



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 7/2014

Notkun á auðkenninu Fabrikkan og léninu pizzafabrikkan.is

I.

Erindið

Með bréfi Nautafélagsins ehf., var kvartað undan notkun Erlings Ellingsen á auðkenninu Fabrikkan, í nafninu Pizzafabrikkan. Fram kom að Nautafélagið færi fram á að ákvarðað yrði að með notkun á auðkenninu hafi Erling brotið gegn lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, og að honum verði jafnframt bannað að nota auðkennið að viðlögðum dagsektum.

Nautafélagið sé eigandi vörumerkisins Fabrikkan sem sé þekkt vörumerki á Íslandi. Merkið hafi verið í notkun frá árinu 2009 fyrir rekstur veitingarstaðar og síðar einnig fyrir matvæli sem seld séu af smásöluaðilum. Vörumerkið sé skráð hér á landi sem orðmerki. Nautafélagið sé því lögmætur eigandi merkisins og hafi merkið jafnframt skapað eiganda þess viðskiptavild. Félagið hafi jafnframt átt skráð léninu fabrikkan.is frá því 18. ágúst 2009, og sé það í virkri notkun sem aðalsíða veitingarstaðar félagsins. Félagið hafi hafið notkun merkisins Fabrikkan árið 2009 og skráði þá einnig orðmerkið fyrir veitingaþjónustu í flokki 43. Notkun merkisins hafi verið umfangsmikið á undanförunum árum og óumdeilt sé að þegar vísað sé til heitisins Fabrikkan sé um að ræða veitingastað í eigu félagsins. Eigendur staðarins séu landsþekktir og hafi verið áberandi í fjölmiðlum um árabíl. Veitingastaðurinn gangi einnig undir nafninu Hamborgarafabrikkan eða Íslenska hamborgarafabrikkan en sé yfirleitt í almennri umræðu stytta í Fabrikkan. Einnig hafi forskeytið „Fabrikku-“ verið notað á matvöru í smásölu á vegum Nautafélagsins sem og á matseðli og í almennri umræðu um veitingar staðarins. Sé leitað að orðinu Fabrikkan á sviði veitingarekstrar á leitarvélinni Google vísi niðurstöðurnar sem bundar séu við Ísland allar til veitingastaða í eigu Nautafélagsins. Óumdeilt sé að ekki hafi verið rekinn annar veitingastaður á Íslandi hingað til undir nafninu Fabrikkan, eða útfærslum af því heiti. Einnig sé ljóst að orðið fabrikka sé tökuorð úr dönsku og hafi þar merkinguna verksmiðja. Orðið sé því frumleg notkun fyrir veitingarekstur, sem styrki sérkenni vörumerkisins.



Í ágúst 2012 hafi Nautafélagið fyrst orðið vart við rekstur Pizzafabrickunnar á Laugarvatni. Nautafélagið hafi fljótlega haft samband við rekstraraðila staðarins, Erling Ellingsen, og bent honum símleiðis á fyrri réttindi sín. Fyrst um sinn hafi virst sem hann ætlaði að láta af notkun heitisins, en í janúar 2013 hafi Nautafélagið fengið staðfest að slíkt yrði ekki gert. Á sama tíma komst Nautafélagið að því að Erling Ellingsen hafi þann 7. september 2013 lagt fram vörumerkjaumsókn fyrir orðmerkið Pizzafabrickan. Þann 30. september hafi Einkaleyfastofa hafnað skráningu merkisins vegna ruglingshættu við skráningu Nautafélagsins. Því sé ljóst að Einkaleyfastofa meti notkun Erlings Ellingsen á heitinu Pizzafabrickan sem brot á fyrri réttindum Nautafélagsins byggt á notkun og skráningu merkisins Fabrickan. Frestur til að leggja inn svar við höfnun Einkaleyfastofu hafi liðið þann 20. mars og frestur til að taka málið upp hafi liðið þann 30. maí 2013. Ekki hafi verið lagt inn svar við höfnun skráningarinnar. Erling Ellingsen hafi einnig skráð lénið pizzafabrickan.is þann 20. júní 2011 og hafi lénið verið komið í endurnýjun þann 20. júní 2013 en virtist ekki vera í virkri notkun.

Þann 16. janúar 2013 hafi verið haft samband við lögmann Erlings Ellingsen og honum sendar allar upplýsingar um fyrri réttindi Nautafélagsins. Farið hafi verið fram á að tafarlaust yrði látið af allri notkun heitisins Pizzafabrickan fyrir rekstur veitingarstaðar. Bréfinu hafi ekki verið svarað þrátt fyrir ítrekanir Nautafélagsins. Þann 4. febrúar 2013 hafi lögmanni Erlings aftur verið sent bréf og óskað formlega eftir svörum um það hvort látið yrði af notkun heitisins Pizzafabrickan. Bréfinu hafi ekki verið svarað skriflega en þann 4. apríl 2013 hafi svar borist símleiðis þar sem kröfum Nautafélagsins hafi verið hafnað og tilkynnt að ekki yrði látið af notkun heitisins. Nautafélagið sjái sér því nú ekki annað fært en að leggja fram kvörtun til Neytendastofu.

Um sé að ræða sömu þjónustu og því ótvírætt mat Nautafélagsins að notkun Erlings Ellingsen á auðkenninu sé til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarrétt og ábyrgð atvinnurekanda. Þar sé sérstaklega vísað til 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, þar sem vörumerki Nautafélagsins teljist ótvírætt vera vel þekkt vörumerki hér á landi og enn líkleggra en ella að neytendur láti blekkjast og telji tengsl á milli starfsemi Erlings og Nautafélagsins. Séu merki félaganna metin með tilliti til ruglingshættu skv. 3. gr. laga nr. 45/1997 megi sjá að merkin séu afar lík þar sem merki Nautafélagsins sé að finna í heild sinni í vörumerki Erlings sem auki líkur á ruglingshættu. Nautafélagið vísi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 7/2003, þar sem komist var að þeirri niðurstaða að ruglingshætta væri til staðar á milli vörumerkjanna Magnum og Kaffe Magnum Opus enda væri það ótæk niðurstaða fyrir vörumerkjaeigendur ef unnt væri að nýta merki þeirra að því gefnu að einu orði væri bætt við. Erling hafi einnig notað heitið Hamborgarafabrickan í starfsemi sinni og verði að telja afar líklegt að neytendur geti látið blekkjast og talið að um starfsemi Nautafélagsins sé um að ræða.

Forskeytið „Pizza-“ í vörumerki veiti merkinu ekki fullnægjandi sérkenni í skilningi vörumerkjaréttarins. Þar sem merkin taki til sömu þjónustu og ótvíræð líkindi séu með þeim.



Notkun Erlings á vörumerki Nautafélagsins sé til þess fallin að grafa undan tilgangi vörumerkja þar sem neytendur séu blekkir í þeim tilgangi einum að reyna að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti með því að skapa ólögmæt tengsl við vörumerki Nautafélagsins. Nautafélagið telji notkun auðkennisins brjóta gegn ákvæðum 5. gr., 8. gr., f. liðar 9. gr. og 15. gr. a laga nr. 57/2005.

Nautafélagið fór jafnframt fram á erindið fengi flýtimeðferð hjá Neytendastofu.

II.

Málsmeðferð

1.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 4. júlí 2013, var Erling Ellingsen, sent erindi Nautafélagsins til umsagnar. Í bréfinu kom fram að vegna mikils málafjölda hjá Neytendastofu væri beiðni um flýtimeðferð hafnað.

Neytendastofu barst tölvubréf frá Erling Ellinsen dags. 15. júlí 2013, þar sem fram kom að óskað væri eftir fresti til að svara erindi Neytendastofu. Farið var fram á að frestur til að verða við erindinu yrði framlengdur til 2. september 2013 þar sem Erling hafi dvalið út á landi um sumarið en bréfið hafi borist á skráð heimilisfang hans í Kópavogi og hann fengið erindið í hendurnar í lok þeirrar viku. Því til viðbótar yrði lögmaður Erlings í sumarfrí til 19. ágúst og gæti Erling ekki svarað erindinu án hans aðstoðar. Erling óskaði einnig eftir því að svör myndu berast með tölvubréfi.

Neytendastofa sendi Erling tölvubréf, dags. 19. júlí 2013, þar sem fram kom að ekki væru færð fram fullnægjandi rök fyrir því að veita svo langan viðbótarfrest. Bréf Neytendastofu hafi verið sent á það lögheimili sem félagið sé með skráð hjá Ríkisskattstjóra. Ekki gæti talist nægileg ástæða til að veita svo langan frest þegar bréf hafi sannanlega verið sent á rétt heimilisfang fyrirtækis auk þess sem almennt sé ekki veittur viðbótarfrestur vegna sumarleyfa, þótt tekið hafi verið tillit til þerra í vissum tilvikum og umframfrestur veittur í nokkra daga. Framangreind sjónarmið gefi ekki nægjanlegt tilefni til að fresta meðferð málsins í sjö vikur. Gefinn var 14. daga frestur frá og með dagsetningu tölvubréfsins til þess að verða við erindi Neytendastofu.

Neytendastofu bárust athugasemdir frá Erling Ellingsen þar sem fram kom að öllum kröfum Nautafélagsins sé hafnað. Erling hafi hafið veitingarekstur í gamla verkstæðishúsinu að Laugarvatni í júlí 2010. Um sé að ræða veitingastað með fjölbreyttan matseðil. Staðurinn hafi verið nefndur Volcano restaurant en sumarið 2011 hafi nafni staðarins verið breytt í Pizzafabrikkan og gangi staðurinn nú undir báðum nöfnum. Erling hafi ekki vitað að Nautafélagið væri skráður eigandi vörumerkisins Fabrikkan þótt honum hafi verið ljóst að Sigmar



Vilhjálmsson og Jóhann Ásbjörnsson hafi markaðssett hamborgarastað undir nafninu Hamborgarafabrikkann. Erling hafi reynt að fá skráð vörumerkið Pizzafabrikkann en skráningu verið synjað. Hann hafi engu að síður haldið áfram að nota nafnið enda skráning vörumerkis ekki forsenda þess að nota megi nafn.

Því sé mótmælt að notkun á nafninu brjóti gegn hagsmunum Nautafélagsins. Orðið fabrikk sé almennt orð sem hafi verið notað á Íslandi um langan aldur rétt með sama hætti og orðið verksmiðja. Erling hafi þannig ekki hagnýtt sér hið skráða auðkenni heldur notað nafn samansett úr orðunum pizza og fabrikk. Þó orðið sé tökuorð úr dönsku sé það íslenskt og almennt notað hér á landi rétt eins og nafnið Pizza, þó orðið fabrikk hafi vissulega verið lengur í íslensku máli.

Því sé mótmælt að það sé óumdeilt að þegar vísað sé til orðsins Fabrikkann sé um að ræða veitingastað í eigu Nautafélagsins. Fyrri hluti orðsins Pizzafabrikkann sé ráðandi en seinni hlutinn einungis fallinn til þess að segja að veitingastaðurinn framleiði þessa vöru með sama hætti og veitingastaður Nautafélagsins beri samsetta nafnið Hamborgarafabrikkann. Erling sé ekki með neinum hætti að hagnýta sér markaðssetningu Nautafélagsins á orðinu Hamborgarafabrikkann. Ekki sé um að ræða villandi viðskiptahætti og tilvera og markaðssetning skráða merkisins Fabrikkann sé ekki með nokkrum hætti til hagsbóta. Þrátt fyrir að um sé að ræða veitingasölu sé um að ræða allt aðrar veitingar sem seldar séu á allt öðrum stað en þar sem Nautafélagið reki starfsemi sína. Í samtali við framkvæmdastjóra Nautafélagsins í maí 2013 hafi Erling hvatt félagið til að sækja um einkaleyfi á nafninu Pizzafabrikkann og lofað því að hann myndi láta af notkun nafnsins ef Nautafélagið fengi það skráð. Við því tilboði hafi ekki verið brugðist af hálfu Nautafélagsins. Verði krafa kvartanda tekin til greina myndi það leiða af sér að skráning hans á orðinu Fabrikkann myndi leiða til takmörkunar á almennri málnotkun og tjáningu en það sé ekki tilgangur laga nr. 46/1997 um vörumerki.

Vísað sé til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012, vegna orðanna Facebook og Book. Úrskurður um Magnus Opus sem kvartandi vísi til taki ekki til almennra orða heldur sjaldgæfari sérnafna og eigi því á engan hátt við í þessu tilviki.

2.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 8. ágúst 2013, var Nautafélaginu sent bréf Erlings Ellingsen til umsagnar.

Neytendastofu barst svar Nautafélagsins með bréfi, dags. 16. ágúst 2013. Þar kemur fram að í bréfi Erlings komi fram að hann hafi ekki vitað að orðmerkið Fabrikkann væri skráð þegar hann breytti nafni veitingastaðarins sumarið 2011, en hann viðurkenni hinsvegar að hafa verið kunnugt um veitingastaðinn Hamborgarafabrikkuna. Fyrir liggir að Erling hafi verið upplýstur af Nautafélaginu símleiðis um fyrri réttindi Nautafélagsins haustið 2012 og hafi í öllu falli verið



kunnugt um vörumerkjaskráningu Nautafélagsins í nóvember 2012, þegar Einkaleyfastofa hafnaði skráningu merkisins Pizzafabrikan. Einnig hafi farið fram samskipti á milli Nautafélagsins og Erlings snemma á árinu 2013 þegar reynt hafi verið að fá Erling til að láta af notkun heitisins þar sem það bryti á réttindum Nautafélagsins. Erling hafi því haft nægan tíma til að láta af rekstri veitingastaðarins undir heitinu Pizzafabrikan áður en Nautafélagið lagði fram kvörtun til Neytendastofu.

Þrátt fyrir að almennt sé rétt að skráning vörumerkis sé ekki forsenda þess að nota megi nafn þá sé ljóst af framangreindu að Erlingi hafi mátt vera ljóst að notkun hans á nafninu bryti gegn fyrri réttindum Nautafélagsins. Það að Einkaleyfastofa hafi metið heitin það ruglingslega lík að þeir höfnuðu skráningu merkis hans, mátti vera Erlingi sterk vísbinding um að með áframhaldandi notkun sinni á heitinu Pizzafabrikan á veitingastað bryti hann gegn umræddum réttindum Nautafélagsins.

Því sé mótmælt að orðið fabrikan sé almennt orð sem hafi verið notað á Íslandi um langan aldur með sama hætti og orðið verksmiðja. Nautafélagið hafi verið fyrst hér á landi til að nota og skrá umrætt orð á Íslandi fyrir veitingaþjónustu og í tengslum við matvörur. Því teljist það ný og frumleg notkun orðsins sem auki sérkenni og aðgreiningu merkisins, sem auki svo aftur skráningarhæfið sem veiti umræddan einkarétt á notkun þess. Nautafélagið vísi til vörumerkjaskráningar nr. 268/1983 á orðmerkinu Apple, þar sem þrátt fyrir að orðið hafi haft þekktu merkingu ávaxtar á Íslandi hafi hér verið um uppfundna og frumlega notkun heitis að ræða fyrir umræddar vörur eða þjónustu.

Nautafélagið vilji benda á að enginn annar aðili á Íslandi hafi notað heitið Fabrikan fyrir veitingarekstur og matvörur. Fjölmargar leitarniðurstöður á leitarvefnum Google við leit á orðinu Fabrikan á veitingarekstrarsviði leiði einungis til efnis tengdu Nautafélaginu.

Nautafélagið hafi frá upphafi reksturs notað jöfnum höndum heitin Fabrikan og Hamborgarafabrikan yfir sinn rekstur. Lén veitingarstaðarins sé fabrikan.is. Vörur á matseðli sem og í almennum matvöruverslunum séu kenndar við Fabrikuna. Bifreið á vegum Nautafélagsins gangi undir nafninu Fabrikubílinn og félagið hafi í öllu markaðsefni sínu sem og fjölmiðlaviðtölum ávallt notað heitið Fabrikan til jafns við Hamborgarafabrikan. Einnig hafi neytendur að jafnaði notað hið styttra og þjálfa nafn Fabrikan.

Á undanförunum árum hafi Nautafélagið gegnum þrotlausa vinnu og mikla fjármuni byggt upp orðspor og viðskiptavild reksturs undir heitinu Hamborgarafabrikan/Fabrikan. Ljóst sé að mikil ruglingshætta sé fyrir neytendur sem sjái nafnið Pizzafabrikan, þar sem þeir geti hæglega talið að um sé að ræða rekstur á vegum Nautafélagsins. Um afar líkar vörur eða þjónustu sé að ræða, þar sem pítsur og hamborgarar séu iðulega seldar á sömu veitingastöðum og væri um stutt stökk



að ræða fyrir Nautafélagið að bjóða einnig upp á pítsur á sínum veitingastöðum. Mótmælt sé að um mismunandi markaðssvæði sé að ræða. Nautafélagið hafi nú þegar opnað veitingastað á Akureyri og ekkert sé því til fyrirstöðu að opnað sé á fleiri stöðum á landinu. Einnig megi gera ráð fyrir því að markhópur Pizzufabrickunnar á Laugavatni sé ekki einungis íbúar bæjarins heldur ekki síður ferðamenn af höfuðborgarsvæðinu og öðrum stöðum á Íslandi.

Þau rök að Nautafélagið hafi verið hvatt til að leggja inn vörumerkjaumsókn fyrir heitinu Pizzafabrikkan sé marklaus og innantóm. Þar sem Einkaleyfastofa hafi þegar úrskurðað að um ruglingslega lík heiti sé að ræða sé engin ástæða fyrir Nautafélagið að skrá heitið Pizzafabrikkan.

Nautafélagið hafi verið fyrst hér á landi til að nota heitið Fabrikkan fyrir veitingahúsarekstur. Félagið hafi ekki rétt á að banna neinum notkun orðsins á þeim sviðum sem ekki teljist ruglingslega lík veitingahúsarekstri og hvað þá síður að almenningur fái ekki að nota orðið óheft. Einkaréttur Nautafélagsins nái til notkunar heitisins og ruglingslegra líkra heita, á sviði veitingaþjónustu og ruglingslegra líkrar vöru eða þjónustu í viðskiptalegum tilgangi. Á þeim grundvelli sé kvartað undan rekstri undir heitinu Pizzafabrikkan.

Vísað hafi verið til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkjaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2012 Saga Book og Facebook. Bent sé á að Erling vísi til málsins „*vegna orðanna facebook og book*“, sem sé afar misvísandi þar sem um sé að ræða merkin Saga Book og Facebook. Orðhluti fyrra merkisins sé Saga Book en ekki Book, og sé í úrskurðinum ávallt vísað til merkisins á þann hátt. Umræddur úrskurður í málinu sé óviðkomandi þar sem andmælin séu byggð á skráningum og frægð vörumerkisins Facebook, en ekki Book og borin hafi verið saman ólíkur fyrri hluti orðanna við mat á ruglingshættu. Ásamt því að vörur og þjónusta var að stóru leyti í ólíkum flokkum. Í þessu máli sé um að ræða að orðmerki Nautafélagsins sé tekið í heild sinni upp í vörumerki og mjög almennu og lýsandi orði skeytt framan við ásamt því að um samskonar þjónustu í sama vörumerkjaflokki sé um að ræða.

Að lokum sé bent á að lénið Pizzafabrikkan í eigu Erlings hafi verið endurnýjað þann 30. júní 2013 og sé í gildi til 20. júní 2014. Nautafélagið vilji bæta því við að skráning lénsins verði felld úr gildi eða Erlingi meinað að nota lénið tengt starfsemi á sviði veitingaþjónustu, þar sem í ljósi málsatvika megi hæglega leiða að því líkum að tilgangur skráningarinnar sé markaðslegur fyrir rekstur veitingastaðar undir heitinu Pizzafabrikkan.

3.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 22. ágúst 2013, var Erling Ellingsen, sent bréf Nautafélagsins til umsagnar. Ekkert svar barst Neytendastofu.



Með bréfi Neytendastofu til Erlings Ellingsen dags. 4. september 2013 var ítrekuð fyrri krafa Neytendastofu um athugasemdir og skýringar vegna málsins. Ekkert svar barst Neytendastofu.

4.

Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 25. september 2013, var tilkynnt að gagnaöflun væri lokið í málinu og fylgdi bréfinu gagnaskrá.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Nautafélagið ehf. yfir skráningu og notkun Hótel Borgarvirkis ehf. og Erlings Ellingsen á heitinu Pizzafabrikkann og skráningu lénsins pizzafabrikkann.is. Nautafélagið sé eigandi vörumerkisins Fabrikkann sem sé þekkt vörumerki á Íslandi og hafi verið í notkun síðan árið 2009 fyrir rekstur veitingarstaðar og matvæla. Orðið fabrikkann sé tökuorð úr dönsku og hafi þar merkinguna verksmiðja. Slík notkun sé frumleg fyrir veitingarekstur og styrki sérkenni vörumerkisins. Þann 30. september hafi Einkaleyfastofa hafnað skráningu Erlings á merkinu Pizzafabrikkann vegna ruglingshættu við skráningu Nautafélagsins. Notkun Erlings á auðkenninu sé til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarrétt og ábyrgð atvinnurekanda. Merki félaganna séu lík. Forskeytið „Pizza-“ í vörumerki Erlings veiti merkinu ekki fullnægjandi sérkenni í skilningi vörumerkjaréttar. Erling hafi einnig notað heitið Hamborgarafabrikkann í starfsemi sinni og því líklegt að neytendur geti látið blekkjast og talið að um starfsemi Nautafélagsins sé um að ræða.

Í svörum Erlings kemur fram að hann hafi ekki vitað að Nautafélagið væri skráður eigandi vörumerkisins Fabrikkann þegar hann breytti nafni Volcano restaurant í Pizzafabrikkann árið 2010, þótt hann hafi vitað af Hamborgarafabrikkunni. Erling hafi sótt um skráningu vörumerkisins Pizzafabrikkann en skráningu verið synjað. Hann hafi engu að síður haldið áfram að nota nafnið þar sem skráning vörumerkis sé ekki forsenda þess að nota megi nafn. Orðið fabrikkann sé almennt sem hafi verið notað á Íslandi um langan aldur. Hann hafi ekki hagnýtt sér hið skráða auðkenni heldur notað nafn samsett úr orðunum pizza og fabrikkann. Fyrri hluti orðsins Pizzafabrikkann sé ráðandi en seinni hlutinn einungis fallinn til þess að segja að veitingastaðurinn framleiði þessa vöru. Erling sé ekki með neinum hætti að hagnýta sér markaðssetningu Nautafélagsins á orðinu Hamborgarafabrikkann eða með villandi viðskiptahætti. Um sé að ræða allt aðrar veitingar sem seldar séu á allt öðrum stað en þar sem Nautafélagið reki starfsemi sína.

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 1. mgr. 8. gr. laganna er svohljóðandi:

„Viðskiptahættir eru óréttmætir ef þeir brjóta í bága við góða viðskiptahætti gagnvart neytendum og raska verulega eða eru líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Viðskiptahættir sem brjóta í bága við ákvæði kafla þessa eru alltaf óréttmætir.“

Ákvæðinu er, skv. umfjöllun í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 50/2008, ætlað að taka til viðskiptahátta sem hafa áhrif á ákvörðun neytenda um að eiga viðskipti. Við mat á því hvort um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða skv. ákvæðinu er litið til þess hvort háttsemin geri það að verkum að hinn almenni neytandi taki ákvörðun um að eiga viðskipti sem hann hefði ella ekki tekið og raski þar með fjárhagslegum hagsmunum hans eða hafi áhrif á fjárhagslega hegðun.

Í 9. gr. laganna er um það fjallað að viðskiptahættir teljist villandi ef þeir séu líklegir til að blekkja neytendur, t.d. með almennri framsetningu þó gefnar séu upp réttar staðreyndir, eða ef neytendum eru veittar rangar upplýsingar í þeim tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um að eiga viðskipti. Í a.–g. liðum málsgreinarinnar eru tilgreindar þær röngu upplýsingar sem átt er við og í f. lið segir:

„réttindi, hæfni eða annað sem varðar aðstæður söluaðila eða fulltrúa hans, stöðu hans á markaði, skyldur, vörumerki og önnur hugverkaréttindi.“

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

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfssemi 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. 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 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.

Erling Ellingsen á skráð lénið pizzafabrikkan.is síðan 20. júní 2011. Þá hefur félagið Hótel Borgarvirki ehf., sem er í eigu Erlings, notað heitið Pizzafabrikkan í starfsemi sinni. Umsókn Erlings Ellingsen um skráningu orðmerkisins Pizzafabrikkan hjá Einkaleyfastofu var hafnað. Nautafélagið ehf., fékk orðmerkið Fabrikkan skráð hjá Einkaleyfastofu þann 2. nóvember 2009 undir flokki 43, veitingaþjónusta og 31. ágúst 2012 undir flokkum 29 og 30 sem falla undir matvæli. Aðilarnir hafa að einhverju leyti skráð auðkenni sín með þar til bærum hætti. Þannig á Nautafélagið ehf. skráð orðmerkið Fabrikka og Erling á skráð lénið pizzafabrikkan.is. Erling á hins vegar ekki skráð heitið Pizzafabrikkan fyrir fyrirtæki sitt og hefur ekki sýnt fram á rétt til þess fyrir notkun. Samkvæmt því kemur 1. másl. 15. gr. a. til álita vegna notkunar Erlings og Hótel Borgarvirkis á heitinu Pizzafabrikkan og 2. másl. 15. gr. a. til álita í málinu vegna skráningar hans á léninu pizzafabrikkan.is.

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 fyrirtækin séu í samkeppni og hvort þau séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru þess eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að merkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður.

Nautafélagið er skráð í atvinnugreinaflokk 56.10.0 veitingastaðir en Hótel Borgarvirki ehf., er skráð í atvinnugreinaflokk 55.10.1 hótél og gistiheimili með veitingaþjónustu. Fyrirtækin starfa á sama markaði og hafa svipaðan tilgang sem er rekstur veitingahúss og eru aðilar því keppinautar. Fyrir liggur að Einkaleyfastofa hafnaði skráningu orðmerkisins Pizzafabrikkan þar sem Nautafélagið ætti skráð orðmerkið Fabrikkan. Í ákvörðun stofnunarinnar segir:

„Þar sem vörumerkjum þessum er ætlað að vera auðkenni fyrir þjónustu er heyrir undir sama þjónustuflokk og vörumerk[inu] svipar mjög til vörumerkjaskráningar nr. 8/43/2009, er það mat Einkaleyfastofunnar að hér geti skapast hætta á ruglingi.“



Þau heiti sem aðilar máls þessa auðkenna starfsemi sína með eru að mati Neytendastofu til þess fallin að valda ruglingi á milli aðila.

Með skráningu firmanafns öðlast eigandi þess að jafnaði einkarétt til nafnsins og er öðrum óheimilt að nota firmanafnið eða annað nafn sem líkist því svo mikið að um ruglingshættu geti verið að ræða. Firmanöfn verða að geta aðgreint fyrirtæki frá keppinautum á markaðnum. Þegar firmanöfn eru orð almenns eðlis en gefa ekki hugmynd um sérstakan atvinnurekstur eða vísa til þeirrar vöru eða þjónustu sem í boði er getur skráning veitt einkarétt til firmanafnsins.

Deilt er um notkun orðsins Fabrikka í nafni veitingarstaðarins Pizzafabrikkan. Orðið Fabrikka er ekki almennt orð enda er orðið ekki að finna í íslenskum orðabókum. Orðið Fabrikka er komið af danska orðinu fabrik sem þýðir verksmiðja. Orðið vísar hvorki til vöru eða þjónustu sem í boði er, né vekur hugmynd um sérstakan atvinnurekstur. Nautafélagið var fyrst hér á landi til að nota og skrá orðið Fabrikka fyrir veitingaþjónustu og í tengslum við matvörur. Orðið er af þeim sökum töluvert sérkennandi og telur Neytendastofa það hvorki lýsandi fyrir starfsemi Hótel Borgarvirkis né starfsemi Nautafélagsins.

Að öllu ofangreindu virtu er það mat Neytendastofu að notkun Hótel Borgarvirkis ehf., og Erlings Ellingsen á heitinu Pizzafabrikkan til auðkenningar á fyrirtæki sínu og léninu pizzafabrikkan.is, sé brot á ákvæðum 5. gr. og 1. og 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Að mati Neytendastofu er notkun vörumerkisins Pizzafabrikkan og skráning lénsins pizzafabrikkan.is ekki til þess fallin að raska verulega eða líklegt til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda skv. 1. mgr. 8. gr. laganna. Neytendastofa fellst ekki á að neytendum hafi verið veittar rangar upplýsingar um vörumerkið eða önnur hugverkaréttindi í þeim tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti skv. f.lið 1. mgr. 9. gr. laganna.



IV.

Ákvörðunarorð:

„Hótel Borgarvirki ehf., og Erlingi Elingsen Hlíðarhjalla 69, 200 Kópavogi, hefur með notkun auðkennisins Pizzafabrikkann og skráningu og notkun lénsins pizzafabrikkann.is, brotið gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Hótel Borgarvirki ehf. og Erlingi Ellingsen bönnuð notkun heitisins Pizzafabrikkann og lénsins pizzafabrikkann.is.

Bannið tekur gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunar þessarar. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um stjórnslusektir til handa Hótel Borgarvirki ehf. og Erlingi Ellingsen, sbr. IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 14. febrúar 2014

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir