



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 30/2012

Notkun Ölgerðarinnar á auðkenninu GNÓTT og léninu gnott.is

I.

Erindið

Mál þetta hófst með erindi Gnóttar sf. sem barst Neytendastofu með bréfi, dags. 18. mars 2010. Í erindinu er rakið að frá árinu 1985, eða samfellt í 23 ár, hafi Gnótt verið rekið undir því firmaheiti. Félagið hafi sinnt ýmsum viðskiptum í gegnum tíðina og sinni nú m.a. innflutningi og verslum með alls kyns matvæli og snyrtivörur, auk þess að hafa með höndum skrifstofustarfsemi og sé starfsemin auglýst undir heitinu Gnótt. Þannig sé Gnótt fyrir löngu orðið þekkt fyrirtæki á sínu sviði. Heitið Gnótt sé þekkt á sviði heildsölu, en hafi ekki verið þekkt í atvinnustarfsemi fyrir árið 1985 enda ekki notað af neinum aðila í atvinnustarfsemi fyrir þann tíma. Heitið hafi öðlast viðskiptavild í gegnum árin.

Vorið 2008 hafi Gnótt tekið eftir að Ölgerð Egils Skallagrímssonar hf. hafi byrjað að auglýsa þjónustudeild sína fyrir umbúðir og hráefni með heitinu „Gnótt“. Gnótt hafi sótt um orð- og myndmerkið GNÓTT þann 29. apríl 2008 og fékk það skráð hjá Einkaleyfastofu, sbr. skráning nr. 637/2008.

Gnótt hafi haft samband við Ölgerðina um þetta mál, bent á heimildarlausu notkun á heitinu GNÓTT og farið fram á að því yrði hætt en þeim réttmætu beiðnum hafi ekki verið sinnt. Þess í stað hafi Ölgerðin sótt um vörumerkjavernd á heitinu GNÓTT, bæði sem orðmerki og orð- og myndmerki. Gnótt hafi einnig vitneskju um að Ölgerðin hafi sótt um skráningu á orðmerkinu GNÓTT hjá Einkaleyfastofu en sú umsókn hafi ekki fengist skráð.

Þann 12. ágúst 2008 hafi Gnótt ritað Ölgerðinni bréf um notkun á heitinu og svar við því hafi borist með bréfi, dags. 28. ágúst s.á. Þar sem Ölgerðin hafi kosið að halda áfram sinni ólögmetu notkun á heitinu Gnótt fyrir hluta af starfsemi sinni, þá hafi Gnótt ekki átt annarra kosta vöð en að andmæla skráningu Ölgerðarinnar á vörumerkinu GNÓTT bæði á grundvelli betri réttar til firmaheitisins Gnótt og eldra vörumerkis GNÓTT. Þann 10. desember 2009 hafi Einkaleyfastofa kveðið upp úrskurð í andmælamáli nr. 23/2009 og fellt úr gildi skráningu vörumerkisins GNÓTT í eigu Ölgerðarinnar, á þeim forsendum m.a. að það væri skýr



ruglingshætta á milli vörumerkjanna. Þrátt fyrir það hafi Ölgerðin haldið áfram uppteknum hætti.

Gnótt reki fyrirtæki á sviði heildsölu og dreifingar á náttúruvörum með sama hætti og þjónustudeild Ölgerðarinnar og séu báðir aðilar með sama markhóp, þegar komi að slíkum vörum og því sé um að ræða skýra ruglingshættu á milli aðila.

Telur Gnótt að umrædd háttsemi Ölgerðarinnar brjóti í bága við ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Gnótt krefjast þess því að Neytendastofa leggi bann við ofangreindri háttsemi þannig að Ölgerðinni verði gert að hætta notkun á auðkenninu og vörumerkinu GNÓTT í starfsemi sinni og jafnframt að félaginu verði gert að eyða heitinu GNÓTT úr öllum auglýsingum, kynningarefni, heimasíðu og bréfsefni félagsins að viðlögðum dagsektum. Þess er enn fremur krafist að stjórnvaldssekt verði lögð á fyrirtækið.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Gnóttar var sent Ölgerðinni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 24. mars 2010. Svar barst með bréfi, dags. 13. apríl 2010, þar sem því er harðlega mótmælt að Gnótt eigi betri rétt til auðkennisins en Ölgerðin.

Í bréfinu segir að endanleg niðurstaða liggi ekki fyrir um betri rétt Gnóttar enda hafi úrskurði Einkaleyfastofu í máli nr. 23/2009 verið áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og skráning Ölgerðarinnar á vörumerkinu GNÓTT sé enn í fullu gildi.

Ölgerðin geri þá kröfu að málinu verði vísað frá enda sé ekki unnt að skera úr um hvort notkun eða framsetning auðkenna á markaði sé með villandi hætti og þar með brot gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 fyrr en skorið hafi verið úr um það hver eigi rétt til þess auðkennis sem meint ólögmet notkun bitni á og fyrir hvaða vörur og þjónustu. Er í því sambandi vísað til ákvörðunar Samkeppnisráðs nr. 13/1999.

Verði ekki fallist á kröfu um frávísun og verði ákvörðun Einkaleyfastofu í kjölfarið hrundið í meðförum áfrýjunarnefndar verði það að teljast ólíðandi staða fyrir Ölgerðina að hafa hugsanlega þurft að sæta banni við ákveðinni notkun á vörumerki sínu á sviði, sem eftir ákvörðun áfrýjunarnefndar, hafi verið réttilega helgað með skráningu vörumerkis hjá Einkaleyfastofu. Í þessu sambandi sé ítrekað að skráning á vörumerkinu sé enn í fullu gildi.

Verði ekki fallist á frávísunarkröfu eru gerðar þær kröfur að ekki verði fallist á kvörtun Gnóttar gegn meintri ólögmetri notkun Ölgerðarinnar á vörumerkinu GNÓTT fyrir ákveðinn



hluta starfsemi þeirra. Krafan sé byggð á því að Ölgættin noti vörumerki sitt fyrir alls ólíka hluti en Gnótt noti auðkenni sitt fyrir.

Ljóst sé að tveir aðilar geti notið verndar fyrir sama auðkenni í viðskiptum. Skuli þá til þess líta hvort notkun aðilanna á viðkomandi auðkennum sé með þeim hætti að villast megi á fyrirtækjunum. Við mat á því hvort notkunin sé líkleg til að valda ruglingi sé litið til þess hvort fyrirtæki starfi á sama markaðssvæði, beini vöru og þjónustu að sama markhópi eða, með öðrum orðum, séu keppinautar á markaði. Ljóst sé að notkun Ölgættarinnar á vörumerkinu brjóti ekki í bága við starfsemi Gnóttar.

Ölgættin eigi skráð vörumerkið GNÓTT fyrir vöruflokka 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42 auk þess sem félagið noti heitið GNÓTT fyrir eina af rekstrareiningum sínum. Vert sé að benda á að Ölgættin noti auðkennið ekki sem fyrirtækjaheiti, öll sala eigi sér stað undir fyrirtækinu Ölgættin og kennitölu þess. Auðkennið GNÓTT sé aftur á móti notað fyrir þá starfsemi Ölgættarinnar sem snúi að heildsölu á fyrirtækjasviði. Viðskiptavinir séu bakarí, stórelldhús, kjötvinnslur, salatgerðir og matvælaíðnaðurinn. Undir heitinu GNÓTT sé engum vörum dreift til smásala sem síðan séu ætlaðir neytendum beint. Um iðnaðarvörur sé að ræða sem framangreindir aðilar nýti í framleiðslu sinni á öðrum vörum.

Gnótt sé skráð í fyrirtækjaskrá fyrir akstur sendibíla og eigi skráð vörumerkið GNÓTT í vöruflokkum 3 og 5. Önnur skráð vernd sé ekki til staðar af hálfu fyrirtækisins. Önnur vernd í máli því sem rekið sé fyrir Einkaleyfastofu og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda sé byggð á notkun. Eðlilegt verði að teljast að Neytendastofa leggi sjálfstætt mat á slík gögn en þau hafi ekki verið lögð fram í máli þessu.

Ljóst sé að notkun Ölgættarinnra geti ekki á neinn hátt talist brjóta í bága við eða verið villandi hvað varði þann rétt sem Gnótt eigi til auðkennis síns. Hvað varði starfssvið Gnóttar verði að byggja á þeim gögnum sem liggja fyrir í málinu sem annars vegar sé staðfesting á fyrirtækjaskrá sem nái yfir „akstur sendibíla“ og hins vegar vörumerkjaskráning fyrir „lyf og lyfjatengdar vörur“ annars vegar og „snyrtivörur“ hins vegar. Sé það haft í huga sé ljóst að fyrirtækin starfi að engu leyti á sama markaðssvæði, þau beini vörum og þjónustu alfarið að ólíkum aðilum og því sé ekki um sama markhóp að ræða og geti fyrirtækin því í stuttu máli ekki talist keppinautar á markaði.

Að lokum bendi Ölgættin á, sem enn frekar styðji kröfu um frávísun, að Ölgættin eigi umsókn um skráningu orðmerkisins GNÓTT, fyrir sömu vöru- og þjónustuflokka og skráning Gnóttar, sem sé eldri en skráning Gnóttar. Sú umsókn hafi verið lögð inn þann 24. janúar 2008 en umsókn Gnóttar ekki fyrr en 28. apríl 2008. Afgreiðsla þessarar umsóknar hafi að beiðni Ölgættarinnar verið sett í bið af hálfu Einkaleyfastofu þar til niðurstaða hafi verið fengin í máli því sem nú sé til umfjöllunar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda. Enn hafi skráningaryfirvöld sjálf því ekki skorið úr um það hvar elsti skráði vörumerkjarétturinn ligg



en ljóst sé af 7. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997, að eldri réttur gangi fyrir yngri rétti sé um árekstur að ræða.

2.

Bréf Ölgerðarinnar var sent Gnótt til upplýsinga með bréfi Neytendastofu, dags. 15. apríl 2010. Í bréfinu kom jafnframt fram að Neytendastofa muni ekki taka ákvörðun um notkun auðkennisins og vörumerkisins GNÓTT fyrir en niðurstaða áfrýjunarnefndar á sviði hugverkaréttinda lægi fyrir í málinu.

3.

Með bréfi Gnóttar, dags. 11. apríl 2011, var lögð fram kvörtun yfir ólögmati notkun Ölgerðarinnar á firmaheitinu GNÓTT og skráningu og notkun á léninu gnott.is. Í tölvupóstsamskiptum Gnóttar og Neytendastofu í júlí s.á. kom fram að með bréfinu væri dregin til baka upphafleg kvörtun Gnóttar yfir notkun Ölgerðarinnar á vörumerkinu GNÓTT.

Í bréfi Gnóttar, dags. 11. apríl 2011, kemur fram að Gnótt geri þá kröfu að Neytendastofa ákvarði að Ölgerðin hafi með notkun firmaheitisins Gnótt og með skráningu lénsins gnott.is brotið gegn ákvæðum 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005. Farið sé fram á að Neytendastofa banni Ölgerðinni notkun á firmaheitinu GNÓTT, banni Ölgerðinni notkun á léninu gnott.is og að Ölgerðinni verði gert að framselja Gnótt lénið eða afskrá það.

Í bréfinu eru málavextir og málsástæður rakin og vísast að því leyti til fyrri umfjöllunar.

Í bréfinu kemur einnig fram að á vormánuðum 2008 hafi Ölgerðin byrjað að nota heiti Gnóttar í atvinnustarfsemi sinni fyrir þann hluta starfsemi félagsins sem sinni heildsölu. Þannig segi á heimasíðu félagsins: „Ölgerðin er ein stærsta heildsala landsins á fyrirtækjasviði og sá hluti fyrirtækisins sem sér um það svið heitir Gnótt.“ Þá segi jafnframt á sömu vefsíðu: „Gnótt er skipt upp í einingar, sem hver um sig sér um sitt afmarkaða svið. Sviðin eru eldhús, iðnaður, bakarí og umbúðir.“ Gnótt veki með þessu athygli á því að heitið GNÓTT sé notað sem sjálfstætt auðkenni á atvinnurekstri heildsölu hjá Ölgerðinni.

Þá hafi Ölgerðin skráð lénið gnott.is og noti það einnig í atvinnustarfsemi sinni.

Kveðið sé á um almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum í 5. gr. laga nr. 57/2005. Um sé að ræða almenna vísireglu sem banni óréttmæta viðskiptahætti og í III. til V. kafla laganna sé nánar tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir. Í lögnum sé að finna ákveðin siðferðileg viðmið um góða viðskiptahætti sem fyrirtæki í atvinnustarfsemi verði að virða gagnvart neytendum á markaði. Sé það svo lagt í hendur Neytendastofu og dómstóla að meta hvaða viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki.

Þá sé fjallað um vernd auðkenna í 15. gr. a. sömu laga. Ákvæðið hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni sem annar eigi. Rétturinn til þessara auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf,



svo sem vörumerkjalögum og lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð. Ákvæðið feli í sér viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veiti auðkennum.

Þegar meta skuli hvort að ruglingshætta sé á milli tveggja auðkenna skuli t.d. líta til þess hvort merkjalíking sé með auðkennunum annars vegar og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé fyrir hendi. Vöru- og þjónustulíkingu verði að skoða í því samhengi og sé almenna reglan sú að þeim mun líkari sem merki séu, því mun minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar.

Í þessu máli sé merkjalíking sannanlega fyrir hendi á milli Ölgerðarinnar og Gnóttar, enda um sama orðið að ræða í báðum auðkennum, þ.e. heitið GNÓTT. Þá sé einnig um að ræða þjónustulíkingu á milli firmaheitis Gnóttar og auðkennis Ölgerðarinnar. Ölgerðin noti auðkennið GNÓTT aðeins sem einskonar „fyrirtækjaheiti“ til kynningar á heildsölu sinni, þ.e. þeirri deild, sem starfi við heildsölu fyrir umbúðir og alls kyns hráefni. Notkun Ölgerðarinnar á firmaheiti Gnóttar komi skýrt fram á heimasíðu Ölgerðarinnar. Það komi skýrast fram í því að Ölgerðin noti orðið „Gnótt“ með stórum höfuðstaf en litlum ritstöfum þar á eftir, í stað þess að auðkenna deild sína með stórum stöfum „GNÓTT“, eins og vörumerkjaskráning Ölgerðarinnar sýni.

Ölgerðin noti umrætt auðkenni sitt ekki neitt að öðru leyti. Þannig sé það ljóst að mati Gnóttar að Ölgerðin noti firmaheiti Gnóttar einungis fyrir þjónustu fyrir heildsölu og sé í beinni samkeppni á því sviði.

4.

Bréf Gnóttar var sent Ölgerðinni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 14. apríl 2011. Svar barst með bréfi, dags. 4. maí 2011, þar sem vísað var til bréfs Neytendastofu frá 15. apríl 2010 um að ekki yrði ákvarðað í málinu meðan enn væri til meðferð mál vegna vörumerkjaréttarins. Í bréfinu var Neytendastofa upplýst um að enn væri í fullum gangi ágreiningur Ölgerðarinnar og Gnóttar vegna réttar til vörumerkisins GNÓTT. Með úrskurði áfrýjunarnefndar hafi hvorugum aðila verið ákvarðaður vörumerkjarétturinn og í samræmi við það hafi vörumerkjaumsókn Ölgerðarinnar ekki verið felld úr gildi. Því hafi Ölgerðin nú fengið bréf frá skráningaryfirvöldum þar sem farið sé fram á að gerðar séu tillögur að þrengingu á vörualista umsóknarinnar, sem hafi verið mjög víðtækur. Útistandandi frestur sé til 18. júní 2011 og því sé ljóst að Ölgerðin sé í fullum rétti með notkun vörumerkisins fyrir ákveðnar vörur og þjónustu en sá listi liggi ekki endanlega fyrir. Mörk vörumerkjaréttarins á milli deiluaðila hafi ekki verið endanlega ákvörðuð.

Þá vilji Ölgerðin ennfremur minna á að umsókn Ölgerðarinnar fyrir orðmerkinu GNÓTT, sem enn sé í meðförum skráningaryfirvalda, sé eldri.

Var með bréfinu farið fram á að málið yrði enn í biðstöðu þar til endanleg niðurstaða þess lægi fyrir hjá skráningaryfirvöldum.



5.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 11. maí 2011, var Gnótt sent bréf Ölgerðarinnar til upplýsinga auk þess sem aðilum málsins var tilkynnt að málið yrði að nýju sett í biðstöðu þar til niðurstaða lægi fyrir í málinu hjá Einkaleyfastofu og áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda.

Gnótt mótmælti þeirri ákvörðun Neytendastofu að setja málið í bið með tölvubréfi, dags. 15. júní 2011. Þann 19. júlí 2011 tilkynnti Neytendastofa Gnótt að sú ákvörðun stæði og var Gnótt gerð grein fyrir áfrýjunarheimild því að um kærana ákvörðun væri að ræða sem Gnótt gæti kært til áfrýjunarnefndar neytendamála þegar efnisleg niðurstaða málsins lægi fyrir.

6.

Þann 21. júlí 2011 sendi Neytendastofa Ölgerðinni bréf þar sem fram kom að samkvæmt upplýsingum frá Einkaleyfastofu væri niðurstaða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda frá 10. mars endanlega niðurstaða málsins varðandi vörumerkið GNÓTT. Neytendastofu hafi einnig borist upplýsingar um að Gnótt hafi fallið frá fyrri kvörtun sinni til Neytendastofu en hafi óskað þess að málsmeðferð Neytendastofu vegna kvörtunar, dags. 11. apríl 2011, yrði hafin að nýju. Neytendastofa hafi því tekið þá ákvörðun að hefja að nýju málsmeðferð vegna erindis Gnóttar, dags. 11. apríl 2011. Óskaði stofnunin eftir skýringum eða athugasemdum Ölgerðarinnar við erindið.

Svar Ölgerðarinnar barst með bréfi, dags. 5. september 2011. Í bréfinu er þess krafist að málið verði sett í bið þar til Einkaleyfastofa hafi tekið ákvörðun varðandi orðmerkið GNÓTT. Verði ekki fallist á þá kröfu sé óskað eftir fresti til að leggja fram greinargerð í málinu.

7.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 16. nóvember 2011, var kröfu Ölgerðarinnar um frekari frestun málsins hafnað og óskað eftir skýringum eða athugasemdum Ölgerðarinnar við bréf Gnóttar, dags. 18. mars 2010 og 11. apríl 2011.

Neytendastofu barst svar Ölgerðarinnar með bréfi, dags. 12. desember 2011. Í bréfinu er dregið saman að Ölgerðin eigi í dag tvær skráningar fyrir vörumerkið GNÓTT. Annars vegar orðmerkið GNÓTT og hins vegar orð- og myndmerkið GNÓTT. Merkin séu bæði skráð í vöruflokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42 en skráning í flokki 35 *Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi* sé þó takmörkuð við að skráningin eigi ekki við fyrir þjónustu við verslun með matvæli og snyrtivörur.

Eins og fram komi á heimasíðu Ölgerðarinnar sé starfssvið fyrirtækisins sem rekið sé undir auðkenninu GNÓTT heildsölurekstur fyrir bakarí, stóreldhús, kjötvinnslur, salatgerðir og matvælaíðnað. Gnótt sé skipt upp í fjögur svið sem sinni ákveðnum iðnaði en sviðin séu: eldhús, iðnaður, bakarí og umbúðir. Allir aðilar sem Ölgerðin sinni undir auðkenninu GNÓTT



séu því aðilar sem séu í framleiðslu en Ölgærðin sjái þeim fyrir aðföngum í framleiðslu sína. Viðkomandi aðilar selji síðan sína eigin framleiðslu til neytenda. Ölgærðin selji því ekki vörur beint til neytenda undir auðkenninu GNÓTT og starfi því bara á fyrirtækjamarkaði.

Auðkenni Ölgærðarinnar, GNÓTT, sé ekki skráð firma eins og Gnótt hafi haldið fram. Einungis sé um að ræða auðkenni fyrir ákveðinn hluta þjónustunnar sem veitt sé af hálfu Ölgærðarinnar.

Bent er á það í bréfinu að í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda hafi ekki verið talin ruglingshætta með vörumerkjaskráningu í eigu Gnóttar og vörumerkjaskráningum Ölgærðarinnar á vörumerkjunum GNÓTT.

Gnótt hafi haldið því fram að félagið hafi verið rekið frá 1985 og sinnt ýmsum viðskiptum í gegnum þann tíma. Í dag sinni félagið innflutningi og verslun með alls kyns matvæli og snyrtivörur auk skrifstofustarfsemi. Fullyrt sé að Gnótt sé löngu þekkt firmaheiti og það sé þekkt á sviði heilðsölu. Ölgærðin mótmælir því sem órökstuddu enda hafi ekkert verið lagt fram því til stuðnings. Ótækt sé að byggja á fullyrðingu Gnóttar um starfssvið sem hvergi sé skráð og ekki sýnt fram á það með óyggjandi hætti.

Aðilar eigi báðir skráðan rétt til auðkennisins GNÓTT, hvor á sínu sviði, og því þurfi Neytendastofa að meta hvort notkun aðilanna brjóti í bága við 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að mati Ölgærðarinnar komi ákvæði 2. máls. ákvæðisins til skoðunar.

Við mat á því hvort um sé að ræða brot á 2. máls. 15. gr. a. skuli litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi ákvæðisins sé til staðar milli annars vegar auðkennis og skráðs vörumerkis Ölgærðarinnar og hins vegar skráðs vörumerkis Gnóttar og skráðs fyrirtækjaheitis. Tvennt þurfi að koma til svo um ruglingshættu sé að ræða, þ.e. að annars vegar séu líkindi með merkjunum og hins vegar að líkindi séu með notkun.

Myndræn framsetning orðsins sé ólík milli aðilanna. Annars vegar sé um að ræða mjög stílfærða stafi í merki Ölgærðarinnar en stafirnir séu með þykku rúnuðu lettri. Hins vegar sé um að ræða blá- eða grænleitt merki þar sem ofan á orðinu GNÓTT sé nokkurs konar þak eða hús. Stílfærsla merkjanna sé því mjög ólík þrátt fyrir að orðin í þeim séu eins.

Þegar skoðuð sé notkun auðkennanna komi í ljós mikill munur. Annars vegar sé um að ræða auðkenni sem notað sé fyrir sölu aðfanga til iðnaðarfyrirtækja. Hins vegar sé um að ræða, miðað við það sem fram komi í máli þessu, akstur sendibíla annars vegar og snyrtivörur ýmiskonar og lyf og lyfjatengdar vörur hins vegar. Markhópurinn sé allt annar auk þess sem vörurnar séu gjörólíkar. Engar líkur verði því að teljast á að ruglingur geti orðið á markaði í tengslum við notkun auðkennanna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005.



Fallist Neytendastofa á fullyrðingar Gnóttar um þá starfsemi sem því sé haldið fram að fyrirtækið fari með undir auðkenninu Gnótt, þrátt fyrir mótmæli Ölgerðarinnar við þeim, telji Ölgerðin engu að síður fullljóst að engin hætta sé á ruglingi við notkun auðkennanna. Gnótt tali um „innflutning og verslun með alls kyns matvæli og snyrtivörur“. Þá vísi Gnótt í úrskurð áfrýjunarnefndar þar sem viðurkennd sé notkun fyrir „verslun með matvæli og snyrtivörur auk annarrar starfsemi“. Þá tali Gnótt um „heildsölu og dreifingu á náttúruvörum, snyrtivörum og matvælum“. Ekkert af þessu komist nálægt þeirri starfsemi sem lýst hafi verið sem starfsemi Ölgerðarinnar. Ölgerðin selji aðföng til iðnaðarfyrirtækja og þau fyrirtæki framleiði vöru eða þjónustu úr aðföngunum og bjóði til sölu. Ölgerðin hafi engar vörur til sölu sem dreift sé til smásala sem seldar séu beint til neytenda líkt og Gnótt haldi fram að það félag geri. Markhóparnir séu gjörólíkir og aðilarnir geti ekki talist starfa á sama sviði eða vera í samkeppni. Hætta á ruglingi sé því engin.

Það eina sem mögulega gæti talist tengt hvað varði notkunarsvið þeirra tveggja auðkenna sem um sé deilt sé notkun þeirra fyrir „matvæli“. Annars vegar haldi Gnótt fram notkun fyrir matvæli sem virðist hugsuð fyrir neytendamarkað sem félagið selji til smásala. Ítrekað sé þó aftur að engin gögn hafi verið lögð fram því til stuðnings.

Hins vegar eigi Ölgerðin vörumerkið GNÓTT skráð fyrir öll matvæli sem séu í boði í tengslum við skráningu vörumerkja. Ölgerðin selji þó ekki matvæli hugsuð fyrir neytendamarkað eins og komið hafi fram heldur aðeins aðföng til iðnaðarfyrirtækja sem kunni að vera í matvælaframleiðslu. Það eitt að matvæli tengist mögulega starfssviði beggja fyrirtækja sé ekki nægur grundvöllur til að telja að hætta á ruglingi sé fyrir hendi í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Markhópurinn sé allt annar eins og áður hafi komið fram.

Þá geti Ölgerðin ekki á nokkurn hátt fallist á þá kröfu Gnóttar að Ölgerðinni verði gert að hætta notkun og láta ef hendi lénið gnott.is. Lénið sé í réttmætri eigu Ölgerðarinnar fyrir þá þjónustu sem fyrirtækið bjóði enda sé Ölgerðin réttmætur eigandi auðkennisins GNÓTT fyrir ákveðnar vörur og þjónustu. Það sé alveg ljóst að sú grundvallarregla gildi í tengslum við eignarhald léna að fyrstur komi fyrstur fái. Þegar tveir aðilar eigi samhliða rétt til sama auðkennis fái sá aðili lénið sem fyrstur sækir um það. Ölgerðin eigi skráð vörumerkið GNÓTT og sé því í fullum rétti í tengslum við notkun lénsins gnott.is.

8.

Bréf Ölgerðarinnar var sent Gnótt til upplýsinga með bréfi, dags. 19. desember 2011. Með bréfinu var Gnótt gefinn kostur á að koma að athugasemdum við bréf Ölgerðarinnar sæi félagið ástæðu til. Neytendastofu bárust athugasemdir Gnóttar með bréfi, dags. 23. febrúar 2012. Með bréfinu var kröfugerð Gnóttar jafnframt breytt.

Í bréfinu segir að Gnótt breyti kröfugerð sinni með þeim hætti að Neytendastofa ákvarði að Ölgerðin hafi með notkun auðkennisins GNÓTT í verslun með matvæli og snyrtivörur og með skráningu og notkun lénsins gnott.is í verslun með matvæli og snyrtivörur brotið gegn



ákvæðum 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005. Breyting á kröfugerðinni sé í fullu samræmi við vörumerkjarétt Gnóttar, eins og honum sé lýst í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 2/2010.

Um bréf Ölgerðarinnar segir í bréfinu að Gnótt sé því sammála að í máli þessu sé um að ræða tvo aðila sem báðir hafi rétt til auðkennisins GNÓTT. Það sem skipti máli sé hins vegar að réttur Gnóttar sé eldri og byggji m.a. á notkun auðkennisins fyrir verslun með matvæli og snyrtivörur. Því sé haldið fram af hálfu Ölgerðarinnar að undir vöruflokk 35 falli ýmis konar þjónusta en sú upptalning sem þar um ræði og að tilgreining textans í flokknum sé bara yfirskrift flokksins. Þessu mótmælir Gnótt enda séu þær í engu samræmi við úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda. Í úrskurðarorðum sé ekki tilgreint sérstaklega hvað felist í „verslun með matvæli og snyrtivörur“ og eðlilegast sé að túlka niðurstöðuna samkvæmt orðanna hljóðan, þ.e. að Gnótt eigi vörumerkjarétt að auðkenninu GNÓTT fyrir verslun með matvæli og snyrtivörur.

Ölgerðin hafi í bréfi sínu haldið því fram að starfssvið Ölgerðarinnar sem noti auðkennið GNÓTT sé „Heildsölurekstur fyrir bakarí, stóreldhús, kjötvinnslur, salatgerðir og matvælaiðnað“ og sjái eingöngu framleiðendum fyrir aðföngum til framleiðslu. Þessir aðilar selji síðan eigin framleiðslu til neytenda og því sé það starfssvið Ölgerðarinnar sem gangi undir auðkenninu GNÓTT bara á svokölluðum fyrirtækjamarkaði. Gnótt hafnar þessari túlkun Ölgerðarinnar og sönnunargildi hennar. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Ölgerðarinnar selji fyrirtækið, undir vörumerkinu GNÓTT, vörur til allra þeirra sem þær vilji kaupa, hvort sem um sé að ræða stofnanir, fyrirtæki eða einstaklinga. Því starfi félagið ekki bara á fyrirtækjamarkaði heldur stundi alhliða verslun með matvæli. Þá séu þessar vörur almenn matvæli en ekki bara aðföng fyrir framleiðendur matvæla. Þá séu ekki lögð fram nein gögn af hálfu Ölgerðarinnar sem styðji þessar fullyrðingar. Samkvæmt Lögfræðiorðabók með skýringum, útg. af Lagastofnun Háskóla Íslands, sé hugtakið verslun skilgreint sem „1. Fyrirtæki sem selur vörur. 2. það að versla, stunda viðskipti. 3. Hvers kyns milliganga um yfirfærslu á beinum eignarrétti að lausafé, sbr. 1. gr. l. 28/1998 um verslunaratvinnu.“ Þá sé hugtakið „matvæli“ skilgreint í 4. gr. laga nr. 93/1995, um matvæli, sem hvers konar efni eða vörur, hvort sem þau eru fullunnin, unnin að hluta eða óunnin, sem fólki er ætlað að neyta eða sem eðlilegt er að vænta að fólk neyti. Hugtakið taki einnig til drykkja, tyggigúmmís og hvers kyns efna sem bætt sé af ásettu ráði í matvæli við framleiðslu þeirra, vinnslu eða meðferð, s.s. fæðubótarefna. Með því að beita þessum lögboðnu skilgreiningum sé augljóst að Ölgerðin hafi milligöngu um yfirfærslu eignarréttar að lausafé með vörur undir auðkenninu GNÓTT enda liggi það fyrir í gögnum málsins og sé óumdeilt. Þær vörur sem Ölgerðin versli með undir merkjum GNÓTT séu allt matvæli og/eða falli undir skilgreiningu á matvælum í 4. gr. laga um matvæli. Samkvæmt beinni orðskýringu á niðurstöðu áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 2/2010, um að Gnótt eigi vörumerkjarétt að auðkenninu GNÓTT fyrir „verslun með matvæli og snyrtivörur“ á Íslandi og að teknu tilliti til framangreindra skilgreininga sé það niðurstaðan að Gnótt eigi eitt einkarétt á því að stunda verslun með



matvæli undir auðkenninu GNÓTT. Notkun Ölgerðarinnar á auðkenninu GNÓTT til að versla með matvæli og snyrtivörur, sé án heimildar Gnóttar og brjóti gegn rétti félagsins.

Í bréfi Ölgerðarinnar komi fram að Gnótt haldi því fram að GNÓTT sé skráð firmaheiti af hálfu Ölgerðarinnar. Þetta sé rangt en hins vegar noti Ölgerðin auðkennið GNÓTT eins og um firmaheiti væri að ræða, fyrir verslun sína með matvæli. Komi það skýrast fram í því að Ölgerðin noti orðið „Gnótt“ með stórum höfuðstaf og litlum ritstöfum þar á eftir, í stað þess að auðkenna deild sína með stórum stöfum „GNÓTT“, eins og vörumerki þess veiti rétt til. Ölgerðin noti umrætt auðkenni sitt ekki neitt að öðru leyti. Skráning Ölgerðarinnar í aðra vörumerkjaflokka en flokk nr. 35 virðist engan tilgang hafa.

Ölgerðin hafi í bréfi sínu vísað til þess að fyrirtækið Gnótt sé aðeins skráð með starfsemina „akstur sendibíla“ og að ekki liggi fyrir gögn um starfssvið á sviði innflutnings og verslunar með matvæli. Gnótt mótmælir þeim málalátibúnaði enda sé Ölgerðinni fullkunnugt um tilvist slíkra gagna þar sem þau liggi fyrir í máli þessu og hafi komið fram í fyrri kvörtun Gnóttar gegn Ölgerðinni. Gnótt hafi sent inn tilkynningu til firmaskrár Hafnarfjarðar um breytta starfsemi þann 29. apríl 2008 þar sem tilgangur með rekstri félagsins hafi verið víkkaður út og bætt við „innflutningi á snyrtivörum og matvælum og annar skyldur rekstur“. Þá sé staðreyndin sú að áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda hafi með úrskurði sínum í máli nr. 2/2010 kveðið endanlega úr um það að Gnótt eigi eitt vörumerkjarétt að auðkenninu GNÓTT fyrir verslun með matvæli og snyrtivörur. Sú niðurstaða hafi m.a. verið byggð á framlögðum gögnum í málinu. Niðurstaða áfrýjunarnefndar sé endanleg hafi Ölgerðin ekki reynt að fá henni hnekkt, t.d. með dómi. Réttarstaðan um vörumerkjarétt Gnóttar að auðkenninu fyrir allri verslun með matvæli og snyrtivörur á Íslandi, byggða á notkun auðkennisins, sé því ótvíræð og endanleg. Ölgerðinni sé ekki tækt að krefjast þess af Neytendastofu að stofnunin túlki eða þrengi þann rétt með neinum hætti, t.d. með því að leggja nýtt sönnunarmat á þau gögn sem áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda hafi byggt úrskurð sinn á. Úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 2/2010 hafi svokölluð „Res judicata“ áhrif og verði sé ágreiningur ekki tekinn fyrir að nýju.

Gnótt vísi til röksemda Ölgerðarinnar um hve skráð vörumerki Gnóttar annars vegar og vörumerki Ölgerðarinnar hins vegar séu frábrugðin og að ekki geti orðið ruglingur á markaði um notkun merkjanna eða starfsemi aðilanna. Þessu er mótmælt af hálfu Gnóttar enda óljóst hvaða þýðingu það eigi að hafa í málinu. Hugleiðingar Ölgerðarinnar um að ekki sé ruglingshætta á milli starfsemi fyrirtækjanna hafi ekki þýðingu enda hafi áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda staðfest vörumerkjarétt Gnóttar.

Gnótt geri ekki athugasemdir við að Ölgerðin noti auðkennið GNÓTT sem vörumerki fyrir vörur sínar skv. vörumerkjaflokkum 16, 29, 30, 31, 32, og 33 eða fyrir þjónustu í flokki 42. Hins vegar sé Ölgerðinni óheimilt, án samþykkis Gnóttar, að nota auðkennið GNÓTT sem auðkenni við verslun með matvæli eða snyrtivörur. Slíkt samþykki liggi ekki fyrir og verði ekki veitt.



Að lokum vísi Gnótt til röksemda Ölgerðarinnar um réttindi til lénsins gnott.is og notkunar þess. Þó svo að umrætt lén sé í svokallaðri „réttmætir eigu“ Ölgerðarinnar og grundvallarreglan um úthlutun léna sé sú að fyrstur komi, fyrstur fái, þá sé það svo að Ölgerðin noti lénið aðeins til þess að færa notanda beint á aðalvefsíðu Ölgerðarinnar. Þegar þangað sé komið sjái notandinn auðkennið GNÓTT, fyrir verslun með matvæli. Af þeirri ástæðu krefjast Gnótt þess að Neytendastofa banni Ölgerðinni að nota lénið í verslun með matvæli og snyrtivörur og að Ölgerðinni verði gert að framselja lénið til Gnóttar eða afskrá það að viðlögðum dagsektum.

9.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 1. mars 2012, var Ölgerðinni sent bréf Gnóttar til umsagnar. Svar barst með bréfi Ölgerðarinnar, dags. 30. mars 2012. Í bréfinu segir að Ölgerðin veiki sérstaka athygli á því að Gnótt hafi upphaflega lagt inn kvörtun þann 18. mars 2010 sem Ölgerðin hafi svarað. Þá hafi Gnótt lagt inn viðbótargreinargerð eða í raun nýja kvörtun þann 11. apríl 2011 sem einnig hafi verið svarað af hálfu Ölgerðarinnar. Nú geri Gnótt enn breytingar á kvörtun sinni. Í upphafi vilji Ölgerðin gera formlega athugasemdir við þennan málalíbúnað sem teljast verði með eindæmum ómarkviss og stefnulaus. Það hafi mikinn kostnað í för með sér fyrir Ölgerðina og óvissu sem mikilvægt sé að fá úr skorið um að Gnótt verði gert kleift að bæta við og breyta kvörtun sinni án athugasemda og þar með halda málinu gangandi án niðurstöðu.

Ítrekuð séu þau rök sem þegar hafi komið fram og sýni svo ekki verði um villst að ekki sé um brot á 15. gr. a. laga nr. 57/2005 að ræða. Í ljósi enn breyttrar kvörtunar vilji Ölgerðin engu að siður ítreka eftirfarandi þætti og svara atriðum sem sett séu fram í nýrri greinargerð Gnóttar.

Gnótt hafi farið fram á að Neytendastofa banni Ölgerðinni notkun á auðkenninu GNÓTT í starfssemi sinni og takmarki það við notkun í tengslum við verslun með matvæli og snyrtivörur. Þetta sé sú starfssemi sem Gnótt hafi fengið viðurkennda sem hluta af vörumerkjarétti sínum á grundvelli notkunar. Til að ná utan um það hver starfssemi Gnóttar sé og var grundvöllur þess að þessi réttur á grundvelli notkunar hafi verið viðurkenndur verði að líta til þeirra notkunargagna sem lögð hafi verið fram. Ölgerðin hafi farið yfir þessi gögn í bréfi sínu þann 12. desember 2011. Ljóst sé af gögnunum um hvers konar verslun sé að ræða, þ.e. verslun með snyrti- og heilsuvörur annars vegar og fæðubótarefni hins vegar sem Gnótt selji smásölum til beinnar endursölu til neytenda. Um þetta verði ekki deilt. Með nýrri kvörtun séu lögð fram tilkynning um breytta starfssemi í Firmaskrá Hafnarfjarðar, sem athuga ber að sé dagsett 29. apríl 2008 sem sé eftir að Ölgerðin hafi lagt inn sína fyrstu umsókn um skráningu vörumerkisins GNÓTT. Athyglisvert sé að skoða þessar dagsetningar í samhengi við fullyrðingar Gnóttar um hver eigi eldri rétt á grundvelli þeirra gagna sem liggja fyrir. Þá leggi Gnótt inn eitt Starfsleyfi fyrir Gnótt til að starfrækja verslun með snyrtivörur eða „leyfi til dreifingar á feagnar- og snyrtivörum“ og annað starfsleyfi til dreifingar á matvælum og



fegrunar- og snyrtivörum. Þá sé lagt inn afrit af afgreiðslu starfsleyfisumsóknar um leyfi til að flytja inn fæðubótarefni.

Fyrir það fyrsta séu þessi gögn til marks um hvaða leyfi Gnótt hafi sótt um til opinberra aðila þá væntanlega með það í huga að mögulega sunda þessa starfssemi. Það segi ekki til um hvort þessi starfssemi sé í raun í gangi. Hvað það varði sé erfitt að horfa til annars en þeirra raunverulegu gagna sem sýni notkun þeirra á markaði. Í öðru lagi sýni þessi gögn í raun starfssemi í tengslum við það sem þegar hafi verið bent á, þ.e. fyrir verslun með snyrti- og heilsuvörur annars vegar og fæðubótarefni hins vegar.

Þessi gögn breyti því engu um þau rök sem þegar hafi verið sett fram að hálfu Ölgerðarinnar þess efnis að ekki sé um þá starfsemi að ræða hjá báðum aðilum að hætta geti verið á ruglingi.

Gnótt hafi viðurkennt að báðir aðilar eigi rétt á auðkenninu GNÓTT en það sem verði að horfa til sé að réttur Gnóttar sé eldri. Þessu mótmæli Ölgerðin harðlega. Réttur Gnóttar hafi verið viðurkenndur í tengslum við ákveðin svið og eðli málsins samkvæmt sé réttur þeirra eldri á þeim sviðum. Réttur Ölgerðarinnar hafi aftur á móti verið staðfestur á öðrum sviðum og sé eldri ef svo megi að orði komast á þeim sviðum eða með öðrum orðum þá eigi Gnótt ekki rétt á þeim sviðum.

Gnótt hafi mótmælt tilvísun Ölgerðarinnar til útskýringa á því flokkakerfi sem notast sé við skráningu vörumerkja og einkaleyfa. Ölgerðin geti ekki fallist á þær kvartanir enda um staðreyndir að ræða í tengslum við þau kerfi eins og þau séu notuð og hvað falli undir viðkomandi flokka. Hvað þetta varði vísi Ölgerðin að öðru leyti til bréfs frá 12. desember 2011.

Þá haldi Gnótt því fram að Ölgerðin hafi ekki gert réttilega grein fyrir starfssviði Ölgerðarinnar og fyrirtækið reki í raun ekki verslun fyrir einstaklinga jafnt og fyrirtæki. Það sé undarlegt að þurfa að deila um þetta og vilji Ölgerðin fullvissa Neytendastofu um að Ölgerðin hafi sett fram í greinargerð sinni upplýsingar um starfsemi félagsins eins og hún sé í raunveruleikanum og eins og upplýsingar um þá starfsemi komi meðal annars fram á heimasíðu félagsins. Þar segi:

„Gnótt: Ölgerðin er ein stærsta heildsala landsins á fyrirtækjasviði og sá hluti fyrirtækisins er sér um það svið heitir Gnótt. Bakarí, stóreldhús, kjötvinnslur, salatgerðir og matvælaíðnaðurinn treysta á vörur og þjónustu Ölgerðarinnar á þessu sviði. Reynsla, fagmennska og þekking eru einkennisorð fyrirtækisins og reynum við ávallt að mæta kröfum viðskiptavina okkar.

Gnótt er skipt upp í fjórar einingar, sem hver um sig sér um sitt afmarkaða svið. Sviðin eru eldhús, iðnaður, bakarí og umbúðir. Í hverri einingu fyrir sig starfar fagfólk og geta viðskiptavinir Gnóttar treyst á bæði reynslu og fagmennsku starfsfólks, sem og afburða þjónustu.“



Telja verði afskaplega hæpið að Ölgerðin gefi vísitandi rangar upplýsingar á heimasíðu sinni um starfsemi sína en þessu til frekari staðfestingar fylgi hreyfingalisti fyrirtækisins fyrir árið 2011 með, sem sýni alla viðskiptavini fyrirtækisins. Eins og sjá megi af þeim lista sé um fyrirtæki að ræða af öllum stærðum og gerðum sem séu í einhverskonar matvælaframleiðslu og matvælaíðnaði.

Ölgerðin telji eðlilegt þegar verið sé að meta hvernig auðkenni sé notað á markaði og hvort það sé gerð með villandi hætti í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 að heillavænna verði að teljast að horfa til þeirra gagna og upplýsinga sem liggi fyrir um raunverulega notkun viðkomandi auðkenna á markaði fremur en skilgreininga á hugtakinu verslun eða matvæli í Lögfræðiorðabókum. Ölgerðin fari ekki fram á að lagt verði nýtt mat á þau gögn sem liggi fyrir einungis að horft verði til þess hvernig auðkennin sé notuð til að afmarka það hvar einkaréttur aðilanna liggi en sá einkaréttur hafi einnig verið byggður á sömu gögnum.

Hvað varði kvörtun vegna notkunar Ölgerðarinnar á léninu gnott.is þá sé vísað til þess sem þegar hafi komið fram að framan og í bréfi frá 12. desember 2011, þ.e. hvað talið verði nægjanlegur grundvöllur til að telja að hætta á ruglingi sé fyrir hendi í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Markhóparnir sem aðilarnir tveir beini viðskiptum sínum að séu gjörólíkir þó að þeir kunni báðir mögulega að tengjast matvælum. Hér sé aftur vísað til ákvörðunar Neytendastofu nr. 60/2011 í tengslum við auðkennin NORTHWEAR og NOR WEAR.

Ölgerðin sé því í fullum rétti að nota lénið gnott.is enda hafi fyrirtækið sótt um það og fengið því úthlutað á lögmætan hátt eins og Gnótt hefði sjálft geta gert hefði félagið haft hug á því. Það sæti í raun furðu að Gnótt hafi ekki þegar verið búið að tryggja sér þetta lén.

Þvert á móti viðurkenni Gnótt að báðir aðilar eigi ákveðinn rétt til auðkennisins á afmörkuðum sviðum og geti því ekki önnur regla gilt um lénið en sú að fyrstur komi fyrstur fái.

Það sæti einnig furðu að Gnótt fari í raun fram á að Ölgerðin afhendi Gnótt lénið um leið og viðurkennt sé að báðir aðilar eigi í raun rétt til auðkennisins. Það hvernig Ölgerðin noti lénið sé þeirra mál enda sé notkun léna með ákveðnum hætti ekki forsenda fyrir því að lénið geti verið eign þeirra aðila.

Að öðru leyti séu ítrekuð fyrri rök.

10.

Bréf Ölgerðarinnar var sent Gnótt til upplýsinga með bréfi Neytendastofu, dags. 4. apríl 2012. Um leið var aðilum málsins tilkynnt að gagnaöflun þess væri lokið og það yrði tekið til ákvörðunar Neytendastofu. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.



III. Niðurstaða

1.

Mál þetta hófst með kvörtun Gnótt sf. yfir notkun Ölgerðar Egils Skallagrímssonar hf. á vörumerkinu og firmaheitinu GNÓTT. Á síðari stigum málsins var sú kvörtun dregin til baka og kvartað yfir notkun á firmaheitinu GNÓTT og léninu gnott.is. Við lok málsmeðferðarinnar var kröfugerðin þrengd og stendur nú eftir kvörtun vegna notkunar á firmaheitinu GNÓTT og léninu gnott.is fyrir verslun með matvæli og snyrtivörur. Telur Gnótt að með notkun á auðkenninu, fyrir verslun með matvæli og snyrtivörur, hafi Ölgerðin brotið gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Gnótt eigi ríkari rétt til auðkennisins, sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttar á sviði iðnaðar í máli nr. 2/2010, og því sé Ölgerðinni óheimil notkun þess fyrir verslun með matvæli og snyrtivörur. Þjónustulíking sé með aðilunum auk merkjalíkingar enda um sama orðið að ræða.

Af hálfu Ölgerðarinnar er því hafnað að réttur Gnóttar til auðkennisins sé betri en réttur Ölgerðarinnar enda eigi Ölgerðin skráð tvö vörumerki hjá Einkaleyfastofu. Undir auðkenningu GNÓTT sinni Ölgerðin aðilum í framleiðslu en ekki neytendum, því selji Ölgerðin ekki vörur beint til neytenda undir auðkenninu GNÓTT heldur starfi það á fyrirtækjamarkaði. Ölgerðin bendir einnig á að myndræn framsetning og stílfærsla merkjanna sé ólík auk þess sem mikill munur sé á notkun þeirra. Því sé ekki um að ræða brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005.

2.

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 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 sérlæg 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.

Í 5. gr. laganna er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er skv. ákvæðinu nánar tilgreint í III.-V. kafla laganna. Ákvæði 15. gr. a. er í V. kafla.

3.

Gnótt á skráð firmaheiti hjá fyrirtækjaskrá frá árinu 1985 auk þess sem félagið á skráð orð- og myndmerkið GNÓTT hjá Einkaleyfastofu frá 29. apríl 2008. Ölgerðin hefur notast við auðkennið GNÓTT fyrir hluta af starfsemi sinni frá vormánuðum 2008. Félagið á skráð orð- og myndmerkið GNÓTT hjá Einkaleyfastofu frá 15. júlí 2008 auk þess sem það á skráð lénið gnott.is hjá ISNIC. Skráning Gnóttar hjá Einkaleyfastofu er takmörkuð við vöruflokka 3 og 5 og myndflokka 07.01.24, 26.03.23, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.07, 27.05.11 og 29.01.03. Skráning Ölgerðarinnar hjá Einkaleyfastofu er takmörkuð við vöruflokka 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 42 og myndflokka 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19 og 29.01.06. Báðir aðilar hafa því notast við auðkenni sín og hafa skráð þau með þar til gerðum hætti hjá til þess bærum aðilum. Því kemur til álita 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Aðilar starfa báðir í heildverslun og eiga neytendur því ekki viðskipti við þá. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 kveður þó ekki sérstaklega á um að ruglingshætta þurfi að vera til staðar gagnvart neytendum og því leiðir það ekki til frávísunar málsins.

Í gögnum málsins hefur verið sýnt fram á að aðilar málsins eru að vissu leyti í samkeppni á þeim markaði sem Ölgerðin notast við auðkennið GNÓTT. Auk þess hefur Einkaleyfastofa og áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ákvarðað að aðilarnir séu í samkeppni í verslun með snyrtivörur og matvæli.

Orðið „gnótt“ getur haft tvönn konar merkingu skv. íslenskri orðabók Menningarsjóðs. Annars vegar merkir orðið gnægð eða nægtir og hins vegar mergð eða fjölda. Neytendastofa fær ekki séð að orðið lýsi starfsemi aðilanna eða sé einkennandi fyrir starfsemi þeirra. Þrátt fyrir að orðið sé skráð í orðabók telur stofnunin það ekki svo almennt að fyrirtæki geti ekki notið einkaréttar á orðinu.

Eins og fram hefur komið í gögnum málsins eru aðilarnir að ákveðnu leyti í samkeppni með snyrti- og matvörur á heildsölumarkaði. Í ljósi þess og því að alger hljóðlíking er með auðkennum aðilanna telur Neytendastofa að ruglingshætta sé til staðar milli auðkennanna. Kemur þá til álita hvor aðilinn njóti betri réttar til auðkennisins.

Gnótt hefur notast við auðkenni sitt sem firmaheiti frá árinu 1985 en Ölgerðin hóf notkun auðkennisins GNÓTT árið 2008. Þá hefur Einkaleyfastofa takmarkað skráningu



Ölgerðarinnar á vörumerkinu GNÓTT við það að skráning nái ekki til þjónustu og verslunar með snyrtivörur og matvæli. Með vísan til þessa telur Neytendastofa Gnótt njóta betri réttar til auðkennisins í verslun og þjónustu með snyrtivörur og matvæli. Brýtur notkun Ölgerðarinnar því gegn ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 er Ölgerðinni bönnuð notkun auðkennisins GNÓTT sem heiti á starfsemi fyrirtækisins fyrir vörur og þjónustu með snyrtivörur og matvæli.

Í ljósi þess að þegar farið sé inná lénið gnott.is birtist heimasíða Ölgerðarinnar telur stofnunin notkun lénsins ekki geta valdið því að ruglast verði á Gnótt og Ölgerðinni. Þá skal einnig litið til þess að Ölgerðin á skráð orð- og myndmerkið GNÓTT hjá Einkaleyfastofu og hefur því einhvern rétt til orðsins. Neytendastofa telur Ölgerðina geta notast við lén sitt án þess að ruglingshætta skapist og brotið sé gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Ekki sé því ástæða til að banna notkun þess.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf., Grjóthálsi 7-11, Reykjavík, hefur brotið gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með notkun auðkennisins GNÓTT sem heiti á starfsemi fyrirtækisins fyrir vöru og þjónustu með snyrtivörur og matvæli.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, en notkunin bönnuð. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Bannið tekur gildi fjórum vikum frá birtingu ákvörðunarinnar.“

Neytendastofa, 29. júní 2012

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir