



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 18/2019

Auðkennið PRENTLIST

I.

Erindið

Með bréfi Prentlistar sf., mótttekið 6. ágúst 2018, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar einkafirmans Plakats á auðkenninu PRENTLIST.

Í bréfinu segir að félagið Prentlist hafi starfað og verið skráð hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra frá 11. júní 1985. Starfsemi félagsins sé í formi þjónustu í allri forvinnslu prentgripa. Einkafirmað Plakat hafi verið stofnað í mars 2018 og sé skráð í atvinnugreinaflokkun ÍSAT í flokki 18.12.0 önnur prentun. Andri Björn Ómarsson sé eigandi firmans sem reki vefsíðuna prentlist.is sem selji ýmis konar varning í formi prentgripa. Vefsíðan hafi verið skráð hjá ISNIC síðan 11. janúar 2018.

Stofnun vörumerkjaréttar geti stofnast með tvennum hætti á grundvelli laga nr. 47/1997, um vörumerki, þ.e. með notkun þess og skráningu, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. Vörumerkjaréttur Prentlistar hafi því stofnast fyrst með notkun vörumerkisins árið 1985 og hafi haldist í eigu þess með óslitinni notkun til dagsins í dag. Eldri réttur Prentlistar gangi því fyrir hinum yngri, sbr. til dæmis 7. gr. laga nr. 45/1997.

Prentlist byggir kröfur sínar á 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Annars vegar feli ákvæðið í sér bann við því að nota auðkenni annarra þannig að það gefi villandi upplýsingar um eignarétt eða ábyrgð atvinnurekanda og hins vegar bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra.

Við samanburð auðkennanna sé ljóst að lénið prentlist.is beri sama heiti og auðkenni kæranda, því sé sjón- og hljóðlíking auðkennanna algjör og ruglingshætta mikil. Auk þess séu báðir aðilar starfandi á skyldum mörkuðum, þ.e. við prentþjónustu. Þar að auki séu gerðar minni kröfur til skyldleika starfsemi aðila þegar auðkenni þeirra sé hið sama.

Með notkun lénsins prentlist.is sé Plakat að nýta sér góða viðskiptavild Prentlistar sem það hafi byggt upp með áratugalangri starfsemi sinni.



Prentlist geri þær kröfur að Neytendastofa ákvarði að Plakati verði bannað að nota lénið prentlist.is í atvinnustarfsemi sinni og gert að afskrá lénið hjá ISNIC auk þess sem því verði bannað að nota auðkennið PRENTLIST, hvort sem það sé á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu eða á annan sambærilegan hátt.

Með bréfi Prentlistar fylgdu gögn um verkefni félagsins fyrir Tékk Kristal og 18 tölublöð af *Árbæjarfréttum* þar sem fram kom að útgefandi væri Prentlist.

II. Málsmeðferð

1.

Bréf Prentlistar var sent Plakati til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 4. október 2018. Í bréfinu kom fram að ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 kæmu til skoðunar í málinu. Svar Plakats barst Neytendastofu með tölvubréfi, dags. 24. október 2018. Í bréfinu segir að Plakat telji sig vera í fullum rétti til notkunar á léninu prentlist.is en einkafirmað sæki rétt sinn til notkunar lénsins til skráningar hjá ISNIC. Plakat telji að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í málinu þar sem að ekki sé um að ræða brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins PRENTLIST.

Plakat hafi skráð lénið prentlist.is í góðri trú þann 11. janúar 2018, rúmum tveimur mánuðum áður en einkafirmað hafi verið skráð hjá fyrirtækjaskrá. Fyrir skráninguna hafi fyrirsvarsmenn einkafirmans leitað eftir því hvort auðkennið væri í notkun og komist að því að fyrirtækið Prentlist væri til sem hafi verið stofnað árið 1985. Við leit á internetinu og í símaskrá (ja.is) hafi aftur á móti ekki fundist neinar niðurstöður og hafi fyrirsvarsmenn Plakats því dregið þá ályktun að félagið væri ekki í rekstri, enda hafi leitarniðurstöður í raun gefið til kynna að engin starfsemi væri hjá félaginu. Í ljósi þess að orðið hentaði einkar vel fyrir þá starfsemi sem fyrirhugað hafi verið að hefja með stofnun einkafirmans Plakat, þ.e. að prenta út list gegn pöntunum á vefsíðunni, hafi verið ákveðið að skrá lénið, enda ólíklegt að sameignarfélag sem sé jafn gamalt landsléninu .is, ekki skráð í símaskrá og virtist ekki vera í rekstri myndi nokkurn tímann gera tilkall til lénsins fyrst það hafi ekki þá þegar skráð sig fyrir léninu.

Prentlist beri fyrir sig að stofnast hafi til vörumerkjaréttar með notkun þess á firmanafninu Prentlist árið 1985 og að vörumerkjarétturinn hafi haldist í eigu félagsins með óslitinni notkun vörumerkisins til dagsins í dag. Líkt og fram komi í kvörtuninni geti vörumerkjaréttur stofnast með tvennum hætti á grundvelli laga nr. 47/1997, þ.e. með notkun þess og skráningu, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. Í 5. gr. laganna sé skilgreint hvað sé átt við með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi en þar segi að meðal annars sé átt við það að merki sé sett á vöru eða umbúðir vöru, að vara eða þjónusta sem auðkennd sé með merki sé boðin til sölu eða markaðssett eða flutt inn eða út, eða að merkið sé notað í auglýsingum, á bréfhausum eða á annan sambærilegan



hátt. Til að sýna fram á notkun vörumerkisins hafi Prentlist lagt fram auglýsingar sem unnar hafi verið fyrir Tékk Kristal og 18 tölublöð af tímaritinu *Árbæjarfréttir* frá árunum 2001 til 2004 þar sem fram komi að Prentlist sé útgefandi blaðsins, auk þess sem netfang félagsins, prentlist@islandia.is, komi fram. Hvorki auglýsingarnar né tímarið séu auðkennd með merki félagsins og telji Plakat því skilyrði vörumerkjalaga um stofnun vörumerkjaréttinda séu ekki uppfyllt og því hafi ekki stofnast til vörumerkjaréttar með notkun auðkennisins í skilningi vörumerkjalaga.

Plakat vekur einnig athygli á því að ólíklegt sé að vörumerkið PRENTLIST uppfylli kröfur um skráningu vörumerkja. Samkvæmt 13. gr. vörumerkjalaga sé það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Þannig séu til að mynda tákn og orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða daglegu máli ekki nægjanlegt sérkenni, sbr. lokamálsliður 1. mgr. 13. gr. en þegar kveða skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. Þrátt fyrir að Prentlist hafi notað auðkennið um þó nokkurn tíma sem firmanafn hafi engin gögn verið lögð fram sem gefi til kynna að notkun auðkennisins hafi verið umfangsmikil eða að vörumerkið sé þekkt. Til að mynda sé nær ómögulegt að finna merki félagsins, önnur auðkenni þess eða almennar upplýsingar um félagið við leit á internetinu.

Af skilyrðinu um sérkenni eða sérgreiningareiginleika leiði enn fremur að auðkenni megi ekki vera lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi. Þannig sé ástæðan fyrir því að gerð sé krafa um sérkenni ekki einungis sú að greina megi vörur tiltekins fyrirtækis frá starfsemi annarra heldur einnig sú að það þyki óeðlilegt að ákveðinn atvinnurekandi geti komið í veg fyrir að annar atvinnurekandi geti notað orð eða auðkenni sem séu almenn eða lýsandi fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu, sbr. greinin *Vernd auðkenna og atvinnuleyndarmála í lögum nr. 57/2005* eftir Eirík Jónsson og Halldóru Þorsteinsdóttur. Þannig sé það markmiðið með reglunni að koma í veg fyrir að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru og dregið úr möguleikum annarra á að gera grein fyrir sínum vörum. Líkt og áður hafi komið fram þá lýsi orðið „prentlist“ starfsemi Plakats mjög vel, en hún felst í rekstri netverslunar þar sem boðnar séu til sölu plaköt eða ljósmyndir. Viðskiptavinir geti valið úr fjölda mynda sem Plakat hafi rétt á að selja, svokallaðar „stock photos“, en einnig sé hægt að hanna sitt eigið plakat með því að hlaða myndum upp á vefsíðuna.

Ljóst sé að orðið „prentlist“ hafi lengi verið notað í íslensku en við leit á vefsíðunni timarit.is megi sjá að orðið hafi fyrst verið prentað um miðja 19. öld. Í orðabók Máls og menningar frá árinu 1993 sé orðið skilgreint sem kunnátta eða listin að prenta og í íslenskri nútímaorðabók Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum færðum sé orðið skilgreint sem prentið auk þess sem orðið sé sem dæmi notað í setningunni: „*Johan Gutenberg hefur verið kallaður faðir prentlistarinnar*“. Að framasögðu mætti líkja því að Prentlist eigi vöru- eða auðkennarétt á orðinu „prentlist“ við að bakarí eignist vörumerkjaréttindi á orðinu bakari án nokkurrar frekari sérgreiningar.



Prentlist byggir kröfur sínar á því að notkun lénsins feli í sér brot gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þar sem lénið beri sama heiti og firmanafn félagsins og því sé sjón- og hljóðlíking auðkennanna algjör og ruglingshætta mikil. Í grein Eiríks Jónssonar og Halldóru Þorsteinsdóttur sem vísað hafi verið til að framan segi að af dómaframkvæmd hér á landi verði ekki annað ráðið en að skilyrðið um sérkenni eigi við um 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þótt það sé ekki tekið fram berum orðum í ákvæðinu. Í því sambandi sé vísað til dóma Hæstaréttar, ákvarðana Samkeppnisráðs og úrskurða áfrýjunarnefndar neytendamála.

Hvað varði þá staðreynd að lénið beri sama heiti og firmanafn Prentlistar þá vísi Plakat í fyrri umfjöllun um að auðkennið PRENTLIST geti ekki talist eign Prentlistar en í framangreindri grein komi fram að 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 banni notkun á auðkenni sem sé í eigu annars en um nánari skilgreiningu á því hvenær auðkenni teljist vera eign annars fari eftir almennum reglum vörumerkja- og auðkennaréttar. Líkt og rakið hafi verið hér að framan telji Plakat að auðkennið PRENTLIST geti ekki talist eign Prentlistar samkvæmt almennum reglum vörumerkja- og auðkennaréttar. Í þessu samhengi telji Plakat einnig ástæðu til að vekja athygli á því að engin sjónlíking sé með merkjum fyrirtækjanna. Merki Prentlistar sé orðið „prentlist“ undirstrikað með svörtum kassa sem í standi hvítum stöfum „vefsíðu og auglýsingagerð“ en merki Plakats sé stafurinn „p“ í brúnum lit með bláleitum kassa utan um.

Prentlist bendi einnig á að báðir aðilar starfi á skyldum mörkuðum, þ.e. prentþjónustu. Í þessu samhengi veki Plakat athygli á því að þrátt fyrir að grundvöllur starfsemi beggja fyrirtækjanna sé sá að prenta út, þá virðist starfsemi fyrirtækjanna í raun vera gjörólík. Samkvæmt framlögðum gögnum virðist Prentlist hafa starfað við það að hanna og prenta út auglýsingar fyrir fyrirtæki, gefa út staðbundið fréttabréf auk þess sem merki félagsins gefi til kynna að það bjóði upp á vefsíðugerð. Starfsemi Plakats felist eingöngu í því að reka vefverslun þar sem hægt sé að versla plaköt og aðra prentlist auk þess sem viðskiptavinum sé boðið upp á að prenta sínar eigin ljósmyndir. Þá megi benda á að markhópar fyrirtækjanna virðast vera mjög ólíkir þar sem Plakat selji nær einungis til einstaklinga í gegnum vefverslun en Prentlist virðist vinna fyrir fyrirtæki við hönnun á auglýsingu og prentun og útgáfu bæjarblaða. Það hversu ólík starfsemi fyrirtækjanna virðist vera renni í raun enn frekar stoðum undir það hversu almennt og víðtækt orðið Prentlist sé, og þar af leiðandi að orðið skorti sérkenni til að skapa vörumerkjarétt.

Þá bendi Prentlist á að minni kröfur séu gerðar til skyldleika starfsemi aðila þegar auðkenni þeirra sé hið sama. Í þessu samhengi sé hvorki vísað til dómaframkvæmdar né laga eða reglna, en Plakat veki athygli á því að í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 1/2011 hafi ekki verið fallist á sjónarmið kæranda um að notkun Orkuveitu Reykjavíkur á léninu orkusala.is bryti gegn 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þrátt fyrir að skráð firmanafn kvartanda væri Orkusalan. Þannig hafi áfrýjunarnefndin komist að þeirri niðurstöðu að hið umdeilda lén fæli í sér orð sem væri afar almennt og lýsandi, lýsti starfsemi sem bæði fyrirtæki stunduðu og skorti sérkenni.



Loks byggi Prentlist á því að með notkun lénsins prentlist.is sé Plakat að nýta sér góða viðskiptavild Prentlistar sem það hafi byggt upp með áratugalangri starfsemi sinni. Líkt og áður hafi komið fram þá verði markhópar fyrirtækjanna að teljast gjörólíkir. Í bréfi Prentlistar hafi komið fram að starfsemi félagsins sé í formi þjónustu í allri forvinnslu prentgripa. Starfsemi Plakats sé aftur á móti í raun sú að taka á móti pöntunum fyrir prentlist í gegnum netverslun, prenta hana út og afhenda til kaupanda. Þá telji Plakat að starfsemi og merki fyrirtækjanna séu svo ólík að í raun sé lítil sem engin ruglingshætta til staðar, enda hafi aldrei komið upp tilfelli þar sem viðskiptavinir sem hafi ætlað sér að ná í Prentlist hafi haft samband við fyrirsvarsmenn Plakats eða sent tölvupóst á þau netföng sem tilheyri léninu prentlist.is.

Að framansögðu sé ítrekað að Plakat telji að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í málinu þar sem að ekki sé um að ræða brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins PRENTLIST.

2.

Bréf Plakats var sent Prentlist til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 26. október 2018.

Ekkert svar barst Neytendastofu.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 29. janúar 2019, var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun Prentlistar sf. vegna notkunar einkafirmans Plakats á auðkenninu PRENTLIST. Prentlist telji að notkun Plakats á léninu prentlist.is brjóti gegn ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Prentlist vísi til þess að félagið hafi starfað og verið skráð hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra frá 11. júní 1985. Lénið prentlist.is beri sama heiti og auðkenni Prentlistar, því sé sjón- og hljóðlíking auðkennanna algjör og ruglingshætta mikil. Auk þess séu báðir aðilar starfandi á skyldum mörkuðum, þ.e. við prentþjónustu. Þar að auki séu gerðar minni kröfur til skyldleika starfsemi aðila þegar auðkenni þeirra sé hið sama.

Plakat telja sig vera í fullum rétti til notkunar á léninu prentlist.is en það sækir rétt sinn til notkunar lénsins til skráningar hjá ISNIC. Plakat telji að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í málinu þar sem að ekki sé um að ræða brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins PRENTLIST. Þrátt fyrir að Prentlist hafi notað auðkennið um þó nokkurn tíma sem firmanafn hafi engin gögn verið lögð fram sem gefi til kynna að notkun auðkennisins hafi verið umfangsmikil eða að vörumerkið sé þekkt. Af skilyrðinu um sérkenni



eða sérgreiningareiginleika leiði enn fremur að auðkenni megi ekki vera lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi. Auk þess sé engin sjónlíking með merkjum fyrirtækjanna. Prentlist bendi einnig á að starfsemi fyrirtækjanna sé í raun gjörólík og að markhópar fyrirtækjanna virðist vera mjög ólíkir.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer 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. 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 auðkennisins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað auðkenni 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 auðkennið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda þess eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.



Í málinu liggur fyrir að Prentlist skráði firmaheitið Prentlist sf. í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra þann 11. júní 1985. Plakat skráði lénið prentlist.is hjá ISNIC lénaskrá þann 11. janúar 2018. 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. málsliður 15. gr. a. við í málinu. Því skal litið til þess hvort ruglingshætta sé fyrir hendi milli auðkenna Prentlistar og Plakats.

Orðið prentlist þýðir samkvæmt íslenskri orðabók kunnátta eða listin að prenta. Neytendastofa telur að orðið sé nokkuð almennt og lýsandi fyrir starfsemi beggja félaga. Orð- og myndmerki Prentlistar er orðið prentlist í lágstöfum í bláum lit. Fyrir neðan orðið stendur „vefsíðu og auglýsingagerð“ í hvítum lit á bláum flöt. Myndmerki Plakats á vefsíðunni prentlist.is er „pl.“ í hvítu lettri. Stafurinn p er fylltur út. Neytendastofa telur að myndmerki félaganna ein og sér sé ekki til þess fallin að valda ruglingi hjá neytendum.

Samkvæmt gögnum málsins virðist starfsemi Prentlistar byggja á markaðssetningu fyrirtækja auk þess sem félagið stóð að útgáfu tímaritsins *Árbæjarfréttir*. Í myndmerki félagsins kemur fram textinn „vefsíðu og auglýsingagerð“. Starfsemi Plakats virðist byggja á því að selja prentlist aðallega til neytenda með vefverslun á vefsíðunni prentlist.is. Að mati Neytendastofu er munur starfsemi og markhópi fyrirtækjanna.

Með tilliti til alls framangreinds og gagna málsins telur Neytendastofa að ekki sé ruglingshætta með notkun Plakats á léninu prentlist.is við auðkenni Prentlistar í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Neytendastofa telur því að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu stofnunarinnar í máli þessu.

IV. Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 10. apríl 2019

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir