



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 4/2017

Auðkennið BJÖSSI 16

I.

Erindið

Með erindi Bjössa ehf., dags. 20. september 2016, barst Neytendastofu kvörtun yfir notkun Bjössa 16 ehf. á auðkenninu BJÖSSI 16 sem brjóti gegn 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Í bréfinu segir að krafa Bjössa felist í því að Bjössa 16 verði gert að hætta að nota auðkenni sem innihaldi firmaheiti Bjössa þar sem notkun þess gefi villandi upplýsingar um eignarrétt sem og ábyrgð atvinnurekanda, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, og feli í sér ólögmeta viðskiptahætti, sbr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Málavextir séu þeir að Bjössi hafi frá árinu 2003 rekið félagið Bjössi ehf. við góðan orðstír en félagið sé skráð í aðra ótalda sérhæfða byggingarstarfsemi samkvæmt atvinnugreinaflokkun ÍSAT. Firmaheitið Bjössi 16 ehf. hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá frá sama ári. Aðalverkefni félagsins felist í lóðafrágangi, hellulögnum og öðrum jarðvegsframkvæmdum, jafnt fyrir einkaaðila sem og bæjarfélög eins og Reykjavíkurborg og Kópavogsbæ. Félagið hafi á sínum vegum fjölmargar vinnuvélar og bifreiðar af ýmsum stærðum og gerðum sem merktar séu félaginu og séu sýnilegar á þeim stöðum sem félagið vinni sín verkefni sem og eigi leið til og frá vinnusvæðum.

Bjössi 16 sé nýstofnað félag, en skv. upplýsingum á vef Ríkisskattstjóra séu stofngögn og samþykktir félagsins dagsettar þann 12. ágúst 2016. Félagið sé skráð í akstur vörubíla og undirbúningsvinnu á byggingarsvæði skv. atvinnugreinaflokkun ÍSAT. Forsvarsmaður Bjössa hafi orðið þess var, í byrjun september 2016, að í umferðinni hafi verið vörubifreið merkt Bjössi 16 ehf. sem Bjössi telji geta leitt til tjóns fyrir félagið sem og valdið ruglingshættu fyrir viðskiptavinum.

Byggt sé á því að notkun Bjössa 16 á auðkenni sínu í starfsemi feli í sér brot á vörumerkjarétti Bjössa og sé í andstöðu við 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt því ákvæði felist meðal annars í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í



atvinnustarfsemi tákni sem séu eins eða lík vörumerki hans, annars vegar ef notkunin taki til eins eða svipaðrar þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til eða hins vegar ef hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. sömu laga sé það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina meðal annars þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra. Með því sé lögð áhersla á að vörumerki verði að hafa nægjanlegt sérkenni eða greina sig á annan hátt frá öðrum auðkennum til að verða skráð. Í 1. málsl. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 komi fram sú meginregla að vörumerki sem ekki uppfylli skilyrði laganna um skráningu geti ekki skapað vörumerkjarétt fyrir notkun. Þó sé gerð sú undantekning í 2. málsl. áðurnefndrar 2. mgr. 3. gr. að vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar geti skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlist sérkenni við notkun. Þannig geti merki sem upphaflega greini sig ekki frá öðrum auðkennum vegna þess hve almennt það sé skapað eigandanum vörumerkjarétt, að því tilskildu að það hafi öðlast slík sérkenni við notkun. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. laganna skuli líta til allra aðstæðna þegar kveða skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni og þá einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun. Þegar ruglingshætta sé metin sé það sú heildarmynd sem við blasi sem ráði og í því sambandi sé einkum litið til þriggja þátta, þ.e. sjónlíkingar, hljóðlíkingar og merkingar. Ekki þurfi að fjölyrða um að augljós hætta sé á ruglingi í því tilviki sem hér um ræði enda innihaldi auðkenni Bjössa 16 vörumerki og firmaheiti Bjössa í heild sinni. Enn fremur verði að hafa í huga varðandi ruglingshættu að þeim mun líkari sem sú atvinnustarfsemi sé sem viðkomandi merkjum sé ætlað að auðkenna, þeim mun meiri kröfur þurfi að gera við mat á ruglingshættu þeirra. Í þessu tilviki starfi bæði félögin í byggingariðnaði, sjónlíking orðanna sé augljós, hljóðlíking þeirra alger og merking þeirra að sama leiti. Bjössi telji nafn félagsins fela í sér nægjanleg sérkenni til þess að hafa öðlast rétt skv. lögnum, sérstaklega þegar komi að starfsemi tengdri byggingariðnaði. Því megi vera ljóst að notkun Bjössa 16 á auðkenninu rúmist innan verndarsviðs vörumerkis Bjössa.

Á þeim tíma sem Bjössi hefur verið rekið hefur það skapað auðkenninu markaðsfestu og áunnið því viðskiptavild og því feli notkun Bjössa 16 á auðkenninu í sér óréttmæta viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að afla Bjössa 16 viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað áralangrar markaðssetningar Bjössa og feli þar með í sér ótvírætt brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Af lögskýringargögnum megi draga þá ályktun að ákvæðinu í 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé ætlað að veita fyrirtækjum, sem noti auðkenni í starfsemi sinni, sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eigi út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins sé ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. samkeppnislaga nr. 44/2005. Í 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 komi meðal annars fram að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er noti. Bjössi telji að öll notkun Bjössa 16 á firmaheiti Bjössa með ofangreindum hætti feli í sér skýrt brot á ákvæði þessu. Í 2. málsl. 15. gr. a. segi svo að sérhverjum sé 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 með fullum rétti. Bjössi telji ljóst að í notkun Bjössa 16 á áður nefndu



auðkenni felist jafnframt brot á þessu ákvæði enda augljóst að það skapi bæði ruglingshættu við vörumerki hans og firmaheiti. Í þessu sambandi skuli, í ljósi röksemdafærslu Bjössa 16, áréttað að framangreindu ákvæði sé ætlað að veita auðkennum vernd til fyllingar þeirri vernd sem þau njóta samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1997. Það liggi því fyrir að auðkenni þurfi ekki að uppfylla skilyrði nefndra laga um skráningu, þar með talið sérkenni, til þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Bjössi telji að réttindi sín fari forgörðum eða verði fyrir spjöllum láti Bjössi 16 ekki af notkun auðkennisins nú þegar. Ruglingshætta sé veruleg og notkun Bjössa 16 á auðkenninu til þess fallin að afla féluginu viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað Bjössa. Þeim mun lengur sem Bjössi 16 noti umrætt auðkenni þeim mun meira verði tjón Bjössa. Þá sé enn fremur veruleg hættu á að sú viðskiptavild sem Bjössi hafi áunnið sér rýrni vegna þeirra óþæginda sem viðskiptavinir hans geti orðið fyrir vegna þessa. Þá séu hagsmunir Bjössa af því að fyrirbyggja notkun Bjössa 16 á umræddu auðkenni augljóslega mun meiri en hagsmunir Bjössa 16 af því að nota það.

II. Málsmeðferð

1.

Erindi Bjössa var sent Bjössa 16 til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 4. október 2016. Í bréfi Neytendastofu var annars vegar vakin athygli á því að stofnuninni er ekki falið eftirlit með ákvæðum laga nr. 45/1997 og því geti stofnunin ekki tekið ákvörðun á grundvelli þeirra laga. Hins vegar var vakin athygli á því að stofnunin teldi ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 einnig eiga við um erindið.

Svar barst með bréfi, dags. 10. október 2016, þar sem segir að ástæða þess að félagið heiti þessu nafni sé að eigandi og forsvarsmaður þess hafi verið sendibílstjóri í rúmlega 20 ár, eða frá árinu 1973, og hafi þar verið auðkenndur með númeri sínu á stöðinni. Númerið hafi verið 16 og því hafi hann gengið undir nafninu Bjössi 16 síðan árið 1973 og þekktur því nafni í bílstjórasamfélaginu. Þegar félagið hafi verið stofnað um reksturinn hafi ekki annað nafn komið til greina og það hafi ekki verið valið til að ógna neinum.

Í bréfi Bjössa hafi verið vísað til 1. mgr. laga nr. 45/1997. Meðfylgjandi séu myndir af vörumerkjum beggja fyrirtækja og megi sjá að vörumerkin séu gjörólík. Í öðru merkinu sé eins og um sé að ræða nafnamerkingu á bílnum en á hinu sé lögð áhersla á tölu 16. Bjössi 16 fái ekki með neinu móti séð að hægt sé að ruglast á þessum tveimur merkjum og þau geti seint talist tákn sem séu eins eða lík, því ekkert sé líkt með þeim.

Í fyrirtækjaskrá komi fram upplýsingar um skylda en ólíka starfsemi félaganna. Tilgangur Bjössa 16 sé fyrst og fremst vörubílaakstur meðan Bjössi sé í sérhæfðri byggingastarfsemi.



Bjössu 16 reki vörubifreið og geri hana út á vörubílastöðinni Þrótti og starfsemin sé aðallega efnisflutningar, þar á meðal frá byggingasvæðum. Í erindi Bjössa komi fram að aðalverkefni félagsins felist í lóðafrágangi, hellulögnum og öðrum jarðvegsframkvæmdum. Samkvæmt þessari skráningu fái Bjössu 16 því ekki séð að fyrirtækin séu í samkeppni að neinu leyti, né að nokkur möguleiki sé á ruglingi milli félaganna né vörumerkja þeirra.

Í bréfinu komi fram að forsvarsmaður Bjössa hafi séð í umferðinni bifreið merкта Bjössa 16 og talið hana geta leitt til tjóns fyrir fyrirtæki sitt. Bjössu 16 hafni því algjörlega því eins og sjáist þegar myndmerki félaganna séu skoðuð séu þau svo gjörólík að það sé ekki með neinu móti hægt að rugla þeim saman. Til að sjá að það standi Bjössu á vörumerki Bjössa 16 þá þurfi virkilega að skoða merkið þar sem öll áhersla sé lögð á töluna 16.

Bjössu 16 telji það umtalsvert hagsmunamál fyrir fyrirtækið að fá að nota það starfsheiti sem forsvarsmaður þess hafi gengið undir frá árinu 1973 án nokkurra athugasemda þar um, þar til nú, þegar félagið hafi verið stofnað en þess megi geta að það hafi farið athugasemdalaust í gegnum skráningu fyrirtækjaskrár.

Þá er því alfarið hafnað að um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða eða hagsmunaárekstra af einhverju tagi eða að mögulegt sé að ruglast á vörumerkjum fyrirtækjanna.

2.

Bréf Bjössa 16 var sent Bjössa til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 12. október 2016.

Svar barst með bréfi, dags. 24. október 2016, þar sem fram komu athugasemdir við svarbréf Bjössa 16. Til þess er vísað að í bréfi Bjössa 16 hafi komið fram að engin sjónlíking sé með vörumerkjum fyrirtækjanna. Þessu sé mótmælt því þó svo að vörumerki fyrirtækjanna séu að einhverju leyti ólík þá sé bæði hljóðlíking og ritunarháttur firmanafna þeirra nánast sá sami og eins og áður hafi komi fram þá innihaldi firmanafn Bjössa 16 firmanafn Bjössa í heild sinni en einungis talan 16 sem aðgreini þau. Sjaldnast séu vörumerki sýnileg ásamt firmanöfnum í skráningum og því verði aðallega að notast við hljóðlíkingu og ritunarhátt þegar afstaða sé tekin til málsástæðna Bjössa.

Í bréfi Bjössa 16 sé því einnig haldið fram að starfsemi félaganna sé gjörólík þar sem aðalstarfsemi Bjössa 16 sé vörubílaakstur á meðan starfsemi Bjössa sé lóðafrágangur, hellulagnir og önnur jarðvegsframkvæmd. Þessu sé harðlega mótmælt enda sé starfsemi beggja tengd byggingarstarfsemi og fari fram á byggingasvæðum eða á leið til og frá slíkum svæðum. Þannig hljóti starfsemi beggja félaga að skarast umtalsvert í daglegum störfum og því talsverð ruglingshætta fyrir hendi sem sé til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarétt og ábyrgð atvinnurekanda.

Til frekari stuðnings fullyrðingum sínum um ruglingshættu þá vilji Bjössu benda á þá staðreynd að nú þegar hafi póstur sem stílaður sé á Bjössa 16 borist á heimilisfang Bjössa og að Bjössu



hafi mótttekið símtöl sem ætluð hafi verið Bjössa 16. Geri Bjössi ráð fyrir því að hið sama eigi við fyrir Bjössa 16. Því sé það augljóst að notkun Bjössa 16 á því auðkenni leiði til þess að villst sé á því auðkenni og auðkenni Bjössa, auðkenni sem hann hafi notað með fullum rétti frá árinu 2003.

3.

Bréf Bjössa var sent Bjössa 16 til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 27. október 2016.

Með símtali þann 31. október 2016 var Neytendastofu tilkynnt að Bjössi 16 teldi ekki þörf á að koma að frekari athugasemdum.

Aðilum málsins var tilkynnt um lok gagnaöflun með bréfi Neytendastofu, dags. 2. desember 2016. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III. Niðurstaða

1.

Mál þetta snýr að kvörtun Bjössa ehf. yfir notkun Bjössa 16 ehf. á auðkenninu. Að mati Bjössa brýtur notkun Bjössa 16 gegn ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005 enda komi firmaheiti Bjössa að fullu fram í firmaheiti Bjössa 16, þó tölunni 16 hafi verið bætt aftanvið. Þannig snýr kvörtunin jafnframt að vörumerkjum fyrirtækjanna.

Af hálfu Bjössa 16 er því hafnað að um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða. Eigandi og fyrirsvarsaður Bjössa 16 hafi gengið undir nafninu Bjössi 16 í starfi sínu sem vöruflutningabílstjóri frá árinu 1973 en nýlega fengið firmað skráð. Þá séu fyrirtækin ekki í sömu starfsemi skv. ÍSAT atvinnugreinaflokkun auk þess sem myndmerki þeirra séu gjörólík.

Af hálfu Neytendastofu hefur verið á það bent að ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 geti einnig átt við um erindið.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 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, 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 glöggt 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. 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.

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

Neytendastofa telur að almennt geti réttthafi vörumerkis ekki bannað öðrum notkun eigin nafns til auðkenningar á fyrirtæki sínu. Hér er til þess að líta að eigendur umræddra fyrirtækja bera báðir eigin nafnið Björn. Firmaheitin innihalda hins vegar ekki fullt eigin nafn eigendanna eins og tíðkanlegt er, heldur almenna gælunafnið Bjössi. Heitið Bjössi er ekki lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækin veita, né vekur hugmynd um sérstakan atvinnurekstur. Samkvæmt þessu verður ekki talið að heitið sem hér um ræðir sé það almennt og lýsandi að það falli sem slíkt utan verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005. Kemur því til nánari skoðunar hvort brotið hafi verið gegn ákvæðinu með tilliti til ruglingshættu.

Í gögnum málsins kemur fram að Bjössi ehf. er skráð í firmaskrá og hefur félagið notað heitið frá árinu 2003. Bjössi 16 ehf. hefur átt skráð firmað frá árinu 2016. Þá notast bæði fyrirtæki við myndmerki til merkingar á bifreiðum sínum, þó þau hafi ekki verið skráð hjá þar til bærur yfirvöldum.



Í ÍSAT atvinnugreinaflokkun fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra er Bjössi ehf. skráð undir flokknum 43.99.0 Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi. Bjössi 16 ehf. er skráð undir flokkunum 49.41.2. Akstur vörubíla og 43.12.0 Undirbúningsvinna á byggingarsvæði. Ekki verður talið augljóst að aðilar máls séu keppinautar. Umfangi starfsemi félaganna er ólíkt farið. Starfsmaður Bjössi 16 keyrir hins vegar vörubíl, meðal annars í tengslum við vinnu á byggingarsvæðum. Verður því að telja að óneitanlega sé einhver snertiflotur líkinda við starfsemi Bjössi ehf.

Sama nafn kemur fram í báðum firmaheitum en tölunni 16 bætt aftan við í öðru tilvikinu. Hljóðlíking með heitunum er því töluverð en Neytendastofa telur seinni hluta heitisins í firmaheiti Bjössa 16 greina nokkuð á milli heitanna. Bæði fyrirtæki notast við áberandi myndmerki til merkingar á bifreiðum sínum, þó þau hafi ekki verið skráð hjá þar til bærum yfirvöldum. Nokkuð ber á milli myndmerkja fyrirtækjanna. Myndmerki Bjössa er svartur ferhyrndur rammi á hvítum fleti með heitinu BJÖSSI í svörtu letri. Neðri lína rammans í merkinu er breiðari en aðrar hliðar og í hvítu letri, smærra er orðið BJÖSSI er á neðri línunni skrifað símanúmer fyrirtækisins. Myndmerki Bjössa 16 er hins vegar grár hringur þar sem skrifað er bogadregið í svörtu letri efst inni í hringnum BJÖSSI, talan 16 er í töluvert stærra letri í miðjum hring og neðst inni í hringnum, í sömu leturstærð og -gerð og orðið BJÖSSI er símanúmer.

Þegar litið er til þess að myndmerki félaganna eru talsvert ólík og að teknu tilliti til þess að gögn málsins bera með sér að Bjössi 16 noti firmaheiti sitt ávallt með þeim hætti og leggi raunar meiri áherslu á töluna 16 en eiginnafnið Bjössi, telur Neytendastofa hins vegar ekki tilefni til þess að banna Bjössa 16 ehf. notkun á firmaheiti sínu..

IV.

Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 8. febrúar 2017

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir