



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 2/2018

Auðkennið MATARBOXIÐ

I.

Erindið

Með erindi Boxins verslunar ehf. til Neytendastofu, dags. 27. nóvember 2017, var kvartað yfir notkun Matarboxins ehf. á auðkenninu MATARBOXIÐ í atvinnurekstri félagsins. Telji Boxið verslun þessa notkun brjóta gegn lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í erindinu var þess krafist að Neytendastofa álykti að Matarboxið hafi með notkun á orðinu „matarboxið“ í atvinnurekstri sínum brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, að Neytendastofa banni félaginu að nota orðið „matarboxið“ í atvinnurekstri sínum með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 og að Neytendastofa beiti félagið stjórnsýslusektum, sbr. IX. kafla laga nr. 57/2005 virði félagið ekki bannið innan 7 daga frá ákvörðun Neytendastofu í málinu.

Boxið verslun hafi rekið heimasíðuna boxid.is frá 1. október 2016. Um sé að ræða netverslun með heimsendar matvörur, tilbúna rétti og aðra nauðsynjavöru heimilisins. Nýlega hafi Boxinu verslun borist ábending um að félagið Matarboxið hafi verið stofnað í ágúst 2017 og að það hygðist einnig selja tilbúna rétti, gegnum vefsíðu sína matarboxid.is. Ljóst sé að þjónusta sú sem þessi félög veiti sé algerlega sambærileg og nöfnin alltof lík, en fyrir liggi að Boxið verslun hafi hafið starfsemi rétt tæpu ári áður en Matarboxið hafi hafið sína. Augljóst sé að Matarboxið hafi leitað fanga í nafngift hjá Boxið verslun og reyni að nýta sér viðskiptavild nafnsins sem Boxið verslun hafi skapað.

Í bréfinu er vísað til 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Fyrir liggi að við mat á ruglingshættu sé stuðst við ýmis sjónarmið, til að mynda aldur auðkenna m.t.t. forgangsáhrifa, sjónlíkingu merkjanna, hvort fyrirtæki séu í sambærilegum rekstri/keppinautar, hvort þau beini þjónustu sinni að sama markhópi, hvort auðkennið innihaldi almenn orð, hvernig orð/merki eru notuð, hvort orð/merki lýsa starfseminni og þá geti góð trú og sjónarmið vörumerkjaréttar spilað hlutverk við matið, o.s.frv. Heildarmat ráði niðurstöðunni hverju sinni.

Samkvæmt því sé á því byggt að notkun Matarboxins á auðkenninu MATARBOXIÐ í starfsemi félagsins brjóti gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005.



II. Málsmeðferð

1.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 29. nóvember 2017, var bréf Boxins verslunar sent Matarboxinu til umsagnar. Svar barst Neytendastofu með bréfi Matarboxins, dags. 2. janúar 2018. Þar kom fram að Matarboxið telji að ekkert sé villandi við notkun auðkennisins. Um sé að ræða markaðssetningu á þjónustu sem feli í sér að viðskiptavinir panti máltíðir, óeldaðar, sem afhentar séu ásamt uppskrift, í boxi. Jafnframt sé enginn samanburður fólgin í notkun orðsins „box“ enda um að ræða algengt orð í íslensku máli yfir hlut sem sé einnig ósköp vanalegur.

Telji Matarboxið að líkindi með nöfnunum tveimur séu hverfandi og bendi jafnframt á að fyrir notkun algengra orða í heitum fyrirtækja, skráningu vörumerkja og við markaðssetningu sé löng hefð. Bent sé á, í því tilliti, að vörumerkin (orðmerkin) BOXIÐ og BARNABOXIÐ séu Matarboxinu kunn við ritun bréfsins. Jafnframt telji Matarboxið að sú staðreynd að fjölmörg fyrirtæki beri firmanafn sem svipi til nafns Boxins verslunar og mörg hver eldri en Boxið verslun: Box ehf., Box umbúðir ehf., Boxhus ehf., Boxið mitt ehf. Sé ljóst að staðhæfingar Boxins verslunar um að til álita komi að félagið hafi á undan byrjað að nota orðið boxið í starfsemi sinni eigi ekki við í þessu tilfelli, þar eð orðið sem slíkt eigi sér langa sögu í fyrirtækjarekstri og markaðssetningu.

Bent sé á að Matarboxið hafi sótt um vörumerkjavernd fyrir matarboxið, orð- og myndmerki, í góðri trú, í vöru- og þjónustuflokknum 43 Matsöluþjónusta. pökkun á matvælum. Ætti Boxinu verslun að vera í löfa lagið að sækja um vörumerkjavernd í þeim flokki sem fyrirtækið starfi.

Varðandi staðhæfingar þess efnis að þjónusta sú sem fyrirtækin bjóði upp á sé sambærileg sé því hafnað. Samkvæmt ÍSAT skráningu Boxins verslunar sé tilgangur starfseminnar rekstur stórmarkaða og matvöruverslana. Samkvæmt skráningu Matarboxins á sama stað sé tilgangurinn smásala póstverslana eða um Netið. Matarboxið bjóði ekki upp á og mun ekki bjóða upp á almenna matvöru og eða starfa í hlutverki stórmarkaðar. Væri nær að telja eðli starfseminnar í ætt við veitingarekstur eða þess háttar.

Fullyrðingar þess efnis að bæði fyrirtæki starfi á sama markaði megi til sanns vegar færa ef horft sé fram hjá eðlismun þjónustu fyrirtækjanna og ÍSAT skráningu, þó með þeim mikilvæga fyrirvara að stórmarkaðir og matvöruverslanir skarist í eðli sínu á við flesta aðra verslun og þá ekkert sérstaklega póstverslun um Netið. Matarboxið telji að Boxið verslun skuli bera hallann af því hversu almenn smásala skarist á við annan rekstur með smásöluvarning í þessu samhengi.

Hagnýting Matarboxins á markaðssetningu Boxins verslunar sé engin. Hafi Matarboxið engar spurnir haft af fyrirtækinu, rekstri þess, eðli eða umfangi, áður en bréfið barst. Allrar varúðar



hafi verið gætt með tilliti til að koma í veg fyrir að ruglingur gæti skapast gagnvart öðrum rekstri og því ákvæðið að nafn félagsins hefði mjög afmarkaða tilvísun og í því samhengi notast við orðasamband tveggja afar algengra orða sem séu lýsandi fyrir starfseminu og þá þjónustu sem boðið sé upp á.

Að þessu sögðu sé það skoðun Matarboxins að ákvæði 2. mgr. 21. gr. b. og 5. gr. laga nr. 57/2005 eigi ekki við. Krefjist Matarboxið þess að Neytendastofa álykti að félagið hafi á engan hátt gerst brotlegt við 5. gr. og 15. gr. a. laganna, að ákvæði 2. mgr. 21. gr. b. laganna eigi ekki við og að með tilliti til þess skuli félaginu heimilt að starfa áfram undir sama nafni.

2.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 4. janúar 2018, var bréf Matarboxins sent Boxinu verslun til umsagnar. Svar barst Neytendastofu með bréfi Boxins verslunar, dags. 16. janúar 2018. Í bréfinu er fjallað um að í bréfi Matarboxins hafi verið bent á að sótt hafi verið um vörumerkjavernd fyrir Matarboxið, orð- og myndmerki, í góðri trú. Hið rétta sé að umsókn um vörumerkjavernd hafi verið móttækin af Einkaleyfastofu hinn 12. desember 2017, um tveimur vikum eftir að kæra Boxins verslunar hafi verið send Neytendastofu. Boxið verslun telji því að umsóknin hafi ekki verið lögð fram í góðri trú enda hafi Matarboxinu verið kunnugt um kæru Boxins verslunar og rétti félagsins sem þar hafi verið lýst.

Líkt og rakið sé í erindi Boxins verslunar, dags. 27. nóvember 2017, telji Boxið verslun að notkun Matarboxins á auðkenninu MATARBOXIÐ í atvinnurekstri sínum brjóti gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Til viðbótar við það sem fram komi í téðu erindi byggir Boxið verslun á því að 15. gr. a. laga nr. 57/2005 veiti almennt meiri vernd en ákvæði laga nr. 45/1997, um vörumerki, enda sé það tilgangur ákvæðisins að ná til tilvika sem ekki falli undir ákvæði laga nr. 45/1997. Það gildi því einu að mati Boxins verslunar hvort umsókn Matarboxins um skráningu orð- og myndmerkisins Matarboxið verði samþykkt af Einkaleyfastofu eður ei. Í þessu sambandi telji Boxið verslun að einkum beri að líta til 2. málslíðar ákvæðisins sem feli í sér bann við að nota auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra, þrátt fyrir að Boxið verslun viðurkenni ekki rétt Matarboxins til notkunar á auðkenninu MATARBOXIÐ, sbr. 1. máls. ákvæðisins.

Boxið verslun telji að notkun félagsins á auðkenninu BOXIÐ geti með réttu notið verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005, enda sé orðið með engu móti lýsandi fyrir starfsemi félagsins og njóti því sérstöðu í skilningi ákvæðisins. Sérkenni orðsins sé til þess fallið að aðgreina Boxið verslun frá keppinautum. Boxið verslun telji að notkun Matarboxins á samsetta orðinu „matarboxið“ sé til þess fallin að valda ruglingshættu meðal neytenda, enda starfi aðilar á hliðstæðum mörkuðum og beini vöru sinni og þjónustu að sama markhópi. Með notkuninni nýti Matarboxið þá sérstöðu sem Boxið verslun hafi skapað með notkun á auðkenninu BOXIÐ.

Þar sem Boxið verslun hafi hafið notkun á auðkenninu BOXIÐ um það bil ári á undan Matarboxinu, þá sé ljóst að notkun Matarboxins á auðkenninu MATARBOXIÐ feli í sér brot



gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Boxið verslun telji það ekki hafa þýðingu í þessu máli að þegar séu skráð vörumerkin BOXIÐ og BARNABOXIÐ hér á landi. Bæði vörumerki séu í eigu Fjarskipta hf., sem starfi á allt öðrum markaði en Boxið verslun og Matarboxið. Aukinheldur séu umrædd vörumerki skráð í flokknum auglýsingastarfsemi, auk þess sem hið síðarnefnda vörumerki sé einnig skráð í flokkunum fjarskipti og skemmtistarfsemi/leiga á sjónvarpsefni.

Þá telji Boxið verslun að það skipti engu máli þótt önnur fyrirtæki beri firmaheiti sem svipi til nafns Boxins verslunar, enda starfi umrædd fyrirtæki á allt öðrum mörkuðum en Boxið verslun og Matarboxið, samkvæmt upplýsingum úr fyrirtækjaskrá RSK: BOX ehf., málningarvinna, Box-umbúðir ehf., heildverslun með ótaldar vélar og tæki, Boxhus ehf., bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, Boxið mitt ehf., kaup og sala fasteigna.

Að lokum hafnar Boxið verslun því að mismunandi ÍSAT flokkun Boxins verslunar annars vegar og Matarboxins hins vegar hafi þýðingu í máli þessu. Þó sé á það bent að sú starfsemi sem Boxið verslun hafi með höndum falli vel innan flokkunar Matarboxins. Horfa verði til eiginlegrar starfsemi fyrirtækjanna, sem feli í sér sölu á matvörum á netinu. Þá sé einnig mikilvægt að líta á málavexti út frá sjónarhorni neytenda. Líkt og að framan greinir, þá sé notkun auðkennisins BOXIÐ í einni eða annarri mynd til þess fallin að skapa sérstöðu á þeim markaði sem um ræði, sem leiði til sérstöðu félagsins í huga neytenda. Boxið verslun telji ljóst að 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé einmitt ætlað að vernda þá sérstöðu. Að öðru leyti vísist til erindis, dags. 27. nóvember 2017.

3.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 16. janúar 2018, var bréf Boxins verslunar sent Matarboxinu til umsagnar. Ekkert svar barst Neytendastofu. Með bréfi og tölvubréfi Neytendastofu, dags. 14. febrúar 2018, til Matarboxið var umsagnarbeiðni Neytendastofu ítrekuð. Ekkert svar barst Neytendastofu.

4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 1. mars 2018, til aðila máls lýsti Neytendastofa gagnaöflun málsins lokið og að málið yrði tekið til ákvörðunar.

Neytendastofu barst tölvubréf Boxið verslunar, dags. 9. mars 2018, þar sem fram kom að fyrirtækið hefði keypt vörumerkið BOXIÐ af Fjarskiptum hf. þann 7. mars 2018. Meðfylgjandi var kaupsamningur þess efnis. Neytendastofa sendi í kjölfarið tölvubréf, dags. 12. mars 2018, þar sem Matarboxinu var gefin kostur á að koma að athugasemdum í tilefni af þessu. Ekkert svar barst Neytendastofu.



III. Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Boxið verslun ehf. yfir notkun Matarboxins ehf. á auðkenninu MATARBOXIÐ til auðkenningar á fyrirtæki sínu. Réttur Boxins verslunar til heitisins Boxið sé eldri en heiti Matarboxið. Heitið njóti sérstöðu og sé ekki lýsandi fyrir starfsemi Boxins verslunar. Fyrirtækin starfi á hliðstæðum mörkuðum og beini vöru sinni og þjónustu að sama markhópi. Heiti þeirra séu of lík og ljóst sé að Matarboxið sé að nýta sér viðskiptavild Boxins verslunar. Notkun Matarboxins á heitinu brjóti því gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Matarboxið hafnar því að notkunin brjóti gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Orðið „box“ sé algengt íslenskt orð. Líkindi með nöfnum fyrirtækjanna sé hverfandi og notkun orðsins „box“ sé algengt í heitum fyrirtækja á Íslandi. „Matarboxið“ sé orðasamband tveggja algengra orða sem séu lýsandi fyrir starfseminum og þá þjónustu sem boðið sé upp á. Þjónusta fyrirtækjanna sé ekki sambærileg ef horft sé til eðlismunar og ÍSAT skráningar. Matarboxið hafi ekki hagnýtt sér markaðssetningu Boxins verslunar. Þá hafi Matarboxið ekki haft spurnir af Boxinu verslun áður en kvörtun þess barst.

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, 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 glögggt 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. málslíð. Þessi málslíður 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.

Firmanafnið Boxið verslun var skráð í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra þann 24. maí 2016. Firmanafnið Matarboxið var skráð í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra þann 15. ágúst 2017. Samkvæmt gögnum málsins eiga aðilar máls ekki skráð vörumerki í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu þrátt fyrir að Matarboxið hafi óskað slíkrar skráningar. Boxið verslun rekur starfsemi sína með vefsíðu á léninu boxid.is og hefur starfsemi fyrirtækisins á léninu verið óslitin að minnsta kosti frá byrjun árs 2017. Matarboxið rekur starfsemi sína með vefsíðu á léninu matarboxid.is og hefur starfsemi fyrirtækisins á léninu verið óslitin að minnsta kosti frá byrjun árs 2018. Bæði Boxið verslun og Matarboxið styðjast við lén sem skráð eru af einstaklingum í ISNIC lénaskrá. Önnur gögn málsins gefa til kynna að félögin auðkenni starfsemi sína einnig með orð- og myndmerkjum. Merki Boxins verslunar er orðið BOXIÐ með hvítum stílfærðum, feitlettruðum hástöfum á ljósgrænum bakgrunni. Fyrir framan bókastafina í merkingu er hvítur ferningur með ljósgrænu haki. Merki Matarboxins er orðið MATARBOXIÐ í svörtum hástöfum en fyrir framan orðið er appelsínugulur ferningur með stílfærðum gaffal í miðju ferningsins. Neytendastofa telur bæði fyrirtækin hafa rétt til notkunar ofangreindra auðkenna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að mati Neytendastofu á því 2. málslíður 15. gr. a. við í málinu. Því skal litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. sé fyrir hendi milli auðkenna Boxins verslun og Matarboxins.

3.

Heitin sem um er deilt í máli þessu innihalda bæði orðið „boxið“. Annars vegar er um að ræða samsetta heitið „Matarboxið“ og hins vegar orðið eitt og sér „Boxið“. Neytendastofa telur að orðið „boxið“ eitt og sér sé almennt orð en það sé hins vegar ekki lýsandi fyrir starfsemi Boxins verslunar. Telja verður því að heitið hafi tiltekið sérkenni sem geti veitt því vernd samkvæmt ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Samsetta heitið „Matarboxið“ verður aftur á móti að telja meira lýsandi fyrir starfsemi Matarboxins og því minna sérkennandi. Þótt bæði heitin innihaldi orðið boxið eru heitin ólík að því leyti að áherslan í hinu samsetta heiti er á fyrsta orðið, þ.e. „matar“.

Verður því næst litið til líkinda með merkjum aðila máls. Merki Boxins verslunar er orðið BOXIÐ með hvítum stílfærðum, feitlettruðum hástöfum á ljósgrænum bakgrunni auk hvíts fernings með ljósgrænu haki fyrir framan bókastafina. Merki Matarboxins er orðið MATARBOXIÐ í svörtum hástöfum en fyrir framan orðið er appelsínugulur ferningur með stílfærðum gaffal í miðju ferningsins. Neytendastofa telur að litir, leturgerð og myndræn framsetning hinna umdeildu merkja skilji þau að verulegu leyti að. Það er mat Neytendastofu að heildarútlit merkjanna sé fremur ólíkt og að ólíklegt sé að neytendur telji að tengsl séu milli fyrirtækjanna.



Að því er þjónustulíkingu varðar er til þess að líta að Boxið verslun hefur með höndum heimsendingu ýmissa dagvara til neytenda sem pantaðar eru á vefsíðu. Um er að ræða matvörur, barnavörur, snyrtivörur og hreinlætisvörur. Matarboxið hefur hins vegar með höndum heimsendingu matvöru til neytenda í fyrirfram ákveðnum hlutföllum auk uppskrifta og eru vörurnar sérstaklega ætlaðar til eldunar í samræmi við uppskriftirnar. Enda þótt starfsemi beggja fyrirtækja tengist þannig heimsendingu matvæla með einum eða öðrum hætti er til þess að líta að nokkur munur er á einkennum þeirrar vöru og þjónustu sem fyrirtækin bjóða upp á.

Það er mat Neytendastofu þegar litið er til allra framangreindra þátta og gagna málsins að ekki verði talin ruglingshætta með notkun Matarboxins á heitinu „Matarboxið“ við auðkenni Boxins verslunar í skilningi 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, 30. apríl 2018

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir