



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 15/2017

## **Notkun Orku ehf. á auðkenninu CROMAX og skráning lénsins cromax.is**

### **I.**

#### **Erindið**

Með bréfi Coatings Foreign IP Co. LLC., dags. 18. ágúst 2016, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar Orku ehf. á auðkenninu CROMAX og skráningar lénsins cromax.is.

Í bréfinu gerir Coatings Foreign IP þá kröfu að Neytendastofa ákvarði að Orku verði bannað að nota lénið cromax.is í atvinnustarfsemi sinni og gert að afskrá lénið hjá ISNIC og bannað að nota auðkennið CROMAX, hvort sem er á bréfhausum, í kynningum, á heimsíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt.

Coatings Foreign IP sé eigandi vörumerkisins CROMAX og Orku sé það kunnugt. Vörumerkið sé skráð víða um heim svo sem á Íslandi, sbr. skráning nr. V0099058. DuPont hafi gert samning við íslenska fyrirtækið Orka hf. árið 1980 um dreifingu á vörum DuPont Performance Coatings á Íslandi. DuPont hafi m.a. framaleitt bílalökk og bílavörur auðkenndar með vörumerkinu CROMAX. Fyrirtækið DuPont Performance Coatings hafi verið skilið frá fyrrum móðurfélagi sínu, E.I. DuPont de Nemours & Company árið 2013 og gefið nafnið Axalta Coating Systems. Coatings Foreign IP sé hluti þess félags.

Árið 1999 hafi verið stofnað félagið Orka Snorri G Guðmundsson. Félagið hafi síðar breytt nafni sínu í OSG hf. Árið 2004 seldi þáverandi framkvæmdastjóri félagsins, Páll Helgi Guðmundsson, hlut sinn í félaginu. Það félag hafði þá um árabíl selt til neytenda á Íslandi vörur auðkenndar með CROMAX vörumerkinu.

Árið 2005 hafi Páll stofnað Orku ehf. og starfi þar enn. Páll sé stjórnarformaður þess félags. Sama ár hafi Poulsen ehf. keypt allt hlutafé OSG og tók þar með yfir réttindi og skyldur skv. dreifingarsamningi DuPont á Íslandi. Poulsen hafi haldið áfram að selja bílalökk og skyldar vörur auðkenndar með vörumerkinu CROMAX. Með bréfinu fylgi yfirlýsing frá fjármálastjóra Poulsen, og einnig séu afrit af reikningum frá Poulsen sem staðfesti sölu á vörum auðkenndum með CROMAX vörumerkinu á Íslandi. Poulsen selji því CROMAX vörur á Íslandi samkvæmt samningi við eiganda vörumerkisins. Orka starfi á sama sviði og Poulsen samkvæmt útprentun



af heimasíðu Orku. Þar komi m.a. fram að Orka selji bílalökk og skyldar vörur frá öðrum framleiðendum. Poulsen og Orka séu því að keppa á sama markaði. Orka hafi skráð lénið cromax.is þann 13. desember 2013. Fyrirsvarsmönnum Orku hafi þá verið kunnugt um betri rétt annarra til vörumerkisins CROMAX, enda hafi stjórnarformaðurinn, Páll H Guðmundsson, lengi átt hlut í fyrirtæki (Orka hf. síðan OSG ehf.) sem seldi bílalökk og skyldar vörur auðkenndar með CROMAX vörumerkinu. Lénið hafi því verið skráð gegn betri vitund um betri rétt Coatings Foreign IP til vörumerkisins CROMAX.

Þann 9. desember 2015 hafi Coatings Foreign IP sent bréf til Orku og farið þess á leit að fyrirtækið hætti að nota vörumerkið CROMAX. Því bréfi hafi ekki verið svarað og lénið sé enn í notkun hjá Orku. Af þeim sökum sé kvörtun send til Neytendastofu.

Í bréfinu kemur fram að vörumerkjaréttur geti stofnast með tvennum hætti samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1997, um vörumerki, þ.e. með notkun og skráningu, sbr. 3. gr. laganna. Notkun annars en eiganda vörumerkis jafngildi notkun eiganda, sbr. 3. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997, ef sú notkun sé með samþykki eiganda. Vörumerkjaréttur Coatings Foreign IP hafi fyrst stofnast með notkun á vörumerkinu CROMAX á Íslandi. Merkið hafi síðar verið skráð hjá Einkaleyfastofunni. Þegar lénið cromax.is hafi verið skráð hjá ISNIC, 10. desember 2013, hafi vörumerkið CROMAX verið notað á markaði hér á landi í fjölda ára. Við skráningu á léninu hafi fyrirsvarsmenn Orku vitað um betri rétt annarra til auðkennisins CROMAX, enda hafi einn þeirra, Páll Helgi Guðmundsson, verið eigandi að Orku hf. og síðar OSG hf. Hann hafi því lengi selt bílalökk og skyldar vörur auðkenndar með vörumerki Coatings Foreign IP þegar fyrirtæki hans hafi skráð lénið cromax.is. Orka hafi enga lögvarða hagsmuni af notkun lénsins cromax.is sem sjáist meðal annars á því í fyrsta lagi að þegar lénið cromax.is sé slegið inn færist notandinn sjálfkrafa yfir á lénið bilrudur.is sem sé heimasíða Orku. Í öðru lagi að Orka selji ekki vörur auðkenndar með vörumerki Coatings Foreign IP, CROMAX, heldur samkeppnisvörur, þ.m.t. bílalökk og skyldar vörur.

Coatings Foreign IP byggi á því að það hafi öðlast vörumerkjarétt, með langvarandi óslitinni notkun á vörumerkinu CROMAX á Íslandi. Sá vörumerkjaréttur hafi orðið til löngu áður en lénið cromax.is hafi verið skráð 10. desember 2013. Eldri réttur gangi fyrir yngri, sbr. til dæmis 7. gr. laga nr. 45/1997. Með bréfinu fylgdu gögn til staðfestingar óslitinnar notkunar á vörumerkinu CROMAX á Íslandi.

Vörumerkjaréttur Coatings Foreign IP sem hafi stofnast með notkun á Íslandi geri það að verkum að aðrir geti ekki nýtt sér heimildarlaust vörumerki félagsins (ef notkunin taki til sömu eða svipaðrar vöru eins og í þessu tilviki) og hætt sé við ruglingi og þar með talið að hætt sé við því að neytendur telji að tengsl séu með Orku og Coatings Foreign IP. Aðferð ólögmatrar notkunar á vörumerki skipti ekki máli. Ef léninu cromax.is sé slegið upp opnast heimasíða Orku ([www.bilrudur.is](http://www.bilrudur.is)) sem selji m.a. bíllökk og skyldar vörur. Dreifingaraðili CROMAX vara á Íslandi, Poulsen, og Orka séu því keppinautar á sama markaði.



Orka noti því auðkenni Coatings Foreign IP án heimildar þess, í þeim tilgangi einum að beina viðskiptavinum dreifingaraðila CROMAX vara á Íslandi, Poulsen, til sín. Orka selji ekki vörur auðkenndar með CROMAX vörumerkinu. Með þessu sé Orka að blekkja neytendur til að þeir álykti sem svo að úr því að þeir hafi slegið inn lénið cromax.is hljóti Orka að selja CROMAX vörur eða hafa einhverskonar tengsl við eiganda vörumerkisins. Þannig séu viðskiptavinir sem ætli að kaupa vörur auðkenndar með CROMAX vörumerkinu leiddir inn á heimasíðu Orku. Með þessu sé Orka að nýta sér þá viðskiptavild sem tengd sé við CROMAX vörumerkið á Íslandi, án heimildar merkiseiganda og í sína þágu. Slíkt sé m.a. í andstöðu við ákvæði 15. gr. a. og 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, og ákvæði 4. gr. laga nr. 45/1997.

Vörumerkjaréttur Coatings Foreign IP hafi stofnast með notkun á markaði löngu áður en Orka skráði lénið cromax.is. Ítrekað sé að Orka hafi vitað um betri rétt Coatings Foreign IP til auðkennisins. Sú vitneskja og hvernig lénið sé notað sýni ásetning Orku og feli í sér óréttmæta viðskiptahætti. Í þessu sambandi sé m.a. vísað til ákvörðunar Neytendastofu nr. 5/2015 þar sem félagi var bönnuð notkun á léninu heklakef.is. Í rökstuðningi fyrir niðurstöðunni segi m.a.: „Fyrir liggur í málinu að K.Steinarrsson hafi notað lénið heklakef.is frá lokum samstarfs aðila allt fram til 25. nóvember 2014 til þess að beina neytendum með sjálfvirkum hætti inn á lénið k.steinarrsson.is, sem geymir vefsíðu K.Steinarrssonar. [...] Núverandi tengsl K.Steinarrssonar við heitið Hekla eru engin, enda er heitið auðkenni keppinautar fyrirtækisins. Hafði K. Steinarrsson því enga lögmæta hagsmuni af lénnafninu. Hlaut K.Steinarrssyni að vera fullljóst að framangreind notkun lénsins kynni að brjóta í bága við einkarétt keppinautarins til vörumerkisins og auðkennisins Hekla og lénnafnsins hekla.is. Telur Neytendastofa að framangreind háttsemi hafi valdið ruglingshættu milli aðila.“

Í ofangreindri ákvörðun hafi kærði verið talinn hafa brotið gegn ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og 5. gr. sömu laga. Honum hafi því verið bönnuð notkun lénsins sem um hafi verið deilt og gert að afskrá það hjá ISNIC. Atvik séu sambærileg hér. Vörumerkjaréttur Coatings Foreign IP sé fyrir hendi. Orka noti lénið cromax.is til þess að beina neytendum með sjálfvirkum hætti inn á lénið bilrudur.is sem geymi vefsíðu Orku. Orka hafi enga lögmæta hagsmuni af léninu cromax.is. Stjórnarformanni Orku gæti ekki dulist að framangreind notkun á léninu bryti gegn vörumerkjarétti Coatings Foreign IP, enda hafi hann verið hluthafi og starfað í fyrirtæki sem hafi verið dreifingaraðili CROMAX vara á Íslandi áður en hann seldi hlut sinn í því fyrirtæki.

Vísað sé m.a. til 3. og 4. gr. laga nr. 45/1997, 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Dreifingaraðili CROMAX vara á Íslandi, Poulsen, og Orka starfi í sömu atvinnugrein og séu keppinautar. Vörur sem Coatings Foreign IP framleiði og Poulsen selji á Íslandi og auðkenndar séu með vörumerki hans CROMAX séu m.a. bílalökk og skyldar vörur. Af þessum sökum megi ætla að neytendur álykti að um sama fyrirtæki geti verið að ræða eða að minnsta kosti að samvinna eða tengsl séu með þessum samkeppnisaðilum. Slíkt sé í andstöðu við ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005. Orka hafi ótal aðrar leiðir til kynningar á vörum sínum án þess að skapa hættu á



ruglingi og óvissu hjá neytendum með notkun á vörumerki Coatings Foreign IP. Orka geti verið á þessum markaði án þess að nota vörumerki Coatings Foreign IP sem lén án heimildar. Ruglingshættan sé staðreynd á milli vörumerkisins CROMAX og lénsins cromax.is. Auðkennin séu eins og um keppinauta sé að ræða. Krafa Coatings Foreign IP þess efnis að Orku verði bönnuð notkun á léninu cromax.is og gert að afskrá lénið hjá ISNIS eigi sér stoð í 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005.

## II.

### Málsmeðferð

#### 1.

Erindi Coatings Foreign IP var sent Orku til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 23. ágúst 2016. Ekkert svar barst. Neytendastofa ítrekaði síðar óskina með bréfi, dags. 12. september 2016, og tók fram að bærist henni ekki skýringar eða athugasemdir við erindinu innan tíu daga frá bréfinu mætti búast við að tekin yrði ákvörðun í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Svar Orku barst Neytendastofu með bréfi, dags. 16. september 2016.

Í bréfinu segir að Orka hafi ekki notað vörumerkið CROMAX í sínum rekstri eins og staðan sé í dag. Hvergi á heimasíðu félagsins sé vísað til CROMAX og að Orka hafi ekki auglýst eða starfað undir því vörumerki. Forsvarsmenn Orku hafi ávallt verið þeirrar skoðunar að orðið CROMAX sé flott orð og hafi lengi haft í huga að nota orðið í einhverjum rekstri á næstu árum án þess að þegar sé búið að ákveða hver sá rekstur yrði. Cromax sé almennt hugtak sem oft tákni þekkingu og hvatningu og henti því vel sem nafn í fyrirtækjarekstri. Þrátt fyrir að Coatings Foreign IP sé eigandi vörumerkisins CROMAX þýði það ekki að aðrir geti ekki notað það hugtak eða átt skráð lén með sama orði. Hafa beri einnig í huga að umrætt vörumerki sé allt með stórum stöfum en lén hér á landi með litlum stöfum. Orka fái ekki séð hvernig 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 geti átt við um þá stöðu að Orka sé skráður réttihafi að léninu cromax.is

Hafa beri í huga að víða erlendis ganga lén kaupum og sölum sem hafa að geyma orðið cromax. Einnig beri að hafa í huga að ýmis fyrirtæki erlendis hafi cromax í nafni sínu og megi þá t.d. nefna fyrirtæki í Sviss sem heitir Cromax sem hafi heimasíðuna cromax.ch. Í ljósi þess sem að ofan greini séu engar forsendur fyrir því að Orka geti ekki verið skráður réttihafi að léninu cromax.is.

#### 2.

Bréf Orku var sent Coatings Foreign IP til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 27. september 2016. Með símtali þann 17. nóvember 2016 barst Neytendastofu tilkynning um að Coatings Foreign IP hygðist ekki koma að frekari skýringum eða athugasemdum. Neytendastofa sendi bréf, dags. 20 febrúar 2017, þar sem aðilum var tilkynnt um lok gagnaöflunar málsins. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.



### III. Niðurstaða

#### 1.

Í máli þessu kvartar Coatings Foreign IP Co. LLC yfir notkun Orku ehf. á auðkenninu CROMAX og skráningu lénsins cromax.is. Coatings Foreign IP sé skráður eigandi vörumerkisins CROMAX og sé það skráð víða um heim, svo sem á Íslandi sbr. skráningu nr. V0099058 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar. Dreifingaraðili CROMAX vara á Íslandi sé Poulsen ehf. og starfi það í sömu atvinnugrein og Orka. Séu félögin því keppinautar á markaði. Notkun Orku valdi ruglingi og sé þess krafist að Orku verði bönnuð notkun lénsins cromax.is og gert að afskrá lénið hjá ISNIC og bannað að nota auðkennið CROMAX.

Orka hafnar kröfum Coatings Foreign IP. Orka hafi ekki notað vörumerkið Cromax í rekstri sínum og að fyrirtækið hafi ekki auglýst eða starfað undir því vörumerki. Þrátt fyrir að Coatings Foreign IP sé eigandi vörumerkisins CROMAX þýði það ekki að aðrir geti ekki notað það hugtak eða átt skráð lén með sama orði. Hafa beri einnig í huga að umrætt vörumerki sé allt með hástöfum en lén hér á landi með lágstöfum. Auk þess hefur Orka bent á að víða erlendis gangi lén kaupum og sölum sem hafi að geyma orðið cromax. Orka telur því að engar forsendur séu fyrir því að félagið geti ekki verið skráður réttihafi að léninu cromax.is.

Í erindi sínu vísar Coatings Foreign IP til ákvæða 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

#### 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 glögg



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. másl. 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.

Coatings Foreign IP er eigandi auðkennisins CROMAX samkvæmt skráningu Einkaleyfastofunnar frá 29. febrúar 2016, sbr. skráningu nr. V0099058. Orð- og myndmerkið Cromax er einnig í eigu Coatings Foreign IP samkvæmt skráningu Einkaleyfastofunnar frá 11. nóvember 2013, sbr. skráningu nr. V0099645. Orka skráði lénnafnið cromax.is þann 10. desember 2013. Að mati Neytendastofu á 15. gr. a. við í máli þessu. Skal því litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. sé fyrir hendi.

### 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. Þá skiptir máli hversu lík viðkomandi auðkenni eru, en þau líkindi hafa síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis 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 getur ekki tekið undir þær röksemdir Orku að auðkennið CROMAX sé almennt hugtak sem oft tákni þekkingu og hvatningu. Það er ekki að sjá að CROMAX hafi sérstaka skilgreiningu og virðist það einungis hafa verið notað sem sérheiti fyrir fyrirtæki eða vörur. Að mati Neytendastofu hefur auðkennið nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi til þess að veita Coatings Foreign IP einkarétt til notkunar þess. Lénið cromax.is inniheldur auðkennið sem Coatings Foreign IP er eigandi að sbr. skráningu nr. V0099654. Orka, sem hefur skráð lénið cromax.is, er keppinautur Poulsen, sem hefur réttindi til að selja CROMAX vörur á Íslandi. Félögin selja bæði bílalökk og skyldar vörur. Kemur því til skoðunar hvort skráning og notkun Orku á léninu cromax.is geti valdið ruglingshættu milli aðila. Af gögnum málsins má sjá að Orka hafi skráð lénið cromax.is og notað það til þess að beina neytendum með sjálfvirkum hætti inn á lénið bilrudur.is sem geymir vefsíðu Orku. Við uppflettingu Neytendastofu þann 26. apríl 2017 kom í ljós að lénið er hins vegar ekki lengur í notkun.



Tengsl Orku við heitið CROMAX er vandséð enda selur fyrirtækið ekki CROMAX vörur. Hafði Orka því engan rétt til eða lögmæta hagsmuni af lénafninu. Hlaut Orku að vera fullljóst að framangreind notkun lénsnafnsins kynni að brjóta í bága við einkarétt annars aðila til auðkennisins CROMAX. Telur Neytendastofa að framangreind háttsemi hafi valdið ruglingshættu milli aðila. Með framangreindri skráningu og notkun sinni á léninu cromax.is hefur Orka því brotið gegn 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

#### IV.

#### Ákvörðunarorð:

**„Orka ehf., Stórhöfða 37, 110 Reykjavík, hefur með skráningu og notkun lénsins cromax.is brotið gegn ákvæðum 5. 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 Orku ehf. bönnuð notkun lénsins cromax.is. Bannið tekur gildi frá birtingu ákvörðunarinnar.

Skal Orka ehf. innan fjögurra vikna afskrá lénið hjá ISNIC lénaskrá.

Verði ekki farið að ákvörðun þessari má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 4. maí 2017

Tryggvi Axelsson  
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir