greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993 kemur fram að í 25. gr. laganna felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og sé hún til fyllingar á

vörumerkjavernd. Fyrri málsliður greinarinnar 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 sérhöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Samkvæmt greinargerðinni skiptir ákvæðið máli um viðbótarvernd þá sem framangreind sérlög veiti auðkennunum. Firmanafn er sérstaklega tilgreint í lagagreininni. Þá segir í greinargerðinni að í 2. málslið 25. gr. 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.

Eins og fram hefur komið fékk Eignamiðlunin heiti sitt fyrst skráð í firmaskrá árið 1957. Fengur eignamiðlun fékk heiti sitt skráð sem einkahlutafélag árið 2001. Báðir málsaðilar hafa því fengið heiti sín skráð af þar til bærum aðilum og eiga því rétt til þessara auðkenna sinna í skilningi samkeppnislaga. Kemur því seinni málsliður 25. gr. laganna til álita í máli þessu og skal þá litið til þess hvort villast megi á fyrirtækjunum.

Í máli þessu er því haldið fram að orðið eignamiðlun hafi verið óþekkt hér á landi er firmanafnið Eignamiðlun var skráð árið 1957. Ljóst er að orðið er samsett úr tveim almennum íslenskum orðum, eign og miðlun. Að mati samkeppnisráðs hefur ekki verið sýnt fram á að orðin samsett sem eignamiðlun sé almennt orð í íslensku. Í bréfi Orðabókar Háskólans til Eignamiðlunarinnar, dags. 23. október 2001, kemur m.a. fram að í söfnum Orðabókarinnar finnist ekkert dæmi um að orðið eignamiðlun sé notað sem samheiti og ekkert dæmi hafi heldur fundist um samsetningar þar sem eignamiðlun er fyrri eða síðari hluti samsetts orðs. Þá má geta þess að orðið eignamiðlun er heldur ekki að finna í *Íslenskri orðabók*, þriðju útgáfu, frá árinu 2002.

Að mati samkeppnisráðs ber orðið eignamiðlun ekki með sér að átt sé sérstaklega við sölu fasteigna og orðið í þeim skilningi fyrst og fremst tengt Eignamiðluninni og starfsemi þess enda hefur fyrirtækið verið starfrækt í tæp fimm tíu ár. Gildir þá einu hvort orðið er notað með eða án greinis enda um sama orð að ræða. Þá er ljóst að umsvif fyrirtækisins hafa verið umtalsverð á fasteignamarkaði.

Í gögnum málsins er bent á að Eignamiðlun Suðurnesja hafi verið skráð firma frá árinu 1978 og að eins mætti sérkenna orðið við það fyrirtæki. Eignamiðlun Suðurnesja er fasteignasala sem starfar eingöngu á Suðurnesjum og er því markaðssvæði fyrirtækisins annað en Eignamiðlunarinnar sem starfar á stór-Reykjavíkursvæðinu. Kvörtun þessi snýr ekki að Eignamiðlun Suðurnesja og lítil hætta virðist á ruglingi og hagsmunaárekstrum á milli fyrirtækjanna.

Sem að framan greinir var firmanafnið Eignamiðlunin skráð árið 1957 og firmanafnið Fengur eignamiðlun árið 2001. Að mati samkeppnisráðs er orðið eignamiðlun ekki

sérstaklega lýsandi fyrir þá starfsemi sem fyrirtækin stunda. Starfa fyrirtækin í sömu atvinnugrein á sama landfræðilega svæði og eru keppinautar. Notkun Fengs á orðinu eignamiðlun skapar þar af leiðandi hættu á að villst verði á fyrirtækjunum. Ekki hefur verið sýnt fram á að ruglingur hafi skapast milli þessara fyrirtækja en eins og sýnt er fram á í öðru sambærilegu máli sem samkeppnisráð hefur ákvarðað í, sbr. ákvörðun samkeppnisráðs nr. 36/2003, *Kvörtun Eignamiðlunarinnar ehf. yfir notkun Garðatorgs eignamiðlunar ehf. á orðinu eignamiðlun í firmanafni*, er þessi hættu fyrir hendi. Jafnframt er sú hættu fyrir hendi að neytendur telji að tengsl séu á milli fyrirtækjanna einkum með hliðsjón af því að fyrirtækin starfa bæði við sölu fasteigna. Er því notkun Fengs eignamiðlunar á orðinu eignamiðlun í heiti sínu brot á ákvæðum 2. málslíðar 25. gr. samkeppnislaga.

IV.

Ákvörðunarorð:

Með notkun á orðinu eignamiðlun í heiti sínu hefur Fengur eignamiðlun ehf., Trönuhrauni 1, Hafnarfirði, brotið gegn 2. málslíð 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.“