



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 4/2020

Auðkennin HEITURPOTTUR.IS og KALDURPOTTUR.IS

I.

Erindið

1.

Neytendastofu barst kvörtun Fiskikóningsins ehf., dags. 28. ágúst 2019, þar sem kvartað var yfir notkun Hornsteins ehf. á auðkenninum og lénum heitupottur.is og kaldurpottur.is. Í kvörtuninni tiltekur Fiskikóngurinn að notkunin brjóti gegn rétti félagsins til vörumerkjanna og valdi ruglingi á þjónustu fyrirtækjanna sbr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, og þess krafist að Hornsteini verði bönnuð notkun á fyrrgreindum lénum sem og notkun á auðkenninum HEITURPOTTUR.IS og KALDURPOTTUR.IS í starfsemi sinni.

Fiskikóngurinn starfræki vel þekkta fiskverslun á höfuðborgarsvæðinu ásamt því að hafa rekið verslun að Höfðabakka 1 frá árinu 2007 með heita potta og tengdar vörur undir heitinu og vörumerkinu heitirpottar.is. Heitirpottar.is hafi skapað sér sterkan sess á markaði sem ein helsta verslun með heita potta á Íslandi og notið talsverðra vinsælda. Fyrirtækið hafi allt frá opnun auglýst mikið í útvarpi og sjónvarpi með tilheyrandi kostnaði auk þess að hafa notað í rekstri sínum húsbíl sem sé áberandi merktur vörumerkinu og notaður til að auglýsa vörumerkið vítt og breitt um landið. Fá megi mikið úrval af rafmagnspottum og hitaveituskeljum hjá heitupottum.is frá þekktum vörumerkjum eins og Arctic Spas en nánari upplýsingar um heitapotta.is megi finna á heimasíðu þess, heitirpottar.is sem Fiskikóngurinn hafi verið með skráð hjá ISNIC, Internet á Íslandi, frá 24. september 2004. Heitirpottar.is sé rekið sem deild undir kennitölu Fiskikóningsins en ekki sem sér kennitala eða firma og óumdeilanlegt sé að Fiskikóngurinn hafi unnið sér inn rétt til vörumerkisins og nafnsins Heitirpottar.is með notkun þess sbr. 2. tl. 3. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki.

Í apríl 2019 hafi Fiskikóngurinn orðið þess var að opnuð hafi verið heimasíða undir lélinu heitupottur.is en þann 22. mars 2019 hafði það, ásamt lélinu kaldurpottur.is, verið skráð hjá ISNIC. Á heimasíðunni heitupottur.is megi sjá að félagið Hornsteinn starfræki sölu á ósamsettum heitum og köldum pottum úr timbri undir vörumerkjunum heitupottur.is og kaldurpottur.is en noti orðheitin „Heitir pottar“ og „Kaldir pottar“ á vefsíðu sinni.



Fiskikóngurinn telji að umrædd skráning á þessum lénnum sem og notkun Hornsteins á vörumerkjunum brjóti gegn einkarétti Fiskikóningsins til umræddra vörumerkja. Um sama vörumerki sé að ræða og Fiskikóngurinn hafi haft tilkall til frá árinu 2007. Eini munurinn sé hvort það standi í eintölu eða fleirtölu. Notkun Hornsteins brjóti því gegn betri rétti Fiskikóningsins með því að nota sambærilegt lén sem skapi gríðarlega ruglingshættu.

Það geti verið Fiskikóngnum til tjóns ef starfsemi Heitapotta.is sé ruglað saman við rekstur annarrar verslunar undir sama nafni, sbr. heitupottur.is eða kaldurpottur.is. Líkt og áður hafi komið fram hafi Heitirpottar.is skapað sér ríkan sess á íslenskum markaði með sölu á hágæða vörum. Hornsteinn sem selji vöru af lakari gæðum og nýti sér velgengni Fiskikóningsins sem byggð sé á áralangri vinnu og miklum fjármunum. Því hafi Fiskikóngurinn gríðarlega hagsmuna að gæta að þessum vörumerkum sé ekki ruglað saman. Notkunin geti valdið neytendum ruglingi þar sem þeir geti talið sig vera að versla við Fiskikónginn og Heitapotta.is sem hafi skapað sér þekkt vörumerki hér á landi, vinsældir og fagmennsku í þjónustu. Fiskikóngurinn og Heitirpottar.is vilji ekki láta rugla sér saman við þá starfsemi sem starfrækt sé hjá Hornsteini eða kynningar og auglýsingar á vegum þess félags, t.d. á Facebook síðu þess.

Af framangreindu telji Fiskikóngurinn að notkun Hornsteins brjóti gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005, auk þess sem af vörumerkjarétti Fiskikóningsins leiði að aðrir megi ekki nota heimildarlaust vörumerkin heitirpottar.is eða kaldirpottar.is, eða lík merki ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hætt sé á ruglingi sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Þá beri jafnframt að vísa til 8. gr. laga nr. 57/2005 þar sem segi að viðskiptahættir séu óréttmætir ef þeir brjóti í bága við góða viðskiptahætti gagnvart neytendum og raski verulega eða séu líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Fiskikóngurinn hafi framangreindu til viðbótar ákveðið að tryggja rétt sinn til vörumerkjanna með skráningu þeirra hjá Hugverkastofunni með umsóknum dags. 27. ágúst 2019 sbr. 1. tölul. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Af framangreindum lagaákvæðum sé ljóst að notkun Hornsteins á vörumerkjunum Heitupottur.is og Kaldurpottur.is og annarri beygingarmynd þeirra orða sé óheimil og óréttmæt. Hún sé villandi, ósanngjörn gagnvart neytendum og brjóti gegn eignarétti Fiskikóningsins á vörumerkjunum. Þess sé óskað að Neytendastofa banni Hornsteini að nota vörumerkin Heitupottur.is og Kaldurpottur.is.

II.

Málsmeðferð

1.

Neytendastofa sendi bréf til Hornsteins ehf., dags. 23. ágúst 2019, þar sem erindi Fiskikóningsins var að finna meðfylgjandi. Í bréfi Neytendastofu kom fram að Fiskikóngurinn teldi félagið hafa brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, með notkun sinni á auðkennunum og lénunum



heiturpottur.is og kaldurpottur.is. Þá kom fram að Neytendastofa teldi að 5. gr. laga nr. 57/2005, kynni jafnframt að eiga við um erindið.

Í svari Hornsteins til Neytendastofu, dags. 2. október 2019, kom fram að félagið selji óhefðbundna heita og kalda potta sem ýmist séu búnir til úr greni eða lerki. Heitu pottarnir séu m.a. viðarkynntir með ofnum úr ryðfríu stáli og allir fylgihlutir séu úr timbri. Þá selji félagið einnig saunatunnur úr við. Sala á þessum vörum hafi hafist síðastiðin vor og félagið hafi aldrei orðið vart við neinn misskilning viðskiptavina sinna.

Hornsteinn tiltaki að megin skilyrði fyrir skráningu vörumerkis sé að vörumerkið sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eiganda þess frá vörum eða þjónustu annarra, þ.e vörumerki verði að hafa nægjanlegt sérkenni með vísan til 13. gr. laga nr. 45/1997. Vörumerki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefi til kynna m.a. tegund vörunnar, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama gegni um tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða notuð í daglegu máli. Á heimasíðu Fiskikóningsins sem og hjá Hornsteini komi skýrt fram hver framleiðandi pottanna sé og eiginleikar hvers potts. Um mjög ólíkar vörur sé að ræða en þó í báðum tilfellum sömu vörutegund, þ.e heitir pottar auk þess sem finna megi að auki kalda potta hjá Hornsteini. Þar með megi ljóst vera að ekki sé um neina ruglingshættu að ræða. Orðasamböndin heitirpottar og kaldirpottar vísi aðeins til vörutegundar og aðili á markaði eigi ekki að geta fengið einkarétt til notkunar á orðasambandi sem einvörðungu lýsi vörutegund. Slík takmörkun til að auðkenna vörur sínar með almennum og þekktum hætti yrði að teljast ósanngjörn og ekki til hagsbóta fyrir neytendur. Verndarsvið vörumerkis Fiskikóningsins sé einfaldlega of rúmt ef vörumerkið heitirpottar.is hamli því að Hornsteinn geti auðkennt vöru sína með orðasamböndunum heiturpottur og kaldurpottur en það leiði af áskilnaði 6. gr. laga nr. 45/1997 að Hornsteini sé heimil notkun orðanna heiturpottur og kaldurpottur.

Ljóst sé af framangreindu að Fiskikóngurinn geti með engu móti gert tilkall til vörumerkisins heiturpottur.is þar sem það uppfylli ekki skilyrði vörumerkjalaga og teljist þar með vera óheimilt, óréttmætt gagnvart neytendum og brjóti gegn viðskiptaháttum Hornsteins. Þá sé það fráleitt að Fiskikóngurinn fái einkarétt á orðinu kaldurpottur.is sem hann hafi sannarlega aldrei notað eða boðið upp á.

2.

Neytendastofa sendi bréf til Fiskikóningsins ehf., dags. 9. október 2019, þar sem erindi Hornsteins var að finna meðfylgjandi. Í svarbréfi Fiskikóningsins, dags. 21. október 2019, kom fram að því væri haldið fram af hálfu Hornsteins að fyrirtækið selji óhefðbundna heita og kalda potta sem séu ólíkir þeim sem Fiskikóngurinn selji auk þess sem það komi skýrt fram á heimasíðum hverjir séu framleiðendur og hver munurinn sé á eiginleikum pottanna. Ágreiningsmál þetta snúi ekki að samanburði á vörum sem fyrirtækin selji en óumdeilt sé að í báðum tilvikum sé um sömu vörur að ræða sem beinist að nákvæmlega sömu neytendum. Þá sé því haldið fram að Fiskikóngurinn selji ekki kalda potta sem sé röng fullyrðing því neytendur



geti sett bæði kalt og heitt vatn í pottana, eða allt þar á milli, eftir því hvað þeir kjósi hverju sinni. Bæði Fiskikóngurinn og Hornsteinn séu að selja potta sama hvort þeir séu kallaðir kaldir eða heitir eða annað lýsingarorð notað yfir þá.

Þá sé því haldið fram í bréfi Hornsteins að verndarsvið vörumerkis Fiskikóningsins sé of rúmt og hamli því að Hornsteinn geti auðkennt vöru sína með orðasamböndunum heitirpottar og kaldirpottar. Þarna gæti ákveðins misskilnings því vörumerki Fiskikóningsins sé Heitirpottar.is en ekki einungis orðasambandið heitirpottar. Punktur is endingin sé mikilvægt sérkenni í vörumerki Fiskikóningsins og hafi ávallt verið notað með þeim hætti fyrir verslunina Heitirpottar.is, sbr. til dæmis auglýsingar í útvarpi og sjónvarpi þar sem vörumerkið og verslunin sé kynnt undir auðkenninu Heitirpottar.is. Þá séu fjölmörg dæmi til um skráð vörumerki með .is endingu sbr. skyr.is, dekk1.is og islög.is og viðurkennt sé að sú ending geti í mörgum tilvikum skapað ákveðið sérkenni. Það að Hornsteinn taki sama vörumerki og noti það í eintölu (heiturpottur.is og kaldurpottur.is) í stað fleirtölu eins og það hafi ávallt verið hjá Fiskikóngnum feli ekki í sér nægjanlega sérgreiningu frá vörumerki Fiskikóningsins heldur notkun á sama vörumerki sem skapi verulega ruglingshættu. Þannig mætti nefna að annar aðili gæti ekki opnað matvöruverslun undir heitinu „*Krónur*“ til aðgreiningar frá vörumerki Krónunnar.

Samkvæmt 5. gr. laga nr. 57/2005 séu óréttmætir viðskiptahætti bannaðir og í 8. gr. sömu laga segi að viðskiptahættir séu óréttmætir ef þeir brjóti í bága við góða viðskiptahætti gagnvart neytendum og raski verulega eða séu líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Hornsteinn sem hafi hafið starfsemi vorið 2019 telji sig aldrei hafa orðið varan við misskilning hjá viðskiptavinum á milli sín og Heitrapotta.is. Sú fullyrðing ein og sér sé ekki nægjanleg því það eitt að ruglingshætta sé til staðar skapi óréttmæta viðskiptahætti. Miklar líkur séu á því að Hornsteinn taki til sín viðskiptavini sem ætli sér að kaupa vörur sem þeir heyri auglýstar undir vörumerkinu Heitirpottar.is þar sem neytendur geti villst inn á heimasíðu Hornsteins einungis með breytingu úr fleirtölu í eintölu. Neytendur gætu að sama skapi tengt starfsemi Hornsteins og Fiskikóningsins saman þar sem Hornsteinn sé að nota sama vörumerki. Þá megi sjá orðmerkið heitirpottur.is efst í vinstra horni heimsíðu Hornsteins sem gefi til kynna að fyrirtækið sé ekki einungis að nota orðasamböndin heitirpottar og kaldirpottar heldur að stunda óréttmæta viðskiptahætti með því að nýta sér .is endinguna sem sé í vörumerki Fiskikóningsins. Þá megi nefna til viðbótar að þegar Fiskikóngurinn varð var við starfsemi Hornsteins þá hafi Hornsteinn verið að nota lénið heitirpottur.com. Fiskikóngurinn hafi þá sett sig í samband við Hornstein og óskað eftir því að Hornsteinn myndi láta af notkuninni. Í stað þess hafi hafi fyrirtækið breytt léninu í .is endingu og þannig virðist ásetningur Hornsteins fyrir hinni óréttmætu notkun vera talsverður.

Fiskikóngurinn hafi lagt talsverða fjármuni og vinnu í auglýsingar í kynningarefni í tengslum við verslunina Heitirpottar.is allt frá opnun hennar árið 2007 og það séu óréttmætir viðskiptahættir af hálfu Hornsteins að nýta sér það í eigin þágu og leiða til sín neytendur á



grundvelli auglýsinga sem Fiskikóngurinn hafi kostað til. Hornsteinn hafi opnað vorið 2019 en verslun Heitrapotta.is hafi verið rekin í tólf ár.

Að lokum til frekari rökstuðnings þá vísi Fiskikóngurinn til ákvarðana Neytendastofu í málum nr. 12/2015, nr. 6/2013, nr. 58/2014 sem öll hafi fordæmisgildi í þessu máli. Þá sé ítrekuð krafa þess efnis að Neytendastofa banni Hornsteini að nota vörumerkin heitrapottur.is og kaldurpottur.is.

3.

Neytendastofa sendi bréf til Hornsteins ehf., dags. 1. nóvember 2019, þar sem erindi Fiskikóningsins var að finna meðfylgjandi. Í svarbréfi Hornsteins, benti fyrirtækið á að það gæti ekki setið undir fullyrðingu Fiskikóningsins um að Hornsteinn seldi vörur af lakari gæðum. Um algjörlega óskyldar vörur sé að ræða en Hornsteinn selji einungis náttúruvæntar vörur sem séu framleiddar úr viði af ábyrgum aðila í Litháen á meðan vörur Fiskikóningsins séu fjöldaframleiddar úr ónáttúruvænni plastblöndu. Fullyrðingar Fiskikóningsins séu því harðlega gagnrýndar og fyrirtækið áskilji sér rétt til að leita réttar síns vegna þessara ummæla.

Þá stingi fullyrðing Fiskikóningsins að „*óumdeilt sé að í báðum tilvikum sé um sömu vöru að ræða sem beinist að nákvæmlega sömu neytendum*“ í stúf við fyrri fullyrðingu um gæðamun varanna auk þess sem Fiskikóngurinn haldi því fram að hann selji einnig kalda potta þar sem neytendur geti sett bæði heitt og kalt vatn í hans potta. Þar sem Fiskikóngurinn hafi aldrei auglýst kalda potta þá sé þetta afbökun á staðreyndum.

Hornsteinn bendi á að ef neytandi leiti á vefnum að heitum eða köldum pottum þá komi upp fjölmargir seljendur þeirrar vöru. Því hljóti næsta ósk Fiskikóningsins að vera sú að banna lýsingarorðið „*heitur*“ eða „*kaldur*“ hjá öðrum seljendum. Þá vilji Hornsteinn benda á rangfærslu Fiskikóningsins þar sem hann fullyrði að Hornsteinn hafi notað lénið heitrapottur.com en það lén hafi aldrei verið í eigu Hornsteins. Það að Fiskikóngurinn óski þess að Hugverkastofa skrái á hann vörumerkið kaldurpottur.is sýni að virðing hans fyrir notkun orðasambanda annarra aðila sé engin en hann hafi aldrei auglýst þess háttar vörur.

Þá fullyrði Fiskikóngurinn jafnframt að það sé óumdeilt að hann hafi unnið sér inn rétt til vörumerkisins og nafnsins Heitrapottar.is en á það beri að benda að umsókn hans til Hugverkastofu um vörumerkjaskráningu sé enn óafgreidd og því eigi fullyrðingin ekki rétt á sér en umsóknin hafi legið þar inni síðan 28. ágúst 2019.

Hornsteinn telji að þar sem um alls óskyldar vörur sé að ræða sé enginn hagsmunarárekstur vegna notkunar á lýsingarorðinu heitrapottar.is og kaldirpottar.is.

4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 27. nóvember 2019, var aðilum máls tilkynnt um að gagnaöflun málsins væri lokið og málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.



III. Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun Fiskikóningsins ehf. vegna notkunar Hornsteins ehf. á auðkennunum og lénunum heitupottur.is og kaldurpottur.is. Fiskikóngurinn hafi rekið verslun með heita potta og tengdar vörur frá árinu 2007 undir heitinu Heitirpottar.is og skapað sér sterkan sess á markaði auk þess að hafa auglýst mikið í útvarpi og sjónvarpi með tilheyrandi kostnaði. Lánið heitirpottar.is hafi verið skráð hjá ISNIC frá því í september 2004, en rekið undir kennitölu Fiskikóningsins en það hafi unnið sér inn rétt til vörumerkisins og auðkennisins HEITIRPOTTAR.IS með notkun þess sbr. 2. tl. 3. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Um sama vörumerki sé að ræða og Fiskikóngurinn hafi haft tilkall til frá árinu 2007 en eini munurinn sé hvort það standi í eintölu eða fleirtölu. Notkun Hornsteins brjóti því gegn betri rétt Fiskikóningsins með því að nota sambærilegt lén sem skapi gríðarlega ruglingshættu meðal neytenda auk þess sem það sé til tjóns fyrir Fiskikónginn. Telur fyrirtækið að notkunin brjóti gegn rétti hans til vörumerkjanna og valdi ruglingi á þjónustu fyrirtækjanna sbr. 14. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, og krefjist að Hornsteini verði bönnuð notkun á fyrrgreindum lénum sem og notkun á vörumerkjunum heitupottur.is og kaldurpottur.is í starfsemi sinni.

Hornsteinn tiltaki að meginskilyrði fyrir skráningu vörumerkis sé að vörumerkið sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eiganda þess frá vörum eða þjónustu annarra, þ.e vörumerki verði að hafa nægjanlegt sérkenni. Vörumerki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefi til kynna m.a. tegund vörunnar, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama gegni um tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða notuð í daglegu máli. Á heimasíðu Fiskikóningsins og hjá Hornsteini komi skýrt fram hver framleiðandi pottanna sé, eiginleikar þeirra og að um ólíkar vörur sé að ræða þótt um sömu vörutegund sé að ræða. Ljóst sé því að ekki sé um neina ruglingshættu að ræða. Orðasamböndin heitirpottar og kaldirpottar vísi aðeins til vörutegundar og aðili á markaði eigi ekki að geta fengið einkarétt til notkunar þeirra. Slík takmörkun yrði að teljast ósanngjörn og ekki til hagsbóta fyrir neytendur. Verndarsvið vörumerkis Fiskikóningsins sé einfaldlega of rúmt ef auðkennið HEITURPOTTUR hamli því að Hornsteinn geti auðkennt vöru sína með orðasamböndunum heitirpottar og kaldirpottar.

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.

Í 14. gr. er kveðið á um að óheimilt sé að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir til



Þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til.

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 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 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 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. 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 að jafnaði við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Báðir aðilar málsins hafa skráð lén sín hjá ISNIC. Fiskikóngurinn skráði lénið heitirpottar.is þann 24. september 2004 en Hornsteinn lénin heiturpottur.is og kaldurpottur.is þann 22. mars 2019. Heitirpottar.is er notað sem heiti á þann hluta verslunar Fiskikóningsins sem selur potta og tengdar vörur en verslunin Heitirpottar.is hefur verið í rekstri frá árinu 2007. Þá notast Hornsteinn við heitin heiturpottur.is og kaldur pottur.is yfir verslun sína sem seldur heita og kalda potta og tengdar vörur. Neytendastofa telur báða aðila því eiga rétt til auðkenna sinna. Samkvæmt því kemur 2. másl. 15. gr. a. til álita í málinu.



Starfsemi bæði Fiskikóngsins og Hornsteins felst í sölu á heitum pottum og tengdum vörum og nær starfsemi beggja félaga yfir landið í heild sinni en báðir aðilar bjóða upp á sölu í gegnum heimasíðu sína. Það er því ljóst að aðilar máls eru keppinautar, mikil þjónustulíking er með starfsemi þeirra og þeir starfa á sama markaðssvæði.

Við mat á því hvort notkun og skráning heitis eða léns brjóti gegn ákvæði 2. másl. 15. gr. a. hefur grundvallarþýðingu hvort þau heiti eða lén sem um er deilt hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum. Ef lén eða heiti er einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur 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 heiti eða lén til kynningar á starfsemi sinni. Orðasambandið heitur pottur þýðir samkvæmt íslenskri orðabók heitt það þar sem margir geta setið saman í einu. Álykta má hið sama um orðasambandið kaldur pottur, þ.e kalt það þar sem margir geta setið saman í einu. Notkun þessara orða í léni aðila málsins vísar því augljóslega til þeirrar þjónustu og starfssemi sem félögin veita, þ.e sölu á heitum og köldum pottum. Þá ber að horfa til þess að lén eru svokölluð svæðisnöfn sem tilheyra skráðum IP-númerum, vélanöfn og veitt IP-samskiptaþjónusta í viðkomandi léni en ending léna vísar á það hvers konar lén sé um að ræða. Það að lén hafi endinguna .is er því einungis tilvísun um endingu á landsléni, þ.e Ísland en ekki sérkenni til aðgreiningar frá öðrum. Neytendastofa fær ekki séð að notkun slíkrar endingar í auðkenni sé til þess fallið að auka sérkenni auðkennisins. Með vísan til ofangreinds telur Neytendastofa að orðasamböndin heitir og kaldir pottar séu það almenn og lýsandi fyrir umrædda starfsemi og þjónustu að skráning og notkun Hornsteins á lénunum og auðkennunum HEITURPOTTUR.IS og KALDURPOTTUR.IS brjóti ekki gegn ákvæðum 14. gr. eða 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005.

IV.

Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 18. febrúar 2020

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir