

# Héraðsdómur Reykjavíkur

Dómur 24. febrúar 2021

Mál nr. E-4223/2019:

## **Gagnaeyðing ehf.**

*(Erla Svanhvít Árnadóttir lögmaður)*

## **gegn**

## **Íslenska gámafélaginu ehf. og**

*(Ólafur Karl Eyjólfsson lögmaður),*

## **Neytendastofu**

*(Einar Karl Hallvarðsson lögmaður )*

## **D Ó M U R**

Mál þetta, sem var höfðað með stefnu, birti 1. og 2. júlí 2019, var dómtekið 28. janúar sl. Stefnandi er Gagnaeyðing ehf., Bæjarflöt 7 í Reykjavík. Stefnu eru Íslenska gámafélagið ehf., Gufunesi í Reykjavík og Neytendastofa, Borgartúni 21 í Reykjavík.

Stefnandi krefst þess að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála frá 3. janúar 2019 í máli nr. 4/2018 og krefst einnig greiðslu málskostnaðar úr hendi stefndu.

Stefndi, Íslenska gámafélagið ehf., krefst sýknu og greiðslu málskostnaðar úr hendi stefnanda. Stefnandi, Neytendastofa, krefst aðallega frávísunar málsins frá dómi en til vara sýknu af kröfum stefnanda, auk greiðslu málskostnaðar úr hendi stefnanda eða til vara að málskostnaður verði látinn niður falla.

Frávísunarkröfu stefnda Neytendastofu var hafnað með úrskurði kveðnum upp 6. apríl 2020.

## **I.**

Stefnandi er einkahlutafélag sem var stofnað 1991. Þjónusta þess felst í meðhöndlun trúnaðargagna, þar með talin örugg eyðing slíkra gagna. Starfsemi stefnanda er vottuð af NAID (National Association for Information Destruction), sem eru alþjóðleg samtök fyrirtækja sem bjóða upp á eyðingu trúnaðargagna með öruggum hætti. Stefnandi, Íslenska gámafélagið ehf., hefur einnig veitt þjónustu á þessu sviði en starfsemi þess hefur ekki framangreinda vottun.

Stefnandi er eigandi vörumerkisins „Gagnaeyðing“. Í dómi Hæstaréttar 7. maí 2015, í máli nr. 690/2014, kemur fram að stefnandi hafi fengið það auðkenni skráð í

vörumerkjaskrá 3. ágúst 2007. Í dóminum var fallist á kröfu stefnanda um að stefnda þess máls væri óheimilt að nota auðkennið „Gagnaeyðing Norðurlands“ eða önnur auðkenni sem innihéldu vörumerkið og firmaheitið „gagnaeyðing“. Í kjölfar þess dóms féllst stefndi, Íslenska gámafélagið ehf., jafnframt á að hætta notkun þess auðkennis í tengslum við sína starfsemi.

Ágreiningur þessa máls lýtur að notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“, en í greinargerð þess stefnda kemur fram að félagið hafi um árábil notað þetta orðasamband til að lýsa þjónustu sinni. Í gögnum málsins kemur fram að félagið hefur notað orðasambandið á heimasíðunni gamur.is.

Þann 27. febrúar 2013 sótti stefnandi um skráningu á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“ sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu. Var þeirri umsókn hafnað. Stefnandi byggir hins vegar á því að orðmerki þetta hafi nú öðlast vörumerkjavernd með umfangsmikilli og langri notkun hans á því og jafnvel þótt ekki yrði fallist á að orðmerkið njóti vörumerkjaréttar þá brjóti notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., í bága við góða viðskiptahætti.

Í málinu liggja fyrir gögn sem sýna að stefnandi hefur um árábil notað framangreint orðasamband í auglýsingum bæði í prentmiðlum, á vefnum og í útvarpi. Auk þess hefur stefnandi notað auðkennið á heimasíðu sinni, á merkingum fyrirtækisins, á bréfsefni og reikningum og öðrum markaðsvörum. Elstu dæmin um notkun þessa auðkennis í framangreindum gögnum eru frá árinu 2006.

MMR, markaðs- og miðlarannsóknir, gerðu könnun á þekkingu auðkennisins á markaði með netkönnun í maí og júní 2019. Úrtakið var slembival úr hópi innlendra stjórnenda fyrirtækja og stofnana. Könnunin var lögð fyrir 1938 einstaklinga, 908 svör bárust, eða 47%. Meðal þess sem fram kemur í niðurstöðum könnunarinnar er að um 40% þeirra sem svöruðu spurningunni „hvaða fyrirtæki kemur fyrst upp í hugann þegar þú sérð eða heyrir orðin „örugg eyðing gagna“ nefndu stefnanda. 46% þeirra sem svöruðu sögðu að ekkert fyrirtæki kæmi upp í hugann og aðrir, samtals 14%, nefndu önnur fyrirtæki. 20% svarenda tóku ekki afstöðu til spurningarinnar. Af þeim sem tóku þátt í könnuninni kvaðst 261 þátttakandi starfa hjá fyrirtæki sem nýtir sér utanaðkomandi þjónustu við eyðingu trúnaðargagna, 562 kváðust ekki nota slíka þjónustu og 85 tóku ekki afstöðu til spurningarinnar. Af svörum þeirra sem starfa hjá fyrirtæki sem nýtir sér utanaðkomandi þjónustu við eyðingu trúnaðargagna má ráða að innan þess hóps nefna 57% af þeim sem svara, nafn stefnanda við sömu spurningu. Þá má jafnframt ráða af niðurstöðu könnunarinnar að af þeim hópi sem nýtir sér utanaðkomandi þjónustu til öruggrar gagnaeyðingar, skipta 76% við stefnanda en ekki er unnt að sjá hve margir nota þjónustu stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf. Þetta hlutfall miðast við þá sem tóku afstöðu til spurningarinnar „þjónustu hvaða fyrirtækis eða fyrirtækja nýtir fyrirtæki

þitt/stofnun þín sér við eyðingu trúnaðargagna?“ en tæplega 47% þeirra sem nýta sér slíka þjónustu svöruðu þeirri spurningu.

Stefnandi kærði notkun Íslenska gámafélagsins ehf. á framangreindu orðasambandi til meðstefnda, Neytendastofu, þann 9. maí 2017. Með ákvörðun Neytendastofu nr. 6/2018, frá 24. apríl 2018, var Íslenska gámafélaginu ehf. bönnuð notkun þessa auðkennis þar sem Neytendastofa taldi notkunina fara í bága við 14. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Íslenska gámafélagið ehf. kærði þá niðurstöðu til áfrýjunarnefndar neytendamála. Með úrskurði nefndarinnar frá 3. janúar 2019, í máli nr. 4/2018, var framangreind ákvörðun Neytendastofu felld úr gildi.

Í forsendum úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar er tekið fram að þrátt fyrir umfangsmikla og áberandi notkun stefnanda á umræddu auðkenni telji nefndin að öryggi starfsemi stefnanda og stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., væri „svo mikilvægur eiginleiki þjónustunnar að umrædd notkun stefnanda geti ekki girt fyrir notkun samkeppnisaðila á orðasambandinu“. Þá vísaði áfrýjunarnefndin til þess að fyrri dóma- og stjórnáskilframingvarðandi beitingu 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafi ekki lotið að „jafn almennum auðkennum í þeim skilningi að þau vísuðu ekki til jafns mikilvægs almenns eiginleika þeirrar þjónustu sem viðkomandi fyrirtæki buðu til sölu“.

Í máli þessu krefst stefnandi þess að framangreindur úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála verði felldur úr gildi.

## II.

Stefnandi byggir kröfu sína í fyrsta lagi á því að notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., á auðkenninu „örugg eyðing gagna“ brjóti gegn vörumerkjarétti hans. Byggir stefnandi á því að um sé að ræða auðkenni sem með umfangsmikilli og markvissri notkun hans á því hafi orðið til þess að það hafi öðlast yfirfærða merkingu sem vörumerki í hugum viðkomandi markhóps, jafnvel þótt það kunni að hafa skort sérkenni í upphafi. Í því felist að viðkomandi markhópur skynji merkið sem auðkenni fyrir þjónustu stefnanda. Vörumerkið hafi því öðlast sérkenni við notkun, sbr. síðari málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, og stefnandi hafi öðlast vörumerkjarétt á umræddu auðkenni skv. 2. tölulið 1. mgr. 3. gr. sömu laga. Notkun stefnanda á orðasambandinu brjóti því gegn vörumerkjarétti stefnanda skv. 4. gr. sömu laga.

Stefnandi vísar, til stuðnings framangreindri málsástæðu, til þess að hann hafi notað auðkennið með umfangsmiklum og markvissum hætti um langt skeið og hafi eytt umtalsverðum fjármunum og ómældri vinnu við þá markaðssetningu. Umdeilt auðkenni hafi verið notað með margvíslegum hætti, svo sem með birtingu sem vörumerki í prentmiðlum, útvarpi og ýmsum öðrum hætti. Notkun stefnanda á auðkenninu hafi hafist með útvarpsauglýsingum árið 1998. Auðkennið hafi komið fyrir í fjölda auglýsinga frá

þeim tíma til dagsins í dag, m.a. verið lesið oft en 1000 sinnum í útvarpi frá árinu 2008, bæði í auglýsingum á RÚV og Bylgjunni. Frá árinu 2010 hafi stefnandi í auknum mæli notað prentmiðla og internetið við markaðssetningu, auglýst í fagblöðum og dagblöðum og á ýmsum vefsíðum. Auk þessa hafi stefnandi keypt auglýsingar á auglýsingaskilti við gatnamót Bústaðarveggar og Miklubrautar og birt auglýsingar í kvikmyndahúsum SAM-bíóa. Enn fremur hafi stefnandi birt auðkennið á skilti fyrir utan starfsstöð félagsins, á heimasíðu þess, í tölvupóstum sem það sendi viðskiptavinum, á reikningseyðublöðum fyrirtækisins og öðru prentuðu efni, á pennum og öðrum munum sem dreift er í auglýsingaskyni og einnig á einkennisfatnaði starfsmanna. Í öllum tilvikum noti stefnandi auðkennið með skýrum hætti sem vörumerki fyrir sömu þjónustu og orðmerkið „gagnaeyðing“ sé skráð fyrir, sem hafi öðlast vörumerkjavernd á grundvelli markaðsfestu.

Auðkennið „örugg eyðing gagna“ hafi samkvæmt framangreindu skapað sér sérkenni við notkun sem njóti verndar samkvæmt áður nefndum ákvæðum vörumerkjalaga. Við mat á því hvort auðkennið hafi öðlast nægileg sérkenni og aðgreiningarhæfi við notkun, þótt það kunní í sjálfu sér að hafa verið sérkennalaust í upphafi, skuli líta til allra aðstæðna, og einkum hversu lengi og að hve miklu leyti viðkomandi merki hafi verið í notkun. Meta beri m.a. hvort notkun auðkennis hafi leitt til þess að umtalsverður hluti viðkomandi markhóps líti á merkið sem vörumerki sem auðkenni að tiltekin vara eða þjónusta sé upprunnin frá þeim aðila sem notað hafi merkið.

Stefnandi byggir á því, með vísan til framangreindra sjónamiða og gagna málsins, að sannað sé að umdeilt auðkenni, „örugg eyðing gagna“, hafi öðlast yfirfærða merkingu í hugum viðkomandi markhóps og það sé því til þess fallið að aðgreina þjónustu stefnanda frá þjónustu annarra aðila. Markhópur þeirrar þjónustu sem auðkennið höfði til séu fyrirtæki og stofnanir sem meðhöndla mikið magn trúnaðargagna, fyrst og fremst stór og meðalstór fyrirtæki og stofnanir, en ekki almennir neytendur. Vísar stefnandi í þessu efni til rannsóknar MMR, markaðs- og miðlarannsóknar ehf. en af niðurstöðum hennar megi álykta að auðkennið hafi öðlast yfirfærða merkingu í huga umtalsverðs hluta þess hóps, sem telji auðkennið vísa til stefnanda en ekki til lýsingar á þjónustu.

Notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., á auðkenninu, í þeirri mynd sem hún hafi birst, sé því í andstöðu við höfundarrétt stefnanda, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Með notkun sinni hafi þessi stefndi því brotið gegn 4. gr., sbr. 2. tölulið 1. mgr. 3. gr., laga nr. 45/1997 um vörumerki. Aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík viðkomandi vörumerki ef notkun tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, sbr. 1. tölulið ákvæðisins, og ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu milli viðkomandi merkja, sbr. 2. tölulið ákvæðisins. Augljós ruglingshætta sé til staðar enda sé um að ræða sama auðkennið í sömu mynd auk þess sem þjónustulíking sé veruleg.

Notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., sé ekki í samræmi við góða viðskiptahætti og notkun þess á auðkenningu rúmist ekki innan þess sem stefnanda sé ekki unnt að banna á grundvelli 2. töluliðar 1. mgr. 6. gr. sömu laga. Til þess að notkun vörumerkis geti talist vera í samræmi við góða viðskiptahætti sé gerð sú krafa að notkunin sé í því skyni að lýsa einhverju þeirra atriða sem talin séu upp í nefndu ákvæði laganna, til dæmis tegund eða eiginleikum þjónustu. Stefndi, Íslenska gámafélagið ehf., hafi hins vegar notað umrætt merki sem auðkenni fyrir þjónustu sína og slíka notkun sé ekki hægt að réttlæta með vísan til ákvæðisins. Stefnda standi ýmsar leiðir til boða til þess að lýsa þjónustu sinni án þess að notast orðrétt við orðasambandið „örugg eyðing gagna“ sem auðkenni fyrir þá þjónustu enda hafi önnur fyrirtæki á sama markaði getað kynnt og boðið þjónustu á sama sviði án þess að brjóta gegn rétti stefnanda.

Í öðru lagi feli notkun stefnda á framangreindu auðkenni í sér óréttmæta viðskiptahætti í skilningi laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Notkun stefnda sé brot á vörumerkjarétti stefnanda og feli jafnframt í sér brot á 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Samkvæmt fyrri málslið ákvæðisins sé notkun í atvinnustarfsemi á firmanafni, verslunarmerki eða því um líku, sem aðili hefur ekki rétt til, óheimil. Eigi það við um notkun á vörumerki annars aðila. Með vísan til þess sem að framan greinir um vörumerkjarétt stefnanda og notkun stefnda á auðkenni sem njóti verndar vörumerkjaréttar, byggir stefnandi á því að notkun stefnda hafi falið í sér brot á 15. gr. a. nefndra laga, sbr. fyrri málslið ákvæðisins.

Jafnvel þótt talið væri að vörumerkjaréttur stefnanda væri ekki ótvíræður, byggir stefnandi á því að notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., á auðkenninu feli allt að einu í sér brot gegn fyrrnefndu ákvæði 15. gr. a. og vísar í því efni til síðari málsliðar ákvæðisins. Þar sé mælt fyrir um að aðila sé bannað að nota auðkenni, þótt hann eigi tilkall til þess, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Ákvæði þetta feli í sér almenna vernd fyrir auðkenni og komi til fyllingar þeirri vernd sem auðkennum sé veitt með vörumerkjalögum. Ákvæðið veiti vernd gegn því að keppinautur noti sama eða mjög svipað auðkenni og annar aðili með tilheyrandi ruglingshættu fyrir viðskiptavini og óréttmætri hagnýtingu á viðskiptavild sem annar hafi skapað auðkenninu. Því skipti mestu máli í þessu efni að meta hvort auðkenni séu eins eða mjög lík, hvort aðilar séu í samkeppni hvor við annan og hvort þeir starfi á sama markaðssvæði. Augljóst sé að notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., hafi verið með þeim hætti að ruglingshætta hafi verið til staðar milli auðkennanna, enda auðkennið notað á sama hátt og beint að þeim markhópi sem tengir auðkennið við stefnanda. Þá sé einnig ljóst, með hliðsjón af því að félagið hafi áður notast við auðkenni í eigu stefnanda, að markmið þess hafi beinlínis verið að reyna að villa um fyrir neytendum og nýta þá viðskiptavild sem

stefnandi hafi áunnið auðkenninu með notkun sinni og markaðssetningu í gegnum árin, en svo sem könnun MMR sýni fram á þá tengja 57% þeirra sem nýta sér þjónustu við eyðingu trúnaðargagna umdeilt auðkenni við stefnanda.

Í þriðja lagi byggir stefnandi kröfu sína um ógildingu úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála á því að niðurstaðan í máli nr. 4/2018 byggi á lagatúlkun sem samrýmist ekki lögum nr. 57/2005. Feli það í sér sjálfstæðan ógildingarannmarka. Í úrskurði sínum hafi áfrýjunarnefndin fallist á það með stefnanda að hann hafi notað auðkennið „örugg eyðing gagna“ með áberandi hætti í markaðsstarfsemi sinni, samfelld um langa hríð. Að þessari niðurstöðu fenginni hafi nefndinni borið að taka afstöðu til þess hvort notkun stefnanda á auðkenninu hafi áunnið því sérkenni og hvort notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., á auðkenninu hafi verið með þeim hætti að leitt gæti til þess að villst verði á því og því auðkenni sem stefnandi hefur notað. Nefndin hafi ekki tekið afstöðu til framangreinds heldur dregið þá röngu ályktun að notkun stefnanda á auðkenningu geti aldrei girt fyrir notkun samkeppnisaðila, þar sem um sé að ræða auðkenni sem nefnir mikilvægan eiginleika þeirrar þjónustu sem stefnandi veiti. Þetta fái ekki staðist með hliðsjón af tilgangi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og rétttri túlkun þess ákvæðis með hliðsjón af lögskýringargögnum og fyrirliggjandi fordæmum dómstóla og stjórnvalda. Jafnvel þótt orð eða orðmerki lýsi með almennum hætti eiginleika vöru eða þjónustu, geti þau eftir sem áður öðlast vernd samkvæmt nefndu ákvæði enda hafi notkun þess leitt til þess að almennt orð eða orðasamband hafi öðlast yfirfærða merkingu. Við mat á því hvort auðkenni hafi öðlast sérkenni fyrir notkun skuli eingöngu litið til þess hvort viðkomandi markhópur líti á það sem auðkenni fyrir tiltekna vöru eða þjónustu. Hagsmunir annarra sem starfa á sama starfsvettvangi og möguleikar þeirra á að lýsa vöru sinni eru því mati að öllu leyti óviðkomandi. Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar taki ekki mið af þessum sjónarmiðum og leysi því ekki með réttum hætti úr því álitaefni hvort svo hagi til í ágreiningi þessa máls.

Allar framangreindar málsástæður, hvort sem litið er á þær saman eða hverja í sínu lagi, leiði til þess að taka beri kröfu stefnanda um ógildingu úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála til greina.

### III.

Stefndi, Íslenska gámafélagið ehf., byggir sýknukröfu sína á því að notkun hans á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“ brjóti ekki gegn vörumerkjarétti stefnanda enda eigi stefnandi ekki vörumerkjarétt yfir orðasambandinu. Orðasambandið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. . 45/1997. Orðasambandið „örugg eyðing gagna“ sé almennt og lýsandi fyrir tiltekna þjónustu, þ.e. þá þjónustu að eyða gögnum á öruggan hátt. Orðasambandið geti því ekki öðlast vörumerkjavvernd, hvorki með notkun þess eða öðrum hætti.

Til stuðnings framangreindri málástæðu vísar þessi stefndi til þess að Einkaleyfastofa hafi hafnað vörumerkjaskráningu orðasambandsins árið 2014 þar sem það hafi ekki uppfyllt skilyrði slíkrar skráningar. Sú ákvörðun hafi verið staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 14/2014 frá 6. maí 2015. Hvorki notkun stefnanda á orðasambandinu frá því að Einkaleyfastofa hafnaði skráningu þess sem vörumerkis né önnur atvik geta leitt til þess að það teljist nú uppfylla þau skilyrði sem ekki töldust vera til staðar þá.

Þá mótmælir stefndi því að notkun hans á framangreindu orðasambandi hafi falið í sér óréttmæta viðskiptahætti í skilningi laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Notkunin feli ekki í sér brot á vörumerkjarétti svo sem áður greini og heldur ekki brot gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þar sem ekki sé notast við firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt. Því hafi notkun hans á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“ ekki falið í sér brot á fyrri málslið 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Ákvæðið feli í sér almennt bann við notkun auðkennis sem annar eigi, t.d. firmanafn eða vörumerki. Af lögskýringargögnum sjáist glögg að ákvæðið veiti viðbótarvernd við þá vernd sem sérlög, svo sem lög um vörumerki, veiti. Það sé meginregla að auðkenni verði að hafa tiltekin sérkenni til þess að njóta verndar samkvæmt framangreindu lagaákvæði. Eins og þegar hafi verið gerð grein fyrir njóti stefnandi ekki vörumerkjaréttar yfir orðasambandinu sökum skorts á sérkennum. Af því leiði að ekki sé um neina viðbótarvernd að ræða á orðasambandinu á grundvelli fyrri málsliðar 15. gr. a. nefndra laga.

Stefndi mótmælir því jafnframt að hann hafi brotið gegn banni í samkvæmt seinni málslið ákvæðisins. Í fyrsta lagi hafi ekki verið færðar fram fullnægjandi sönnur fyrir því að notkun stefnanda á orðasambandinu hafi áunnið því sérkenni. Í öðru lagi hafi notkun stefnda á orðasambandinu ekki verið hagað með þeim hætti að það sé til þess fallið að rugla neytendur eða koma í veg fyrir samkeppni á nokkurn hátt. Stefndi hafi notað umrætt orðasamband til að lýsa þjónustu sinni. Hafi hann gert það án þess að stefnandi eigi þar nokkurn hlut að máli og hafi stefndi hvorki borið sig saman við stefnanda né minnst á hann á nokkurn hátt. Því hafi engin hætta verið á ruglingi. Stefndi hafi ekki notfært sér orðasambandið „örugg eyðing gagna“ með þeim hætti að það sé til þess fallið að rugla neytendur eða brengla samkeppni á nokkurn hátt.

Auk þessa byggir stefndi á því að stefnandi hafi ekki verið fyrstur til að nota umdeilt orðasamband. Það hafi verið notað af fjölda fyrirtækja um árabíl og verði ekki eignað einu fyrirtæki enda um að ræða almenna þjónustu sem fjöldi fyrirtækja bjóði. Orðasambandið hafi fyrst verið notað af Gagnageymslunni ehf., sem stofnuð hafi verið árið 1996 og sérhæfði sig í skjalageymslu og öruggri eyðingu gagna. Hafi Gagnageymslan ehf. því notað umrætt orðasamband frá stofnun í meira en tuttugu ár. Þá hafi eftirspurn eftir öruggri eyðingu gagna aukist á liðnum árum, fyrirtækjum sem bjóði

slíka þjónustu hafi fjölgað og gerðar séu meiri kröfur til öryggis þjónustu þeirra, svo sem sjá megi m.a. í löggjöf á sviði persónuverndar. Því sé fyrirtækjum sem starfi á þessu sviði nauðsynlegt að nota umdeilt orðasamband til að lýsa þjónustu sinni.

Stefndi mótmælir því sem röngu og ósönnuðu að hann hafi notað umdeilt orðasamband til að villa um fyrir neytendum og nýta sér viðskiptavild sem stefnandi hafi áunnið orðasambandinu, með notkun sinni og markaðssetningu. Þá sé ósannað að nokkurs konar viðskiptavild tengist orðasambandinu. Stefndi hafi hafið notkun orðasambandsins þar sem engin önnur leið sé fær til að kynna þjónustu stefnda nema sú að segja frá því í hverju hún felist og við hverju viðskiptavinurinn megi búast af þjónustuveitanda. Í þessu samhengi vísar stefndi til þess að orðasambandið „eyðing gagna“ sé almennt og lýsandi fyrir þá þjónustu sem bæði hann og stefnandi veiti. Þjónusta þeirra felist í því að taka við trúnaðargögnum frá viðskiptavinum og eyða þeim. Með því að skeyta lýsingarorðinu „örugg“ framan við orðasambandið „eyðing gagna“ sé því mikilvægum eiginleika þeirrar þjónustu lýst á almennan hátt.

Stefndi mótmælir því að stjórnendakönnun MMR hafi nokkurt sönnunargildi um atriði sem hafi þýðingu við úrlausn málsins. Könnunin, sem hafi verið gerð einhliða af hálfu stefnanda, hafi náð til fárra einstaklinga og svarhlutfall hafi verið lágt. Þá hafi einungis 32% þeirra sem kusu að svara spurningunni um hvaða fyrirtæki komi fyrst upp í hugann þegar svarandi sjái eða heyri orðin „örugg eyðing gagna“ nefnt nafn stefnanda. Þá niðurstöðu beri að skoða í ljósi þess hve lengi stefnandi hafi boðið upp á slíka þjónustu og notað þetta orðasamband auk þess sem orðasambandið hafi líkindi með nafni stefnanda. Auk þessa hafi svarendum ekki verið gert að tengja neitt auðkenni við fyrirtæki og taki niðurstaða könnunarinnar því enga afstöðu til notkunar auðkennis svo sem stefnandi byggji á. Því sé ekki hægt að álykta út frá niðurstöðum hennar að markhópur umræddrar þjónustu telji orðasambandið „örugg eyðing gagna“ vera „auðkenni“ tiltekins fyrirtækis. Loks bendi stefndi á að meira en 2/3 hlutar þeirra svarenda sem noti utanaðkomandi þjónustu við eyðingu gagna séu viðskiptavinir stefnanda. Það skýri tengsl umdeilds orðasambands við það fyrirtæki. Það fáist því ekki með neinum hætti séð að með umræddri könnun hafi stefnandi sýnt fram á að í hugum viðkomandi markhóps sé orðasambandið „örugg eyðing gagna“ ekki almennt og lýsandi. Könnunin veiti hins vegar vísbendingu um að stefnandi sé í markaðsráðandi stöðu varðandi örugga eyðingu gagna og málatilbúnaður stefnanda sé til þess fallinn að bola í burtu samkeppnisaðilum og gera þeim erfiðara fyrir í markaðsstarfi sínu. Í ljósi þess sem að framan greinir um aukna eftirspurn eftir öruggri eyðingu gagna sé bann við notkun orðasambandsins til þess fallið að skekkja verulega samkeppnisstöðu aðila á markaði.

Því sé jafnframt mótmælt að niðurstaða áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 4/2018 hafi byggt á rangri túlkun laga nr. 57/2005 eða að hún sé í ósamræmi við fyrirliggjandi fordæmi. Þvert á móti hafi hún beitt viðurkenndum aðferðum og

dómaframkvæmd sem m.a. hafi mótast á sviði Evrópuréttar. Svo sem ráða megi af fordæmum dómstóla og úrskurðum áfrýjunarnefndar neytendamála hefur verið gengið út frá því að merki þurfi að hafa ákveðna sérgreiningareiginleika eða sérkenni til að njóta verndar samkvæmt 15. gr. a., eða forverum þess ákvæðis. Orðasambandið þurfi að vera til þess fallið að greina viðkomandi vöru eða þjónustu frá vörum annarra og megi ekki vera lýsandi fyrir viðkomandi starfsemi. Búi 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. Þótt stefnandi hafi notað orðasambandið „örugg eyðing gagna“ í markaðsstarfsemi sinni verði að telja að öryggi starfsemi stefnda og stefnanda, er lúti að eyðingu trúnaðargagna, sé svo mikilvægur eiginleiki þjónustunnar að umrædd notkun stefnanda geti ekki girt fyrir notkun samkeppnisaðila á orðasambandinu. Orðasambandið er beinlínis notað til þess að lýsa tiltekinni þjónustu og gefa til kynna hvað fyrirtækið stendur fyrir. Notkun stefnda á orðasambandinu geti á engan hátt skapað ruglingshættu á starfsemi hans og stefnanda, enda hefur hún farið fram án þess að stefnandi eigi þar nokkurn hlut að máli, stefndi hafi hvorki borið sig saman við hann né minnst á hann á nokkurn hátt, þannig það gæti valdið ruglingi. Stefnandi hefur ekki sýnt fram á núverandi ruglingshættu né rökstutt með fullnægjandi hætti þá hættu sem skapast gæti vegna notkunar stefnda á orðasambandinu.

#### IV.

Stefndi, Neytendastofa, byggir sýknukröfu sína á því að ekkert sé fram komið í málinu um að misbrestur hafi orðið á málsmeðferð á stjórnisýslustigi og engir efnislegir annmarkar séu á úrskurðinum sem leitt geti til ógildingar hans. Ósannað sé að stefnandi hafi öðlast vörumerkjavernd á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“ og vísar stefnditil niðurstöðu áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda nr. 14/2014 til stuðnings þeirri málsástæðu. Að öðru leyti vísar þessi stefndi til málatilbúnaðar meðstefnda til stuðnings sýknukröfu sinni.

#### V

Í máli þessu krefst stefnandi þess að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 4/2018 sem kveðinn var upp 3. janúar 2019. Með úrskurðinum felldi nefndin úr gildi ákvörðun Neytendastofu frá 20. janúar 2018 þar sem stefnda, Íslenska gámafélaginu ehf., var bönnuð notkun auðkennisins „örugg eyðing gagna“ með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Taldi Neytendastofa að notkun þessa stefnda á auðkenninu fæli í sér brot gegn ákvæðum 14. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005.

Stefnandi byggir á því í fyrsta lagi að notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., á umdeildu auðkenni brjóti gegn vörumerkjarétti stefnanda, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Slíkan rétt hafi stefnandi öðlast með umfangsmikilli og markvissri notkun auðkennisins sem leitt hafi til þess að auðkennið hafi öðlast yfirfærða merkingu sem vörumerki í huga viðkomandi markhóps. Skipti því í ekki máli varðandi vörumerkjarétt stefnanda þótt auðkennið teldist hafa skort sérkenni í upphafi. Vísar stefnandi til 2. mgr., sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 til stuðnings þessari málsástæðu.

Samkvæmt þeirri grunnreglu sem fram kemur í 1. tölulið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, skulu vörumerki hvers konar vera til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þessu til samræmis er mælt fyrir um það í 2. tölulið 1. mgr. 13. gr. laganna að ekki skuli skrá í vörumerkjaskrá vörumerki sem skorti nægjanleg sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir.

Jafnframt þessu kemur sú undantekningarregla fram í sömu lögum að vörumerki, sem ekki uppfyllir framangreint skilyrði um aðgreiningarhæfi og sérkenni í upphafi, geti öðlast slíka eiginleika síðar og þar með skapað eiganda sínum vörumerkjarétt. Þessi regla kemur fram í 2. tölulið 1. mgr. og 2. mgr. 3. gr. sömu laga en í 2. mgr. er mælt fyrir um að vörumerki geti öðlast sérkenni við notkun og þannig skapað vörumerkjarétt, sbr. 2. tölulið 1. mgr. greinarinnar. Þegar metið er hvort vörumerki hafi öðlast nægjanleg sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna.

Að mati dómsins hefur stefnandi ekki sýnt fram á með fullnægjandi hætti að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hafi öðlast þá sérgreiningu sem nauðsynleg er til að það geti öðlast vörumerkjavernd samkvæmt vörumerkjalögum nr. 45/1997.

Í þessu efni er til þess að líta að orðasambandið er í sjálfu sér án allra sérkenna og lýsir einungis því í hverju þjónustan felst og eiginleikum hennar. Það er því ekki til þess fallið að greina þjónustu stefnanda frá þjónustu annarra sem veita sams konar þjónustu. Þá verður jafnframt að telja að orðasambandið feli í sér venjulega orðnotkun til að lýsa þeirri þjónustu sem aðilar bjóða upp á og í því felist kjarni þess sem þjónustan snýst um, þ.e. að eyða gögnum með öruggum hætti. Það þarf því mikið að koma til til að unnt sé að játa stefnanda einkarétt á notkun þessa orðasambands svo sem felst í vörumerkjarétti skv. 4. gr. nefndra laga.

Jafnvel þótt gögn málsins beri með sér, og sé óumdeilt, að stefnandi hafi notað orðasambandið í langan tíma í auglýsingum og markaðsstarfi sínu með umfangsmiklum hætti, einkum frá árinu 2008, hefur hann að mati dómsins ekki sýnt fram á með fullnægjandi hætti að umdeilt orðasamband hafi öðlast slíka yfirfærða merkingu fyrir þjónustu hans og þar með nauðsynleg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Niðurstaða könnunar sem stefnandi lét gera á meðal stjórnenda íslenskra fyrirtækja er ekki

fullnægjandi grundvöllur undir ályktun í þá veru. Með hliðsjón af því hversu sérhæfðri þjónustu orðasambandið lýsir ber í þessu tilliti að líta til afstöðu þess hóps sem líklegur er til að hafa þörf fyrir þá þjónustu, en ekki til alls almennings. Hins vegar verður ekki ráðið af gögnum málsins hver sá hópur er og hve stór hluti þess hóps hafi tekið þátt í könnuninni. Í þessu efni vísast jafnframt til þess að stefndi hefur leitt líkur að því að sá hópur fari stækkandi í ljósi aukinnar eftirspurnar eftir öruggri eyðingu trúnaðargagna, m.a. á grundvelli aukinna krafna um meðferð persónugreinanlegra gagna. Af þessu leiðir að ekki verða dregnar neinar áreiðanlegar ályktanir af niðurstöðum könnunarinnar um yfirfærða merkingu orðasambandsins í huga þess hóps. Þá er þess jafnframt að gæta að vísbendingar eru um að stór hluti svarenda könnunarinnar sem starfa á þessum markaði og svöruðu því játandi að tengja orðasambandið við stefnanda, séu núverandi viðskiptavinir hans. Getur það út af fyrir sig ekki verið fullnægjandi grundvöllur staðhæfinga um að orðasambandið hafi öðlast þá markaðsfestu sem stefnandi byggir á.

Með vísan til framangreinds er það niðurstaða dómsins að stefnandi hafi ekki fært sönnur á að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hafi öðlast nægileg sérkenni til að unnt sé að fallast á að það njóti vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar skv. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga, sbr. síðari málslíð 2. mgr. sömu greinar.

Jafnframt verður að hafna því að notkun stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., á umdeildu orðmerki brjóti í bága við ákvæði 15. gr. a. laga nr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Vísast í því efni í fyrsta lagi til þess sem áður greinir um þá niðurstöðu dómsins að orðasambandið feli í sér sérkennalauslausa lýsingu á eðli og eiginleikum þeirrar þjónustu sem um ræðir og að ósannað sé að orðasambandið hafi öðlast þá markaðsfestu sem nauðsynleg er til að sérkennalaust auðkenni teljist hafa öðlast yfirfærða merkingu fyrir þjónustu stefnanda.

Í öðru lagi verður að líta til þess á hvern hátt stefndi, Íslenska gámafélagið ehf., hefur notað umrætt orðasamband. Í upphaflegri kvörtun stefnanda til Neytendastofu er kvartað yfir því að hann noti orðasambandið á heimasíðu sinni, gamur.is. Af gögnum málsins verður ráðið að sú notkun hafi falist í því að merkja flipa á heimasíðunni, þar sem eru nánari upplýsingar um þessa þjónustu, með þessu orðasambandi. Stefnandi hefur ekki með haldbærum gögnum sýnt fram á að sú afmarkaða notkun sé til þess fallin að skapa ruglingshættu fyrir neytendur eða mögulega viðskiptavini aðila þannig að fari í bága við síðari málslíð 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Að virtri framangreindri niðurstöðu verður að endingu hafnað þeirri málsástæðu stefnanda að úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála sé haldinn þeim annmarka sem byggt er á þannig að varði ógildi úrskurðarins.

Samkvæmt öllu því sem að framan er rakið er því hafnað að ógilda beri úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 4/2018 og verða stefndu því sýknuð af öllum kröfum stefnanda.

Að virtri niðurstöðu málsins og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 ber stefnanda að greiða stefndu málskostnað. Með hliðsjón af umfangi málsins og í ljósi þess að allur þungi málareksturs stefnda hefur hvílt á stefnda, Íslenska gámafélaginu ehf., verður stefnanda gert að greiða þeim stefnda 1.200.000. krónur í málskostnað, en hæfilegur málskostnaður til stefnda, Neytendastofu, er ákveðinn 700.000. krónur.

Mál þetta flutti Erla Svanhvít Árnadóttir lögmaður af hálfu stefnanda, Ólafur Karl Eyjólfsson lögmaður af hálfu stefnda, Íslenska gámafélagsins ehf., og Einar Karl Hallvarðsson lögmaður af hálfu stefnda, Neytendastofu. Ingibjörg Þorsteinsdóttir héraðsdómari kveður upp þennan dóm.

#### **Dómsorð:**

Hafnað er kröfu stefnanda, Gagnaeyðingar ehf., um að fella úr gildi úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála frá 3. janúar 2019 í máli nr. 4/2018. Stefnandi skal greiða stefnda, Íslenska gámafélaginu ehf., 1.200.000 krónur í málskostnað og stefnda, Neytendastofu, 700.000 krónur í málskostnað.