



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 52/2012

## Heitið Parketslíparinn og lénið parketslíparinn.is

### I.

#### Erindið

Með tölvubréfi Parketslíparans ehf., dags. 7. október 2011, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar Jörgens Más Guðnasonar á heitinu Parketslíparinn og léninu parketslíparinn.is.

Í kvörtuninni kemur fram að þann 7. október 2011, hafi framkvæmdastjóri Parketslíparans ehf. orðið var við útvarpsauglýsingu í RÚV þar sem auglýst hafi verið undir nafni Parketslíparans. Parketslíparinn ehf. hafi hins vegar ekkert með umrædda auglýsingu að gera. Við eftirgrennslan hafi komið í ljós að annað fyrirtæki sem titlar sig sem Parketslíparann hafi borið ábyrgð á auglýsingunum. Til að bæta gráu ofan á svart sé fyrirtækið titlað sem Parketslíparinn í símaskránni, svarað sé í síma undir nafninu Parketslíparinn og fyrirtækið kynnt sem Parketslíparinn á léninu parketslíparinn.is.

Allt sé þetta í hæsta máta mjög óeðlilegt og mætti líkja við að húsasmiður úti í bæ myndi auglýsa undir merkjum Húsasmiðjunnar eða þá að Parketslíparinn ehf. færi að auglýsa undir merkjum Húsasmiðjunnar eða Parketmeistarans.

Telur Parketslíparinn að ekki sé eðlilegt að rekin sé heimasíða með nafni síns firma. Svona háttsemi geti skaðað orðspor Parketslíparans í versta falli. Parketslíparinn hafi verið farsællega rekið á sjöunda ár og sé þekkt sem Parketslíparinn. Þess vegna sé það hart að hægt sé að stofna heimasíðu með nafninu og titlað sig með því í einu og öllu og nota það í auglýsingum. Sá sem skráður sé fyrir léninu sé Jörgen Már Guðnason.



## **II. Málsmeðferð**

### **1.**

Erindi Parketslíparans var sent Jörgen Má Guðnasyni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 14. október 2011. Erindið var einnig sent Jörgen með tölvupósti sama dag. Í bréfi Neytendastofu kemur fram að ekki hafi verið vísað til ákvæða laga í erindinu en að mati Neytendastofu komi 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, til skoðunar.

Svar Jörgens barst Neytendastofu með tölvubréfi, dags. 20. október 2011. Í bréfinu sagði einungis „fyrstur kemur, fyrstur fær“.

### **2.**

Með bréfum Neytendastofu til aðila málsins, dags. 31. október 2011, var tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins. Jörgen Má var einnig sent afrit af bréfinu með tölvupósti.

### **3.**

Með bréfum Neytendastofu, dags. 14. mars. 2012. var aðilum málsins tilkynnt að vegna mikill anna hjá Neytendastofu væru fyrirsjáanlegar tafir á afgreiðslu málsins.

### **4.**

Með bréfi, dags. 28. júní 2012, til Jörgens Más Guðnasonar óskaði Neytendastofa eftir nánari skýringum við tölvubréf hans, dags. 20. október 2012. Auk þess var honum í bréfinu leiðbeint nánar um valdheimildir stofnunarinnar og hvaða afleiðingar það gæti haft bærisk stofnuninni ekki nánari rökstuðningur. Ekkert svar barst.

## **III. Niðurstaða**

### **1.**

Mál þetta varðar notkun Jörgens Más Guðnasonar á heitinu Parketslíparinn og skráningu og notkun hans á léninu parketslíparinn.is. Telur Parketslíparinn ehf. að notkun Jörgens Más á heitinu sé ólögmat. Ekki var vísað til ákvæða laga í erindi Parketslíparans en að mati Neytendastofu geta 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og



markaðssetningu komið til álita í málinu. Í skýringum Jörgens Más kom fram að við skráningu léna gildi sú regla að sá fái lénið skráð sem fyrstur sækir um skráningu þess.

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. 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. Ákvæðið felur í raun í sér tvönnis konar reglu þar sem fyrri málslíður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á en 2. másl. felur í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. 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. másl. 2. másl. 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.

Aðilarnir hafa að einhverju leyti skráð auðkenni sín með þar til bærum hætti. Þannig á Parketslíparinn ehf. skráð firma hjá firmaskrá og Jörgen Már á skráð lénið parketslíparinn.is. Jörgen Már á hins vegar ekki skráð heitið Parketslíparinn 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 Jörgens Más á heitinu Parketslíparinn og 2. másl. 15. gr. a. til álita í málinu vegna skráningar hans á léninu parketslíparinn.is.

## 2.

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. 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 vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis málsaðila 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.

Ef lén eða heiti er einungis lýsandi fyrir þá starfsemi sem viðkomandi hefur á boðstólum, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk lén eða heiti til kynningar á starfsemi sinni.

Orðið parketslípun er að mati Neytendastofu almennt og lýsandi fyrir þá athöfn að slípa parket og er parketslípari sá sem starfar við eða framkvæmir þá vinnu. Að mati Neytendastofu er orðið parketslípari því almennt og lýsandi fyrir þjónustu beggja aðila. Þá veitir greinir heitinu ekki sérkenni. Parketslíparrinn ehf. getur því ekki notið einkaréttar á orðinu.

Parketslíparrinn ehf. er skráð firmaheiti auk þess sem félagið kemur fram undir því heiti, gagnvart viðskiptamönnum og keppinautum. Jörgen Már hefur á léninu parketslíparrinn.is, í auglýsingum og í rafrænni símaskrá Já.is kynnt fyrirtæki sitt undir heitinu Parketslíparrinn. Líkingin með heitum fyrirtækjanna tveggja er því alger.

Neytendastofa telur að Jörgen Má hafi mátt vera ljóst að það væri villandi og til þess fallið að valda ruglingi á milli aðilanna að taka upp heitið auk þess sem kaupendur gætu talið að það tengdist Parketslíparrinum ehf. Neytendastofa fær ekki betur séð en með því að velja heitið Parketslíparrinn á fyrirtæki sitt hafi Jörgen Már ætlað að nýta sér viðskiptavild Parketslíparrans ehf. og hafa þannig áhrif á eftirspurn eftir þjónustu fyrirtækisins.

Þrátt fyrir að um sé að ræða almennt orð brýtur notkun Jörgens Má á heitinu Parketslíparrinn gegn ákvæði 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Algjör líking er á heitum fyrirtækis hans og Parketslíparrans ehf. þrátt fyrir að Jörgen Már hafi ekki rétt til heitisins.

Með því að velja fyrirtæki sínu heiti sem keppinautur hefur þegar skráð sem firmaheiti og notar telur Neytendastofa að Jörgen Már hafi einnig brotið í bága við ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005.

Eins og áður segir er orðið parketslípari almennt og Parketslíparrinn ehf. nýtur ekki einkaréttar á því, þó Jörgen Má sé bönnuð notkun þess sem heiti á fyrirtæki í samkeppni við Parketslíparrann ehf. Samkvæmt því er það mat Neytendastofu að skráning hans á léninu parketslíparrinn.is sé ekki brot gegn ákvæði 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þá þykir ekki tilefni til að banna notkun á



léninu enda er hugsanlegt að Jörgen Már geti notast við lénið án þess að ruglingshætta skapist við Parketslíparann ehf.

Með vísan til framangreinds er Jörgen Má Guðnasyni, með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, gert að hætta allri notkun á heitinu Parketslíparinn sem hann hefur ekki sýnt fram á að hafa rétt til. Í því felst m.a. að hann hætti notkun á heitinu á heimasíðu sinni þrátt fyrir að ekki sé gerð krafa um að hann hætti notkun á léninu.

#### **IV. Ákvörðunarorð:**

**„Jörgen Már Guðnason, Bretlandi, hefur með notkun heitisins Parketslíparinn á fyrirtæki sínu 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 bannar Neytendastofa Jörgen Má Guðnasyni alla notkun heitisins Parketslíparinn til kynningar á fyrirtæki sínu.**

**Bannið tekur gildi fjórum vikum frá birtingu ákvörðunarinnar. Verði ekki farið að banninu mun viðurlögum laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, verða beitt.“**

Neytendastofa, 14. desember 2012

Tryggvi Axelsson  
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir