

ÚRSKURÐUR
ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA

MÁL NR. 4/2017

Kæra Nautafélagsins ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 16/2017.

1. Þann 20. desember 2017 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 4/2017: Kæra Nautafélagsins ehf. á [ákvörðun Neytendastofu nr. 16/2017](#) frá 5. maí 2017. Í málinu úrskurða Halldóra Þorsteinsdóttir, Áslaug Árnadóttir og Gunnar Páll Baldvinsson.
2. Með kæru, dags. 2. júní 2017, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála ákvörðun Neytendastofu nr. 16/2017 frá 5. maí sama ár, um að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í tilefni af kvörtun kæranda. Af hálfu kæranda er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og Gjónu ehf. bönnuð öll „notkun auðkennisins FABRIKKAN, hvort sem er eitt og sér eða sem hluti af lengra orðasambandi sbr. auðkennið ÍSFABRIKKAN, fyrir vörur og þjónustu tengdum matvælum og sölu þeirra“.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 62/2005 um Neytendastofu, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum.

MÁLAVEXTIR

4. Í hinni kærðu ákvörðun kemur fram að málið eigi uppruna sinn að rekja til erindis kæranda, dags. 7. nóvember 2016, þar sem kvartað hafi verið yfir notkun Gjónu ehf. á auðkenninu ÍSFABRIKKAN. Í bréfinu gerir kærandi þá kröfu að Neytendastofa ákvarði að Gjóna ehf. hafi með notkun auðkennisins ÍSFABRIKKAN brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nánar tiltekið ákvæðum 5. gr., 1. mgr. 8. gr., f. liðar 9. gr. og a. lið. 15. gr. laganna. Kærandi gerir jafnframt þá kröfu að Neytendastofa banni Gjónu ehf. að nota auðkennið og að því verði gert að láta af allri notkun auðkennisins innan 10 daga frá birtingu ákvörðunar að viðlögðum dagsektum, sbr. 1. mgr. 22. gr. og 23. gr. laga nr. 57/2005.
5. Segir í bréfinu að kærandi sé eigandi vörumerkisins FABRIKKAN sem sé afar þekkt vörumerki á Íslandi. Merkið hafi verið í notkun frá árinu 2009 fyrir rekstur vinsæls veitingastaðar og síðar einnig fyrir matvæli seld af smásöluaðilum. Vörumerkið FABRIKKAN í eigu kæranda sé skráð hér á landi sem orðmerki, sbr. skráningar nr. 843/2009, fyrir veitingaþjónustu í flokki 43, og nr. 924/2012, fyrir matvæli í flokkum 29 og 30. Það sé því engum vafa undiropið að kærandi sé lögmætur eigandi merkisins og hafi vörumerkið skapað eigendum þess gríðarlega viðskiptavild.
6. Kærandi eigi skráð fleiri vörumerki sem innihaldi orðið FABRIKKAN, þ.e. skráningar nr. 925/2012 HAMBORGARAFABRIKKAN 2010 (orð- og myndmerki), nr. 35/2015

PIZZAFABRIKKAN (orðmerki) og nr. 36/2015 PÍTSAFABRIKKAN (orðmerki). Þess megi geta að aðili ótengdur kæranda hafi lagt inn vörumerkjaumsókn fyrir orðmerkið PIZZAFABRIKKAN þann 7. september 2012, sbr. umsókn nr. 2398/2012. Þann 30. nóvember 2012 hafi Einkaleyfastofan hins vegar hafnað skráningu merkisins vegna ruglingshættu við skráningu kæranda nr. 843/2009 FABRIKKAN. Því sé ljóst að Einkaleyfastofan hafi metið vörumerkið PIZZAFABRIKKAN brjóta gegn fyrri réttindum kæranda á grundvelli skráninga merkisins FABRIKKAN. Að mati kæranda myndi Einkaleyfastofan að sama skapi meta ruglingshættu milli merkjanna ÍSFABRIKKAN og FABRIKKAN, og hafna skráningu merkisins ÍSFABRIKKAN ef slík umsókn yrði lögð inn fyrir matvöru og/eða veitingastarfsemi.

7. Kærandi eigi einnig skráð lénið *fabrikkjan.is*, skráð 18. ágúst 2009, sem sé í virkri notkun sem aðalsíða veitingastaðar kæranda. Kærandi hafi hafið notkun merkis síns FABRIKKAN árið 2009 og hafi þá einnig skráð orðmerkið fyrir veitingaþjónustu í flokki 43. Notkun merkisins hafi verið afar umfangsmikil á undanförunum árum og óumdeilt að þegar vísað sé til „Fabrikkjan“ sé um að ræða veitingastað í eigu kæranda. Eigendur veitingastaðarins, Sigmar Vilhjálmsson og Jóhannes Ásbjörnsson („Simmi og Jói“), séu landsþekktir og hafi verið áberandi í fjölmiðlum um árabíl. Umræddur veitingastaður gangi einnig undir nafninu *Hamborgarafabrikkjan* eða *Íslenska hamborgarafabrikkjan*, en sé yfirleitt í almennri umræðu og markaðsefni stytta í *Fabrikkjan*. Einnig hafi forskeytið *Fabrikkju-* verið notað á matvöru í smásölu á vegum kæranda, s.s. *Fabrikkusósa*, sem og á matseðli og í almennri umræðu um veitingarstaðarins, s.s. *Fabrikkuborgari*. Vörur frá kæranda séu m.a. seldar í verslunum Hagkaups og Krónunnar, sem séu staðsettar um allt land, þ.m.t. á Selfossi.
8. Þær niðurstöður Google leitar sem bundnar séu við Ísland að orðinu Fabrikkjan á sviði veitingarekstrar vísi allar til veitingastaðar í eigu kæranda. Óumdeilt sé að ekki sé rekinn annar veitingastaður á Íslandi undir nafninu Fabrikkjan. Staðurinn sé einn af vinsælustu veitingastöðum landsins og hafi verið það veitingahús sem Íslendingar versluðu mest við sumarið 2016.
9. Einnig sé ljóst að orðið „fabrikka“ sé tökuorð úr dönsku (*fabrik*) og hafi þar merkinguna *verksmiðja*. Orðið sé því frumleg notkun fyrir veitingarekstur, sem styrki sérkenni vörumerkisins. Í september 2016 hafi kærandi fyrst orðið var við rekstur staðarins Ísfabrikkjan í Þrastalundi í Grímsnesi. Ísfabrikkjan hafi komið fram í auglýsingum fyrir staðinn Þrastalund sem birst hafi oft á undanförunum mánuðum, þar sem m.a. komi fram að börn fái ókeypis ís í Ísfabrikkjunni í september og nóvember. Auglýst hafi verið margoft í heilsíðuauglýsingum á undanförunum mánuðum í prentmiðlum með dreifingu á landsvísu, s.s. Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og Fréttatímanum. Eftir fyrirspurnir til Þrastalundar gegnum Facebook síðu þeirra og auglýst símanúmer, um hverjir væru forsvarsmenn Ísfabrikkunnar, hafi fengið upp gefið netfang og símanúmer. Samskiptin varðandi notkun á auðkenninu hafi svo að mestu leyti verið gegnum umrætt netfang og símanúmer. Kærandi hafi svo einnig komist að því að aðilar sem virðist tengdir Gjónu ehf. hafi skráð lénið *isfabrikkjan.is* þann 1. júní 2016. Lénið sé ekki í

virðri notkun. Eigandi lénsins sé Þak, byggingafélag ehf., Kringlunni 4-6, sem sé með sama heimilisfang og Gjóna ehf. Netfang tengiliðar fyrir lénið sé sama netfang og gefið hafi verið upp af rekstraraðilum Þrastalundar sem forsvarsaðila fyrir Ísfabrikkuna.

10. Kærandi hafi þann 21. september 2016 haft samband við forsvarsmann Ísfabrikkunnar gegnum uppgefið netfang og með ábyrgðarpósti og bent skriflega á fyrri réttindi sín. Farið hafi verið fram á að látið yrði alfarið af notkun auðkennisins ÍSFABRIKKAN þar sem hún bryti gegn réttindum kæranda. Þar sem engin svör hafi borist þrátt fyrir ítrekanir hafi verið haft samband við aðilann símléiðis þann 24. október 2016, þar sem hann hafi alfarið vísað á bug nokkrum einkarétti kæranda til vörumerkisins FABRIKKAN. Ekki hafi verið látið af notkun merkisins og síðast birst auglýsing fyrir Þrastalund og Ísfabrikkuna 4. nóvember 2016 í heilsíðu auglýsingu í Morgunblaðinu. Kærandi sjái því nú ekki annað fært en að leggja fram kvörtun þessa til Neytendastofu, enda um alvarlegt brot gegn vörumerkjarétti félagsins að ræða. Í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans taki notkunin til eins eða svipaðrar vöru og/eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Eigandi vörumerkis hafi því einkarétt á að nota vörumerki sitt hér á landi, sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997.
11. Af framangreindum ákvæðum leiði að eigandi vörumerkis hafi einkarétt til notkunar auðkennisins og síðari notkun annarra aðila á sambærilegum vörumerkjum sem ruglingi geti valdið sé ólögmæt. Þegar metið sé hvort að ruglingshætta sé milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort um sé að ræða vöru/þjónustulíking sé að ræða, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Líkingar milli merkja og vöru- og/eða þjónustulíkingar verði að skoða í því samhengi og sé almenna reglan sú að því líkari sem merkin séu, því mun minni kröfur séu gerðar til vöru- eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. forúrskurð dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klisjen Handel Bv. en þar segi: „*That global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trade marks and between the goods or services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and viceversa.*“
12. Við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar milli tveggja merkja beri að líta á heildarmynd merkjanna. Í forúrskurði dómstóls Evrópubandalagsins nr. C-251/95, í máli SABEL BV gegn Puma AG, Rudolf Dassler Sport segi: „*That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.*“ Sérstök athygli sé vakin á því að til að komast hjá því að um ruglingshættu sé að ræða milli tveggja vörumerkja sé ekki nægilegt að nota merki sem til sé og skeyta framan við það orði. Líta verði til þess hvort merki sé tekið upp í heild sinni í annað merki því ef svo sé, séu auknar

líkur á ruglingshættu, sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 7/2003, bls. 2. Í þessum úrskurði hafi verið komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri til staðar á milli vörumerkjanna MAGNUM og KAFFE MAGNUM OPUS. Enda væri það ótæk niðurstaða fyrir vörumerkjaeigendur ef unnt væri að nýta merki þeirra að því gefnu að einu orði væri bætt við. Þá leggi kærandi áherslu á að meta skuli ruglingshættu út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

13. Kærandi telji ljóst að framangreind notkun Gjónu ehf. á vörumerki sínu sem ráðandi hluta vörumerkisins ÍSFABRIKKAN stangist á við 5. gr., 1. mgr. 8. gr., f. lið 1. mgr. 9. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Auðkennið sé augljóslega notað í atvinnustarfsemi, um sé að ræða skráð vörumerki kæranda og þjónustu á sama sviði og því ótvírætt mat kæranda að notkun Gjónu ehf. á auðkenninu sé til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarétt og ábyrgð atvinnurekanda. Þá sé sérstaklega vísað til ákvæðis 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 þar sem vörumerki kæranda teljist ótvírætt vel þekkt vörumerki hér á landi og enn líklegra en ella að neytendur láti blekkjast og telji tengsl á milli starfsemi Gjónu ehf. og kæranda.
14. Kærandi reki þrjá veitingastaði undir heitinu Fabrikkann, tvo á höfuðborgarsvæðinu og einn á Akureyri. Ekkert sé því til fyrirstöðu að opnaðir verði fleiri staðir í öðrum landshlutum. Neytendur gætu hæglega talið að um útvíkkun starfsemi kæranda sé að ræða, og að Ísfabrikkann sé fyrirtæki á vegum þeirra. Kærandi hafi einnig notað heitið *Hamborgarafabrikkann* í starfsemi sinni og selji m.a. ís sem eftirrétt á veitingastöðum sínum. Um 15% gesta Fabrikunnar kaupir ís eða shake sem eftirrétt á veitingastöðum þeirra, og neytendum megi vera ljóst að staðirnir selji ís. Eins ítreki kærandi að Fabrikuvörur séu seldar í verslunum Hagkaupa og Krónunnar um allt land, m.a. á Selfossi, sem sé næsti þéttbýliskjarni við Þrastalund, í um 10 km fjarlægð.
15. Að lokum bendi kærandi á að Ísfabrikkann hafi ítrekað birst í prentauglýsingum á vegum Þrastalundar í stórum prentmiðlum sem sé dreift um allt land, s.s. Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og Fréttatímanum. Það sé því ljóst að forsvarsmenn Þrastalundar og Ísfabrickunnar líti sjálfir á sitt markaðssvæði sem Ísland í heild, eða í öllu falli að það sé mun stærra en einungis nærsveitir Þrastalundar í Grímsnesi. Suðurlandið sé eitt mest sótt ferðamannasvæði landsins, og ljóst að innlendir ferðamenn á Suðurlandi, þ.m.t. af höfuðborgarsvæðinu, séu einnig markhópur Þrastalundar og Ísfabrickunnar, en ekki einungis íbúar nærsveita Grímsness.
16. Í vörumerkjarétti felist einkaréttur á að nota vörumerkið hér á landi, sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar milli tveggja merkja verði að líta til þess hvort merkin séu eins eða lík, hvort notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru og/eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.
17. Kærandi telji að séu merkin sem hér séu til skoðunar metin með tilliti til ruglingshættu megi strax sjá að merkin séu afar lík þar sem merki kæranda sé að finna í heild sinni í vörumerki Ísfabrickunnar. Forskeytið ÍS- í vörumerki Gjónu ehf. veiti merkinu ekki fullnægjandi sérkenni

í skilningi vörumerkjaréttarins. Þar sem merkin taki til þjónustu á sama sviði og ótvíræð líkindi séu með merkjunum sé notkun Ísfabrikkunnar á auðkenninu ÍSFABRIKKAN brot gegn vörumerkjarétti kæranda, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Eins megi nefna að Fabrikkann noti einnig heitið Íslenska Hamborgarafabrikkann, sem ýti enn undir líkindi milli merkja kæranda og auðkennisins ÍSFABRIKKAN.

18. Með vísan til ofangreinds sé það mat kæranda að notkun Gjónu ehf. á vörumerki sínu veiti villandi upplýsingar um eignarrétt að auðkenninu ÍSFABRIKKAN og ábyrgð á notkun þess þar sem mikil hætta sé á að neytendur á markaði tengi starfsemi undir vörumerkinu ÍSFABRIKKAN við kæranda. Með notkuninni sé jafnframt verið að skapa óréttmæt tengsl með vörumerki kæranda og Gjónu ehf. og þar með um að ræða brot gegn vörumerkjarétti kæranda og brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Tilgangur vörumerkja sé fyrst og fremst að gera neytendum kleift að aðgreina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þannig sé vörumerki upprunavísir vörunnar og tengi framleiðanda hennar og neytendur. Í lögum nr. 57/2005 sé að finna almenn siðferðileg viðmið um góða viðskiptahætti og viðmið um þá viðskiptahætti sem fyrirtækjum beri að virða gagnvart neytendum. Notkun Gjónu ehf. á vörumerki kæranda sé gagnert til þess fallin að grafa undan tilgangi vörumerkja þar sem neytendur séu blektir í þeim tilgangi einum að reynt sé að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti með því að skapa ólöglegt tengsl við vörumerki kæranda. Allar líkur standi einnig til þess að Einkaleyfastofan myndi hafna skráningu vörumerkisins ÍSFABRIKKAN vegna fyrri skráninga fyrir merkið FABRIKKAN, á sama hátt og skráningu vörumerkisins PIZZAFRABRIKKAN hafi verið hafnað.
19. Með vísan til alls framangreinds fari kærandi fram á að Gjónu ehf. verði meinuð notkun á vörumerkinu FABRIKKAN, hvort sem sé eitt og sér eða sem hluti af lengra orðasambandi, sbr. auðkennið ÍSFABRIKKAN, og að Gjónu ehf. verði gert að láta af rekstri veitingastaðar undir heitinu ÍSFABRIKKAN innan 10 daga frá birtingu ákvörðunar að viðlögðum dagsektum, sbr. 23. gr. laga nr. 57/2005.
20. Með bréfi Neytendastofu, dags. 23. nóvember 2016, til kæranda var óskað eftir nánari upplýsingum um það að hverjum erindi kæranda beindist áður en stofnunni væri unnt að senda það til umsagnar. Neytendastofa ítrekaði síðar óskina með bréfi, dags. 21. desember 2016, og tók fram að bærst henni ekki frekari upplýsingar innan tveggja vikna yrði málinu vísað frá meðferð Neytendastofu. Svar barst með bréfi, dags. 23. desember 2016, þar sem fram kom að erindi kæranda beindist að Gjónu ehf. Erindi kæranda var sent Gjónu ehf. til umsagnar með bréfi, dags. 3. janúar 2017. Ekkert svar barst.
21. Neytendastofa ítrekaði ósk um skýringar eða athugasemdir með bréfi, dags. 2. febrúar 2017. Tekið var fram að ef ekki bærst svar innan tíu daga mætti búast við því að tekin yrði ákvörðun í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Ekkert svar barst.

ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU

22. Í niðurstöðukafla hinnar kærðu ákvörðun eru rakin ákvæði 5. og 8. gr. laga nr. 57/2005. Bent er á að 8. gr. laganna sé ætlað að taka til viðskiptahátta sem hafi áhrif á ákvörðun neytenda um að eiga viðskipti. Við mat á því hvort um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða skv. ákvæðinu sé litið til þess hvort háttsemin geri það að verkum að hinn almenni neytandi taki ákvörðun um að eiga viðskipti sem hann hefði ella ekki tekið og raski þar með fjárhagslegum hagsmunum hans eða hafi áhrif á fjárhagslega hegðun. Þá er rakið efni 9. og 15. gr. a. laganna.
23. Í ákvörðuninni er rakið að 15. gr. a. feli í sér almenna vernd auðkenna sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd. Efnislega sé 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar eigi. Rétturinn til þessara auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sjáist glöggt að ákvæðið skipti máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veiti auðkennum. Þar komi einnig fram að í 2. málslið 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 taki því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. Þessi málsliður eigi við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eigi rétt til auðkenna sinna og þurfi þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.
24. Réttur til vörumerkis geti stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan sé sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til nafnsins og sé 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 sé einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu sé litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Þá skipti máli hversu lík viðkomandi auðkenni séu en þau líkindi hafi síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna megi vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni séu, því minni kröfur séu gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna og öfugt.
25. Til þess að njóta einkaréttar verði vörumerki að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða. Kærandi hafi notað heitin Hamborgarafabrikkann og Fabrikkann í rekstri sínum frá árinu 2009. Hafi hann skráð FABRIKKAN sem orðmerki, sbr. skráningu nr. 843/2009, og HAMBORGARAFABRIKKAN sem orð- og myndmerki, sbr. skráningu nr. 925/2012 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar. Heitið fabrikkanna í auðkennum kæranda skírskoti til danska orðsins „fabrik“ eða „verksmiðju“ í íslenskri þýðingu. Heitin Hamborgarafabrikkann og Fabrikkann, sem kærandi hafi fengið skráð hjá Einkaleyfastofunni, feli í sér nægileg sérkenni til þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

26. Í ákvörðuninni er síðan rakið að Gjóna ehf. hafi notað auðkennið ÍSFABRIKKAN í rekstri sínum og auglýsingum. Fyrirsvarsmáður félagsins eigi skráð lénið isfabrikkann.is hjá ISNIC en það sé ekki í notkun. Auðkennið sé að öðru leyti hvergi skráð. Beri því að meta hvort notkun Gjónu ehf. á auðkenninu ÍSFABRIKKAN feli í sér ruglingshættu við auðkenni kæranda samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Auðkennið ÍSFABRIKKAN sé samsett heiti. Síðari hluti auðkennisins sé hinn sami og auðkennið FABRIKKAN sem kærandi sé eigandi að. Neytendastofa telji að forskeytið Ís í auðkenni Gjónu ehf. greini nokkuð á milli auðkennanna. Þegar litið sé til myndmerkja félaganna sé ljóst að þau séu ólík, en myndmerki Ísfabrickunnar sé teikning af Ís með orðunum „Ísfabrikkann“ á meðan myndmerki kæranda sé í aðalatriðum heitið Íslenska Hamborgarafabrikkann.
27. Neytendastofa telji að ekki séu slík líkindi með auðkennum kæranda annars vegar og auðkenni Gjónu ehf. hins vegar að það geti valdið ruglingi í skilningi ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þrátt fyrir að fyrirtækin starfi bæði í veitingageiranum geti þau varla talist bjóða vöru sína og þjónustu á sama markaði. Kærandi hafi markaðssett sig sem hamborgarastað á meðan Gjóna ehf. virðist einungis selja Ís. Þá sé sá veigamikli munur á starfsemi aðilanna að fyrrnefnda félagið starfi í Reykjavík og á Akureyri en Gjóna ehf. í Þrastalundi á Selfossi. Enda þótt talið yrði að slík líkindi væru með auðkenninum að ruglingi gæti valdið, girði sú staðreynd með öllu fyrir að neytendur, sem kunni að ætla að sækja Hamborgarafabrickuna heim, leggi leið sína fyrir misskilning á Ísfabrickuna. Að öðru leyti liggi ekkert fyrir í gögnum málsins sem rennt geti stoðum undir að ruglingshætta sé fyrir hendi.
28. Með vísan til framangreinds sé það mat Neytendastofu að Gjóna ehf. hafi ekki brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins ÍSFABRIKKAN.

RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR NEYTENDASTOFU

29. Í kæru, dags. 2. júní 2017, er þess krafist að Gjónu ehf. verði bönnuð öll notkun auðkennisins FABRIKKAN, hvort sem er eitt og sér eða sem hluta af lengra orðasambandi, sbr. auðkennið ÍSFABRIKKAN, fyrir vörur og þjónustu tengdum matvælum og sölu þeirra. Kærandi vísar til gagna málsins sem lögð voru fyrir Neytendastofu og fylgigögnum með kæru.
30. Kærandi telur ljóst að Gjóna ehf. sé í beinni samkeppni við kæranda á sviði veitingaþjónustu og starfi á sama markaðssvæði. Kærandi reki veitingastaði undir nafninu FABRIKKAN, þar sem seldur sé Ís í stórum stíl, m.a. undir nafninu FABRIKKUÍSINN. Einnig hafi kærandi látið framleiða fyrir sig og selt í smásölu í verslunum Hagkaupa um land allt Ís undir nafninu FABRIKKUÍS. Mikil áhersla hafi verið lögð á Ís og aðra eftirrétti í markaðsefni Fabrickunnar og hafi auglýsingar birst bæði í prenti og útvarpi á undanförunum árum þar sem aðaláhersla sé á Ísinn.
31. Kærandi bendir á að rekstraraðili Ísfabrickunnar, Gjóna ehf., reki veitingastaðinn Þrastalund í sama húsnæði og Ísfabrikkann, þar sem almenn veitingasala fari fram. Öll markaðssetning á

Ísfabrikkunni hafi verið í tengslum við veitingastaðinn Þrastalund. Upplifun neytenda af þessum matsölustöðum, Ísfabrikkunni og Þrastalundi, sé því að um sama aðila sé að ræða. Ljóst sé að aðilar málsins starfi á sama sviði veitingaþjónustu og séu í beinni samkeppni um viðskiptavinum.

32. Hvað varði markaðssvæði sé einnig ljóst að á sviði veitingasölu líti aðilar á Suðvesturland sem eitt markaðssvæði. Markhópur veitingastaða sem staðsettir séu nærri höfuðborgarsvæðinu eins og Þrastalundur séu meðal annars íbúar höfuðborgarsvæðisins og aðrir ferðamenn. Eigi þetta sérstaklega við þegar veitingastaðirnir séu ekki staðsettir í þéttbýliskjörnum. Þetta sjáist ekki hvað síst á því að Ísfabrikkun og Þrastalundur hafi ítrekað verið auglýst með heilsíðuauglýsingum í stærstu prentmiðlum landsins, Morgunblaðinu og Fréttablaðinu en slíkt væri með öllu óþarft ef einungis væri litið á íbúa nærsveita Þrastalundar sem markhóp fyrir veitingasölu á staðnum.
33. Auglýsingar frá Þrastalundi hafi verið afar áberandi á samfélagsmiðlum eins og Facebook, Instagram og Snapchat undanfarna mánuði og þar hafi frægir einstaklingar verið fengnir til að fjalla um dögurð (e. brunch) sem þar sé boðið upp á. Þessar auglýsingar hafi verið afar umdeildar og mikið fjallað um þær í fjölmiðlum þar sem ekki virðist hafa verið farið að lögum um að keypt umfjöllun skuli vera skýrt merkt sem auglýsing. Allir þeir einstaklingar sem komi fram í umræddum auglýsingum séu af höfuðborgarsvæðinu og ekkert bendi til að auglýsingunum sé beint til nærsveita Þrastalundar heldur þvert á móti til þess stóra hluta landsmanna sem búi á höfuðborgarsvæðinu sem og annarra landsmanna.
34. Kærandi ítreki að hann reki þegar veitingastað undir nafninu FABRIKKAN á Akureyri og ekkert sé því til fyrirstöðu að opna fleiri veitingastaði víða um land. Neytendur þekki því þegar til Fabrikkunnar sem keðju veitingastaða, þ.m.t. á landsbyggðinni, og séu líklegri en ella til að telja að Ísfabrikkun tengist rekstri kæranda fyrir veitingasölu undir auðkenninu Fabrikkun. Áréttað sé ýmis matvara sem kennd sé við Fabrikkuna, og markaðssett sé með forskeytið FABRIKKU-, sé einnig seld í verslunum Hagkaupa um allt land. Markaðssvæði fyrir starfsemi kæranda á sviði matvöru og veitingasölu undir auðkenninu FABRIKKAN sé því augljóslega landið allt, þ.m.t. Grímsnesið. Kærandi telji því óumdeilt að aðilar málsins séu í beinni samkeppni, bjóði fram þjónustu á sama sviði og starfi á sama markaðssvæði.
35. Í hinni kærðu ákvörðun sé því haldið fram að forskeytið Ís- í auðkenni Gjónu ehf. greini nokkuð á milli auðkennanna FABRIKKAN og ÍSFABRIKKAN. Þessu mótmæli kærandi. Í ákvörðuninni komi fram að Neytendastofa meti það svo að vörumerkið FABRIKKAN feli í sér nægileg sérkenni til að njóta verndar skv. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þessu til frekari staðfestingar ítreki kærandi að Einkaleyfastofan hafi samþykkt skráningu merkisins FABRIKKAN án stílfærslu athugasemdalest fyrir veitingaþjónustu og ýmiss konar matvöru, þ.m.t. ís.

36. Auk réttar til vörumerkisins FABRIKKAN eigi kærandi einnig rétt til vörumerkisins FABRIKKUÍS á grundvelli notkunar. FABRIKKUÍS hafi verið seldur bæði í smásölu í verslunum um allt land sem og á veitingastöðum Fabrikkunnar um árabil. Ljóst sé að mikil ruglingshætta sé milli auðkennanna FABRIKKUÍS og ÍSFABRIKKAN og miklar líkur á að neytendur muni álíta vörur og þjónustu undir þessum auðkennum af sama uppruna komnar.
37. Þrátt fyrir að Neytendastofa úrskurði ekki á grundvelli laga um vörumerki nr. 45/1997 sé ljóst að grunnsjónarmið í vörumerkjarétti geti haft áhrif við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Eitt helsta grunnsjónarmið í vörumerkjarétti komi fram í 4. gr. laga nr. 45/1997, en það feli í sér að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans taki notkunin til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.
38. Af umræddu ákvæði sé ljóst að einkaréttur kæranda til auðkennisins FABRIKKAN nái einnig til líkra merkja, þar sem hætta geti verið á ruglingi fyrir neytendur. Einnig sé ljóst að notkunin þurfi ekki að vera á nákvæmlega sama sviði heldur dugi að hún sé svipuð. Ákvæðið tiltaki einnig sérstaklega að undir það falli þau tilvik þar sem hætta sé á að neytendur telji að tengsl séu með merkjunum. Í vörumerkjarétti sé einnig gerð skýr krafa um sérkenni og samkvæmt 13. gr. séu merki sem eingöngu teljist lýsandi fyrir vöruna að einhverju leyti, s.s. tegund hennar, ekki skráningarhæf. Við mat á ruglingshættu sé litið til sömu sjónarmiða og ekki dugi að bæta lýsandi eða sérkennalausum orðhluta við sérkennandi vörumerki til að ekki verði metin ruglingshætta milli merkjanna.
39. Kærandi telji ljóst að forskeytið ÍS- lýsi eingöngu þeirri starfsemi sem fram fari undir auðkenninu ÍSFABRIKKAN. Einnig sé ljóst að á sama hátt og Einkaleyfastofan hafi metið ruglingshættu með merkjunum PIZZAFABRIKKAN og FABRIKKAN myndi Einkaleyfastofan að öllum líkindum hafna skráningu á merkinu ÍSFABRIKKAN vegna ruglingshættu við fyrri skráningu FABRIKKAN.
40. Kærandi bendi á að í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu komi fram að tilgangur þeirrar lagabreytinga sem þá var gerð sé m.a. að leggja meiri áhersla á neytendamál og efla starf að neytendavernd. Ljóst sé að lögunum og sérstaklega 15. gr. a. sé ætlað að vernda neytendur og reyna að koma í veg fyrir hættu á að þeir villist á einu auðkenni og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Við mat á þeirri hættu sé eðlilegt að stuðst sé við sömu grundvallarsjónarmið og þau sem Einkaleyfastofan styðjist við þegar ruglingshætta milli merkja sé metin.
41. Eins og fram komi í kvörtun kæranda til Neytendastofu sé ljóst að FABRIKKAN sé afar þekkt vörumerki á Íslandi sem neytendur þekki vel til. Þessu til frekari staðfestingar leggi kærandi fram gögn um fjölmiðlaumfjöllun um Fabrikkuna á árunum 2010-2015. Einnig sé ljóst að enginn annar aðili fyrirfinnist á Íslandi á sviði tengdum matvælum og/eða veitingaþjónustu undir heitinu FABRIKKAN eða ruglingslega líku heiti. Frægð merkisins og að kærandi sé einn

um að nota það ýti enn undir sérkenni merkisins FABRIKKAN sem aftur auki líkur á að neytendur ruglist og þá sérstaklega að þeir telji tengsl með merkjunum. Verði að teljast afar líklegt að þeir neytendur sem þekki til Fabrikkunnar sem og ýmissa matvara undir forskeytinu FABRIKKU-, þ.m.t. FABRIKKUÍS, muni halda að tengsl séu á milli Ísfabrikkunnar og Fabrikkunnar, þar sem eina notkun á auðkenninu FABRIKKAN og FABRIKKU á matvælamarkaði hafi verið hjá kæranda. Þar með sé ljóst að notkun Gjónu ehf. á auðkenninu ÍSFABRIKKAN brjóti gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

42. Neytendastofa hafi tilgreint í ákvörðun sinni að myndmerki félaganna séu ólík. Því mótmæli kærandi ekki en ítreki að kvörtunin hafi beinst gegn notkun Gjónu ehf. á auðkenninu ÍSFABRIKKAN í hvaða mynd sem er. Ljóst sé að starfsemin sé rekin undir auðkenninu Ísfabrikkann, lénið isfabrikkann.is sé skráð á vegum forsvarsmanna Ísfabrikkunnar og í markaðsefni sé oft vísað til auðkennisins án nokkurs myndhluta. Kærandi telji ljóst að hann eigi, á grundvelli skráningar sinnar og umfangsmikillar notkunar, einkarétt til auðkennisins FABRIKKAN og ruglingslega líkra auðkenna á sviði matvæla og veitingaþjónustu. Einkarétturinn sé ekki bundinn við einhverja ákveðna stílfærslu heldur þvert á móti allar útgáfur slíkra merkja, hvort sem sé í formi orðs eða stílfærðrar útgáfu. Það að stílfærslur auðkennanna FABRIKKAN og ÍSFABRIKKAN séu ólíkar sé því máli þessu alls óviðkomandi, og hafi engin áhrif á þá kröfu kæranda að öll notkun auðkennisins FABRIKKAN eða ruglingslega líkra auðkenna verði bönnuð.
43. Fyrir liggi að kærandi hafi áður lagt inn kvörtun til Neytendastofu vegna ólögðrar notkunar á auðkenni sínu FABRIKKAN. Í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 25. september 2014 (4/2014) hafi áfrýjunarnefndin snúið við ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 7/2014 og ekki talið ástæðu til aðgerða vegna notkunar auðkennisins PIZZAFABRIKKAN. Þar sem málin geta við fyrstu sýn virst nokkuð sambærileg bendi kærandi á að mál þetta sé af öðrum toga. Pizzafabrikkann sé einn veitingastaður á Laugarvatni, sem aldrei hafi verið auglýstur á landsvísu. Svo virðist því sem markaðssvæði gagnaðila í því máli hafi verið Laugarvatn og nærsveitir. Í máli þessu sé hins vegar ljóst að Ísfabrikkann hafi verið auglýst ítrekað á landsvísu og að rekstraraðili hafi auglýst veitingasölu á sama stað í tengslum við starfsemi Ísfabrikkunnar í stærstu prentmiðlum landsins sem og með umfangsmiklum hætti á samfélagsmiðlum. Því verði markaðssvæði í máli þessu að teljast landið allt fyrir báða aðila málsins. Hér megi einnig benda á að Pizzafabrikkann hafi einungis selt pizzur, en þær hafi ekki verið seldar á vegum kæranda undir auðkenninu FABRIKKAN. Ísfabrikkann sé hins vegar íssala og fyrir liggi að kærandi selji ís á veitingastöðum Fabrikkunnar sem og í verslunum um allt land. Ís kæranda sé einnig seldur undir auðkenninu FABRIKKUÍS sem auki enn ruglingshættu við auðkennið ÍSFABRIKKAN. Því sé ljóst að starfsemi undir auðkenninum ÍSFABRIKKAN annars vegar og FABRIKKAN eða FABRIKKUÍS hins vegar sé á nákvæmlega sama sviði, íssölu, og neytendur tengi ís þegar við auðkennið FABRIKKAN á vegum kæranda. Fyrir liggi því að málsaðstæður í máli PIZZAFABRIKKUNNAR annars vegar og máli þessu vegna ÍSFABRIKKUNNAR hins vegar séu alls ekki sambærilegar og mun meiri líkur á ruglingi fyrir neytendur í máli þessu.

44. Með tölvubréfi, dags. 6. júní 2017, óskað áfrýjunarnefndin eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Svar barst með greinargerð, dags. 20. júní 2017. Þar er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest með vísan til forsendna hennar. Í greinargerðinni er vísað til þess að nokkur munur sé á auðkennunum FABRIKKUÍS og ÍSFABRIKAN. Það sé viðtekið sjónarmið í vörumerkjarétti að upphaf orðs skipti að jafnaði mestu máli við mat á ruglingshættu. Í vöruheiti kæranda sé áhersla lögð á að um sé að ræða ís frá Fabrikkunni, sbr. Fabrikkúís. Í rekstrarheiti Gjóna ehf. sé á hinn bóginn lögð áhersla á almenna skírskotun til ísverksmiðju. Ísfabrikkann tákni með almennum hætti verksmiðju sem framleiði ís en Fabrikkúís sé ís sem sérstaklega komi frá veitingastaðnum Fabrikkan. Af þessum sökum sé því meiri munur á þessum heitum en gæti virst við fyrstu sýn.
45. Neytendastofa leggur einnig áherslu á að FABRIKKUÍS sé ekki jafn þekkt auðkenni og FABRIKKAN eða HAMBORGARAFABRIKKAN. Þá verði að líta til þess að aðilar málsins séu ekki í beinni samkeppni þar sem þeir leggi áherslu á mismunandi vörur sem leiði til þess að markhópar aðila séu að mörgu leyti ólíkir. Þannig selji veitingastaður Gjóna ehf. einungis ís en sala á ís sé einungis lítill og ekki einkennandi þáttur í starfsemi veitingastaða kæranda. Fjarlægð veitingastaðar Gjóna ehf. frá veitingastöðum kæranda sé einnig mikil.
46. Neytendastofa rekur næst að kærandi hafi aðgreint fyrirliggjandi mál sitt fyrrgreindu máli hans gegn Pizzafabrikkunni fyrir áfrýjunarnefndinni. Í því máli hafi veitingastaðurinn Pizzafabrikkann verið stakur veitingastaður á Laugavatni sem ekki hafi verið auglýstur á landsvísu ólíkt veitingastað Gjóna ehf. Þá hafi Pizzafabrikkann aðeins selt pizzur en á veitingastað Gjóna ehf. sé seldur ís eins og gert sé á veitingastöðum kæranda. Neytendastofa bendir á að ÍSFABRIKKAN virðist ávallt hafa verið auglýst sem hluti af Þrastalundi og sé því enn minni ruglingshætta en í fyrrnefndu máli áfrýjunarnefndarinnar. Þá sé íssala ekki einkennandi fyrir veitingastað kæranda, sem hafi markaðssett sig sem hamborgarastað. Auk þess dragi úr ruglingshættu að starfsemi Gjóna ehf. sé auglýst í tengslum við veitingastaðinn Þrastalund. Girði þetta fyrir að neytendur sem ætli sér að sækja veitingastað kæranda leggi leið sína fyrir misskilning í Þrastalund. Loks ítrekar stofnunin að myndmerki aðila séu ólík.
47. Með bréfi, dags. 3. júlí 2017, var kæranda gefinn kostur á að gera athugasemdir við afstöðu Neytendastofu. Athugasemdir hans bárust áfrýjunarnefndinni með bréfi, dags. 28. júlí 2017. Þar er bent á að þrátt fyrir að rétt sé að upphaf orða skiptir að jafnaði mestu mál við mat á ruglingshættu sé merki kæranda, FABRIKKAN, annars vegar tekið upp í heild sinni í hið kærða merki ÍSFABRIKKAN og aðeins sé bætt við mjög almennu og lýsandi forskeyti framan við. Þá sé hins vegar snúið við röð orðanna ÍS og FABRIKKA. Kærandi sé því alfarið ósammála að með þessu sé dregið úr ruglingshættu. Neytendur, sem þekki vörumerkin FABRIKKAN og FABRIKKUÍS, séu mjög líklegir til að halda að ÍSFABRIKKAN sé á vegum kæranda. Eins gætu neytendur hæglega ályktað sem svo að FABRIKKUÍS sé framleiddur af Gjónu ehf.
48. Kærandi vísar til þess að Neytendastofa telji auðkennið FABRIKKUÍS ekki jafn þekkt og FABRIKKAN eða HAMBORGARAFABRIKKAN. Kærandi ítreki í þessu sambandi réttindi

sín á á grundvelli umfangsmikillar notkunar og skráningar til vörumerkisins FABRIKKAN og ruglingslega líkra vörumerkja. Hafa beri í huga að þegar ruglingshætta við fyrri réttindi séu metin sé engin krafa gerð um frægð hins fyrri merkis heldur sé nægjanlegt að sýna fram á fyrri réttindi á grundvelli skráningar eða notkunar á sama sviði í viðskiptalegum tilgangi fyrir sama eða ruglingslega líkt merki. Um þetta megi vísa sérstaklega til ákvörðunar Neytendastofu nr. 58/2014, LOFT gegn LOFTIÐ, sem staðfest hafi verið með úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 8. október 2015 (2/2015).

49. Neytendastofa tilgreini að félögin séu ekki í beinni samkeppni þar sem þau leggi áherslu á mismunandi vörur, sem leiði til þess að markhópar aðila séu að mörgu leyti ólíkir. Eins sé fjarlægð veitingastaðar Gjónu ehf. frá veitingastöðum kæranda svo mikil að það verði að teljast langsótt að neytendur sem kunni að ætla að sækja Hamborgarafabrickuna heim leggi leið sína fyrir misskilning á veitingastað Gjónu ehf. í Þrastalundi. Kærandi sé því alls ósammála að aðilar séu ekki í beinni samkeppni. Kærandi selji ís undir heitinu FABRIKKUÍSINN sem augljóslega sé í samkeppni við ís sem seldur sé af Gjónu ehf. Þar að auki reki sömu rekstraraðilar og standi að baki sölu íss undir auðkenninu ÍSFABRIKKAN veitingaþjónustu á sama stað sem sé í samkeppni við kæranda á sviði almenns veitingahúsareksturs.
50. Kærandi telji landið allt markaðssvæði hans, enda hafi Fabrikkuísinn verið markaðssettur og seldur á landsvísu. Þrátt fyrir að markaðssvæðið yrði túlkað þrengra, s.s. á grundvelli staðsetningar veitingahúsa kæranda, sé ljóst að markaðssvæðið væri þá annars vegar stórhöfuðborgarsvæðið og hins vegar Akureyri ásamt nærsveitum. Markaðssvæði Gjónu ehf. sé að lágmarki Suðvesturland, með höfuðborgarsvæðinu þar inniföldu, þar sem veitingarekstur í akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu, og sérstaklega á vinsælum ferðamannaleiðum, hljóti alltaf að reiða sig að stórum hluta á ferðamenn, sem flestir ferðist út frá höfuðborgarsvæðinu. Eins hafi Ísfabrikkan verið markaðssett í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum á landsvísu. Tilgangslaust væri fyrir aðila sem líti aðeins á sínar allra næstu sveitir sem sitt markaðssvæði, að kaupa heilsíðuauglýsingar í stærstu prentmiðlum landsins eins og Morgunblaðinu og Fréttablaðinu.
51. Kærandi ítrekar að hann eigi skráð orðmerkið FABRIKKAN sem sé verndað á öllu landinu. Samkvæmt 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 megi aðrir ekki í atvinnustarfsemi nota sama eða líkt vörumerki á Íslandi. Þrátt fyrir að Neytendastofa úrskurði ekki á grundvelli vörumerkjalaga beri að túlka ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með hliðsjón af forsögu þess og tilgangi samkvæmt lögskýringargögnum. Með hliðsjón af því megi sjá að ákvæðið hafi verið sett þar sem firma-, vörumerkja- og samkeppnislög hafi ekki alltaf náð nógu langt í vernd auðkenna. Því hafi verið talin þörf á viðbótarvernd sem ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafi verið ætlað að veita. Af því leiði að ákvæðið geti falið í sér ríkari og annars konar vernd en leiði af sérlögum með hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum. Samkvæmt þessu geti grunnsjónarmið í vörumerkjarétti og öðrum lögum geti haft áhrif á túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Geti ákvæðið

mælt fyrir um ríkari vernd en mælt sé fyrir um í lögum nr. 45/1997, eða eftir atvikum annars konar vernd.

52. Neytendastofa fjalli um samanburð á máli þessu og fyrrgreindum úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 25. september 2014 (4/2014) og þá ábendingu kæranda að Pizzafabrikkann hafi aldrei verið auglýstur á landsvísu og einungis selt pizzur, á meðan íssala Gjónu ehf. hafi ítrekað verið auglýst á landsvísu og selji ís á sama hátt og kærandi. Neytendastofa meti það svo að þar sem Ísfabrikkann sé ávallt auglýst í samhengi við Þrastalund sé enn minni ruglingshætta en við Pizzafabrikkuna, og að helstu vörur kæranda séu ekki ís, heldur sé staðurinn markaðssettur aðallega sem hamborgarastaður. Kærandi telur þetta ekki breyta því að hann eigi réttindi til vörumerkjanna FABRIKKAN á grundvelli notkunar og skráningar og FABRIKKUÍS á grundvelli notkunar. Auðkennið ÍSFABRIKKAN sé afar líkt auðkennum kæranda og hafi verið notað í atvinnustarfsemi á sama sviði og á sama markaðssvæði og auðkennin FABRIKKAN og FABRIKKUÍS. Því sé um að ræða brot gegn réttindum kæranda.
53. Kærandi vísar að lokum til þess mats Neytendastofu að myndmerki félaganna séu ólík og að Ísfabrikkann sé nær alltaf auglýst ásamt myndhluta. Einnig telji Neytendastofa að sérkenni myndmerkis Ísfabrikkunnar dragi úr ruglingshættu. Kærandi sé því ósammála að stílfærsla auðkennisins ÍSFABRIKKAN dragi að nokkru leyti úr ruglingshættu. Myndhluti auðkennisins sé einungis einföld mynd af ís, sem hafi verulega lítið sérkenni þegar um sé að ræða notkun í formi sölu á ís. Vísi kærandi í því sambandi til fyrrgreinds úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 8. október 2015 (2/2015), þar sem stílfærslur merkja aðilanna voru verulega ólíkar, en Neytendastofa taldi engu að síður um ruglingshættu að ræða, m.a. þegar lítið væri til hinnar ríku verndar skráða orðmerkisins LOFT og hinnar sérstæðu notkunar þess.
54. Með tölvubréfi áfrýjunarnefndarinnar til skiptastjóra Gjónu ehf., dags. 10. ágúst 2017, var óskað eftir athugasemdum skiptastjórans í tilefni af fram kominni kæru og þess óskað að þær bærust innan 15 daga. Ekkert svar barst við erindinu.

NIÐURSTAÐA

55. Í máli þessu leitar kærandi endurskoðunar á þeirri ákvörðun Neytendastofu að aðhafast ekki vegna kvörtunar kæranda í tilefni af notkun Gjónu ehf. á auðkenninu ÍSFABRIKKAN.
56. Málavöxtum er lýst í hinni kærðu ákvörðun. Eins og sjá má af gögnum málsins hóf veitingastaðurinn Þrastalundur starfsemi síðla árs 2016 í samnefndu húsnæði á bökkum Sogsins á Suðurlandi. Í september og nóvember það ár birtust auglýsingar í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu þar sem opnun veitingastaðarins var kynnt. Í viðkomandi auglýsingum er vísað til fimm nánar tilgreindra auðkenna sem tengjast veitingasölu. Auk auðkennisins ÍSFABRIKKAN komu í auglýsingunum fram auðkennin GAMLA SMÍÐJAN, TRYGGVABÚÐ MINIMARKET, BAKARÍ og TE OG KAFFI. Verður af þessu ráðið að þótt Þrastalundur hafi verið kynntur sem áningarstaður þar sem neytendur gætu keypt veitingar hafi mismunandi fyrirtæki staðið fyrir veitingasölu í húsnæðinu og að samráð hafi verið haft um auglýsingu starfseminnar í heild. Svo virðist sem að

innan þessarar starfsemi hafi meðal annars verið seldur ís undir hinu umdeilda auðkenni ÍSFABRIKKAN. Þá verður ekki annað ráðið en að í tengslum við veitingasölu staðarins hafi þar einnig verið starfrækt einhvers konar verslun.

57. Umfram það sem að framan greinir bera gögn málsins hvorki með sér hvernig fyrirkomulagi veitingasölu var háttað í húsnæði Þrastalundar né hvernig það er nú. Lénið isfabrikkann.is er skráð á Þak, byggingafélag ehf. en tengiliður þess félags er tilgreindur „sverrir@brimhotel.is“. Sama netfang var tilgreint þegar auglýst var eftir starfsfólki fyrir veitingastaðinn Þrastalund sumarið 2016. Af upplýsingum í símaskrá og fyrirtækjaskrá verður ráðið að veitingastaðurinn Þrastalundur hafi verið rekinn af Gjónu ehf. Skráningu lénsins thrastalundur.is er eins háttað og skráningu lénsins isfabrikkann.is. Bæði kærandi og Neytendastofa virðast af þessum sökum hafa litið svo á að Gjóna ehf. væri notandi á auðkenninu ÍSFABRIKKAN og að það fyrirtæki væri aðili málsins. Voru bréf málsins, sem stíluð voru á umrætt félag, samkvæmt því send á netfangið sverrir@brimhotel.is og á veitingastaðinn Þrastalund.
58. Upplýsingar í fyrirtækjaskrá gefa til kynna að fyrirtækið Gjóna ehf. hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta og hafa hvorki félagið sjálft né þrotabú þess hafa látið málið til sín taka fyrir Neytendastofu eða áfrýjunarnefndinni. Með vísan til alls framangreinds og þar sem fyrir liggur að Gjóna ehf. stóð að rekstri Þrastalundar og auglýsingum þar sem hið umdeilda auðkenni var notað virðist sú ályktun hafa verið réttmæt að Gjóna ehf. hafi staðið fyrir notkun á hinu umdeilda auðkenni. Telst þrotabú Gjónu ehf. hafa tekið við réttindum fyrirtækisins og er það því aðili málsins. Var skiptastjóra þrotabúsins boðið að koma að athugasemdum fyrir hönd félagsins. Engar athugasemdir bárust hins vegar og hefur því þannig hvorki verið neitað að Gjóna ehf. hafi notað auðkennið ÍSFABRIKKAN né hefur komið fram að rekstur undir merkjum auðkennisins hafi verið framseldur til annars fyrirtækis.
59. Kvörtun kæranda lýtur að því að ruglingshætta sé milli auðkennis sem Gjóna ehf. notaði í rekstri sínum og eldri auðkenna kæranda. Kærandi kveðst hafa notað auðkennin HAMBORGARAFABRIKKAN og FABRIKKAN í rekstri sínum frá árinu 2009 en ljóst er að fyrsti veitingastaður hans opnaði árið 2010. Umrædd auðkenni hafa verið skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofunni. Þannig var FABRIKKAN skráð sem vörumerki í flokknum veitingaþjónusta árið 2009 og árið 2012 í flokkum tengdum sölu á nánar tilgreindum matvælum. Þar með talið var auðkennið skráð vegna sölu á ís til matar. Af gögnum málsins má draga þá ályktun að kærandi hafi þegar frá upphafi boðið upp á ís á matseðli sínum sem bar heitið FABRIKKUÍSINN. Þá virðist sem kærandi hafi staðið að framleiðslu íss með sama heiti sem seldur hafi verið í matvöruverslunum og liggja fyrir nefndinni auglýsingar frá árinu 2011 þar sem umræddur ís er boðinn til sölu. Veitingastaðurinn Þrastalundur mun hafa tekið til starfa 2016 og kynnti þá ís til sölu undir auðkenninu ÍSFABRIKKAN. Er því ljóst að kærandi notaði auðkennin FABRIKKAN og FABRIKKUÍSINN áður en Gjóna ehf. hóf notkun á auðkenninu ÍSFABRIKKAN.
60. Rétt er að taka fram að mál þetta lýtur eingöngu að því hvort notkun Gjónu ehf. á auðkenninu ÍSFABRIKKAN brjóti gegn ákvæðum laga nr. 57/2005, einkum 15. gr. a., með þeim afleiðingum að leggja verði bann við háttseminni. Málið snýst hins vegar ekki um túlkun og beitingu einstakra

ákvæða laga nr. 45/1997 um vörumerki, enda fer Einkaleyfastofan með eftirlitshlutverkið samkvæmt þeim lögum og hvorki Neytendastofu né áfrýjunarnefndar neytendamála að skera úr um ætluð brot gegn þeim. Þrátt fyrir að grunnsjónarmið í vörumerkjarétti kunní vissulega að hafa áhrif við túlkun á 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sbr. m.a. það sem síðar greinir, er um að ræða sitthvor lögin sem falla undir sitthvort stjórnvaldið. Vísast um þetta m.a. til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 5. mars 2010 (12/1009), 31. október 2012 (12/2012) og 24. mars 2015 (19/2014).

61. Ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 felur í sér bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Þar kemur fram að í III.-V. kafla laganna sé nánar tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir og er ákvæði 15. gr. a., sem mál þetta lýtur einkum að, að finna í V. kafla laganna. Ákvæðið má rekja allt aftur til laga um varnir gegn réttmætum verzlunarháttum nr. 84/1933, en núgildandi ákvæði er nánast orðrétt samhljóða 9. gr. laga nr. 84/1933. Af greinargerð með frumvarpi til þeirra laga verður ráðið að ákvæðinu hafi verið ætlað að vera til fyllingar 10. gr. laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, þar sem m.a. kemur fram að firmu skuli greina glöggst frá hvert öðru og lagt bann við því að menn stæli skrásett firmu. Ákvæðið var því næst tekið upp í 30. gr. laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978 og þess getið í athugasemdum með frumvarpi til þeirra laga að vernd auðkenna samkvæmt firma- og vörumerkjaloggjöf næði ekki alltaf nógu langt. Því væri þörf á þeirri viðbótarvernd sem ákvæðinu væri ætlað að veita. Sama viðhorf kom fram við setningu samkeppnislaga nr. 8/1993, en ákvæðið var að finna í 25. gr. þeirra. Af þessu leiðir að 15. gr. a. laga nr. 57/2005 getur falið í sér ríkari vernd en leiðir af sérlögum með hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum. Markmið ákvæðisins er hins vegar ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum, sbr. m.a. dóm Hæstaréttar Íslands 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012.
62. Í 15. gr. a. laganna segir nánar tiltekið að óheimilt sé 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. Samkvæmt síðari málslíð ákvæðisins er enn fremur 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. Ljóst er að kærandi telur sig ekki eiga tilkall til auðkennisins ÍSFABRIKKAN heldur telur hann að auðkennið sé svo líkt auðkennum hans sjálfs að hætta sé á að þeim verði ruglað saman. Kemur fyrri málslíður ákvæðisins þannig ekki til skoðunar heldur aðeins sá síðari.
63. Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 2. málsl. 15. gr. a. hafa eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti. Meðal þeirra grunnsjónarmiða sem framkvæmdin ber með sér er að við mat á því hvort brotið hefur verið gegn ákvæðinu hefur m.a. þýðingu hvort það auðkenni sem um er deilt hafi ákveðna sérgreiningareiginleika eða sérkenni sem greini þau frá öðrum. Auðkenni þurfi að vera til þess fallin að greina viðkomandi vöru eða þjónustu frá vörum annarra og megi ekki vera lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi. Byr það grundvallarsjónarmið að baki framkvæmd þessari að fyrirtæki sem skrái eða byrji að nota lýsandi auðkenni í þessum skilningi geti ekki hindrað samkeppnisaðila sína í að koma á framfæri einföldum upplýsingum um eðli þeirrar vöru eða þjónustu sem þeir bjóði. Í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 25. september 2014 (4/2014) var fjallað um vernd auðkenna kæranda samkvæmt framangreindu lagaákvæði. Með vísan

til forsendna þess úrskurðar verður að leggja til grundvallar að auðkennin FABRIKKAN og FABRIKKUÍSINN hafi í sér fólgin nægileg sérkenni til þess að njóta verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

64. Kemur þá til skoðunar hvort fyrir hendi sé ruglingshætta í skilningi ákvæðisins. Við mat á því skiptir m.a. máli hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi, sbr. m.a. úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 15. febrúar 2012 (20/2011) og 26. mars 2010 (14/2009). Þá skiptir vitanlega máli hversu lík viðkomandi auðkenni eru, en þau líkindi hafa síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Þannig er ljóst að því líkari sem auðkennin eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt.
65. Eins og fyrr greinir var með úrskurði áfrýjunarnefndarinnar 25. september 2014 (4/2014) komist að þeirri niðurstöðu að slík hætta væri ekki til staðar vegna notkunar á auðkenninu PIZZAFABRIKKAN í heiti samnefnds veitingastaðar á Laugarvatni. Vísaði nefndin til þess að þótt aðilar störfuðu báðir í veitingageiranum gætu þeir vart talist bjóða vöru sína og þjónustu á sama markaði, enda hefði kærandi nær eingöngu markaðssett sig sem hamborgarastað en gagnaðili hans legði áherslu á flatbökusölu. Væri munurinn á aðilum og greinilegur í heitum veitingastaðanna. Þá væri sá veigamikli munur á starfsemi aðila að kærandi starfaði í Reykjavík og á Akureyri en gagnaðili hans á Laugarvatni.
66. Í því máli sem hér er til skoðunar eru hins vegar veruleg líkindi milli viðkomandi auðkenna, þ.e. auðkennanna FABRIKKUÍSINN og ÍSFABRIKKAN. Bæði auðkennin hafa verið notuð við sölu á ís í tengslum við aðra veitingasölu og munur þeirra á milli sýnilega minni en þegar ólíkum matartegundum er skeytt við orðið FABRIKKA eins og átti við í framangreindum úrskurði áfrýjunarnefndarinnar. Þá er til þess að líta að ís kæranda er seldur í smásölu og markaðssettur sjálfstætt án tengsla við rekstur veitingastaðar hans. Neytandi sem þekkti til íss kæranda gæti því álitid að sala Gjónu ehf. á ís, sem hvoru tveggja virðist hafa farið fram í tengslum við veitingasölu og einhvers konar verslun, færi fram á vegum kæranda. Er því hætta á að villst verði á auðkennum aðila. Skiptir ekki máli í því tilliti þótt landfræðilega kunni að vera hægt að greina að markaði veitingastaða aðila, enda sala kæranda á ís ekki bundin við tiltekna veitingastaði.
67. Með vísan til þessa verður talið að Gjóna ehf. hafi brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sbr. 5. gr. sömu laga með notkun auðkennisins ÍSFABRIKKAN og verður þrotabúi Gjónu ehf. bannað að nota auðkennið í þeirri mynd sem fyrirtækið hefur gert með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. sömu laga svo sem nánar greinir í úrskurðarorði.

ÚRSKURÐARORÐ:

Gjóna ehf. hefur með notkun auðkennisins ÍSFABRIKKAN í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. 5. gr. sömu laga.

Þrotabúi Gjónu ehf. er bannað að nota auðkennið með þeim hætti að það geti leitt til þess að villst verði á því og auðkennunum FABRIKKUÍSINN og FABRIKKAN, sbr. 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005.

Halldóra Þorsteinsdóttir

Áslaug Árnadóttir

Gunnar Páll Baldvinsson