



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 19/2018

Auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS

I.

Erindið

Með bréfi M&T Investment ehf., dags. 17. október 2017, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar Iceland Highlights Travel ehf. á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS.

Í bréfinu segir að Iceland Highlights, sem sé í eigu M&T Investment ehf., hafi starfað sem bókunarsíða í u.þ.b. 2 ár, en hafi á árinu 2017 sótt um aukin réttindi undir þessu nafni sem ferðaskrifstofa. Iceland Highlights séu að bjóða upp á þá þjónustu að fara með ferðamenn í einkaferðir ásamt því að skipuleggja ferðir fyrir þá á meðan á dvöl þeirra stendur á Íslandi. Fram kemur að fyrirtækið hafi fljótlega komist að því að þetta nafn sé líka notað af fyrirtækinu Iceland Highlights Travel ehf. og að það fyrirtæki bjóði upp á dagsferðir. Tilgreinir M&T Investment að notkun Iceland Highlights Travel ehf. á nafninu Iceland Highlights hafi veruleg áhrif á M&T Investment þar sem viðskiptavinir Iceland Highlights Travel hringi reglulega í M&T Investment út af lélegri þjónustu þess fyrirtækis, að fólk sé ekki sótt í ferðir. M&T Investment biðjist oftast velvirðingar á því að þetta sé misskilningur á nafni og bendi þeim að hafa samband við réttan aðila. Þetta hafi aukist meira að undanförunu og hafi neikvæð áhrif á orðspor M&T Investment þar sem bæði fyrirtækin starfi í ferðaþjónustu. M&T Investment telji að það eigi fullan rétt á nafninu Iceland Highlights bæði sem mynd- og orðmerki. Félagið biðji um að Neytendastofa taki afstöðu til að gæta hagsmuna viðskiptavina þess og félagsins, skoði þetta nánar og banni hinu fyrirtækinu að nota þetta lén og nafn.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi M&T Investment var sent Iceland Highlights Travel til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 30. október 2017. Í bréfinu kom fram að ákvæði 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, kæmu til skoðunar í málinu. Ekkert svar barst Neytendastofu. Neytendastofa ítrekaði ósk um skýringar eða athugasemdir



með bréfi, dags. 29. nóvember 2017. Með tölvubréfi, dags. 5. janúar 2018, óskaði félagið eftir fresti sem Neytendastofa veitti og barst svar félagsins Neytendastofu með tölvubréfi, dags. 25. janúar 2018. Í bréfinu segir að Iceland Highlights Travel ehf. hafi verið stofnað 10. október 2016. Tilgangur félagsins eins og fram komi í skráningu hjá fyrirtækjaskrá sé almenn ferðaþjónusta, rekstur hópferðabíla, lánastarfsemi, rekstur fasteigna og annað sem tilheyri slíkum rekstri. Engar athugasemdir hafi komið fram um að þessi skráning stangaðist á við eitthvað sem fyrir hafi verið á fyrirtækjamarkaði hér á landi.

Um það bil 10 mánuðum eftir að félagið hafi verið stofnað, 4. júlí 2017, sótti félagið M&T Investment um skráningu á vörumerki en félagið hafi þá ekki verið til heldur stofnað um þremur vikum síðar.

Iceland Highlights Travel mótmæli harðlega framkominni athugasemd M&T Investment um notkun vefsíðunnar icelandhighlights.com. Iceland Highlights Travel eigi bæði lénið icelandhighlights.is og icelandhighlights.com. Það virðist vera svo að M&T Investment hafi meðvitað reynt að skapa sér rétt gegn betri vitund til nafnsins Iceland highlights með því að skrá vörumerkið eins og það hafi gert.

Iceland Highlights Travel hafi ákveðið að krefjast niðurfellingar á vörumerki M&T Investment úr vörumerkjaskrá þar sem það gangi gegn hagsmunum Iceland Highlights Travel og sé til þess fallið að hafa ruglandi áhrif á ímynd félagsins enda séu vefsíður Iceland Highlights Travel sem og nafn afgerandi tengt Iceland Highlights Travel. Iceland Highlights Travel muni einnig sækja um skráningu á vörumerkinu Iceland Highlights til að tryggja réttarstöðu sína frekar.

2.

Bréf Iceland Highlights Travel var sent M&T Investment til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 31. janúar 2018. Svar barst með bréfi, dags. 20. febrúar 2018. Í bréfinu segir að réttur til vörumerkis geti stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan sé sú að eigandi merkis öðlist einkarétt til nafnsins og sé öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist.

Samkvæmt 15. gr. a. í lögum nr. 57/2005 sé 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 2. málsl. 15. gr. a. segi svo að sérhverjum sé bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Í þessu sambandi skuli áréttað að framangreindu ákvæði sé ætlað að veita auðkennum vernd til fyllingar þeirri vernd sem þau njóti samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1997 um vörumerki.



Þetta ákvæði taki því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslíð. Þessi málslíður 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 valdi ruglingshættu milli aðila.

Af lögskýringargögnum megi draga þá ályktun að ákvæðinu sé ætlað að veita fyrirtækjum, sem noti auðkenni í starfsemi sinni, sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eigi út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins sé ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.

Að baki M&T Investment standi þrjár aðilar og teymið að baki félaginu sé sterkt. Félagið sjálft hafi að vísu ekki verið stofnað fyrir en á árinu 2017 en reksturinn hafi áður verið á nafni og kennitölu eins stofnanda M&T Investment.

Af meðfylgjandi gögnum megi ráða að Iceland Highlights, á kennitölu eins stofnanda M&T Investment, hafi fengið leyfi til þess að starfa sem bókonarþjónusta samkvæmt IV. kafla laga um skipan ferðamála nr. 73/2005 frá Ferðamálastofu þann 22. desember 2015. Komi þar skýrt fram að nafn bókonarþjónustunnar sé Iceland Highlights. Fyrir þann tíma hafði sami aðili ennfremur skráð lénið iceland-highlights.com en samkvæmt meðfylgjandi skráningarskírteini hafi það fyrst verið skráð þann 9. nóvember 2015.

Auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS hafi því verið í notkun frá því í nóvember 2015. Í fylgiskjali megi m.a. sjá úttektarmiða (e. voucher) frá árinu 2016, þar sem sést hvernig vörumerkið er notað sem og lénið iceland-highlights.com.

Sótt hafi verið formlega um skráningu vörumerkisins ICELAND HIGHLIGHTS þann 4. júlí árið 2016 og þá sem orð- og myndmerki í flokki 39: ferðaþjónusta, farþegaflutningar, ferðabókanir og skipulagning ferða.

Vörumerkið sé eins og fyrr segi orð- og myndmerki þar sem þyngst vegi orðið ICELAND HIGHLIGHTS sem skráð sé í tveimur línnum. Til vinstra við orðið sé svo hvítt tákni á bláum grunni. Táknið séu stílfærðir stafirnir „ih“ sem stendur fyrir ICELAND HIGHLIGHTS. Engar athugasemdir hafi komið við skráninguna.

M&T Investment hafi síðastliðinn ár lagt mikinn metnað í starfsemi félags síns og lagt mikla vinnu og peninga í markaðssetningu á netinu. Heimsíða félagsins sé mjög vel upp sett og fagleg, félagið sé með Google auglýsingar tengdar ákveðnum leitarorðum og teymið að baki félaginu sé mjög faglegt. M&T Investment leggi mikið upp úr því að þjónusta viðskiptavini sína vel og leggi mikið upp úr því að fá góðar umsagnir á síðum eins og tripadvisor.com.



Iceland Highlights ehf. hafi skráð firmaheitið Iceland Highlights Travel ehf. en félagið hafi verið stofnað í október árið 2016. Tæpu ári eftir að M&T Investment hófu að nota auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS.

Samkvæmt fyrirtækjaskrá sé tilgangur félagsins bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu.

Félagið sé ennfremur eigandi lénanna icelandhighlights.is og icelandhighlights.com. Þau séu jafnframt skráð í október 2016. Á heimasíðu þess megi finna vörumerkið sem félagið virðist nota. Um sé að ræða vörumerki sem sé afar líkt vörumerki M&T Investment. Um sé að ræða orð- og myndmerki þar sem orðið sé ráðandi þáttur. ICELAND HIGHLIGHTS sé skrifað í tveimur línnum, líkt og í merki M&T Investment. Vinstra megin við orðið megi svo sjá tákni, líkt og í vörumerki M&T Investment. Draga megi metnað Iceland Highlights Travel fyrir vörumerki sínu í efa því í því megi finna stafsetningarvillu.

Ekki þurfi að fjölyrða um að augljós hættu sé á ruglingi í því tilviki sem hér um ræði enda sé vörumerki annars aðilans og firmaheiti hins í raun nákvæmlega það sama. Ennfremur verði að hafa í huga varðandi ruglingshættu að þeim mun líkari sem sú atvinnustarfsemi sé sem viðkomandi merkjum sé ætlað að auðkenna, þeim mun meiri kröfur þurfi að gera við mat á ruglingshættu þeirra. Í þessu tilviki starfi bæði félögin á nákvæmlega sama sviði. Sjónlíking vörumerkjanna sé augljós, hljóðlíking þeirra alger og merking þeirra sú sama.

Notkun Iceland Highligts Travel á firmaheiti sínu, lénnum þeim sem um ræði og á vörumerki því sem finna megi á heimasíðu félagsins feli í sér brot á 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 enda augljóst að notkunin skapi ruglingshættu við vörumerki M&T Investment.

Það blasi við að vegna mikillar merkja- og þjónustulíkingar milli auðkenna aðila sé veruleg hættu á því að neytendur og viðskiptavinir muni tengja M&T Investment og Iceland Highlights Travel við hvorn annan og raunar hafi slíkur ruglingur átt sér stað nú þegar og M&T Investment fengið kvartanir og athugasemdir um að það hafi ekki sótt farþega og fleira því tengt.

Notkun gagnaðila á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS feli þannig í sér tjón fyrir M&T Investment sem eigi betri rétt til auðkennisins enda hafi félagið hafið notkun á því á undan Iceland Highlights Travel.

Það liggi því fyrir að ruglingshættu milli auðkennanna tveggja sem félögin noti sé mikil og ómögulegt að báðir aðilar haldi áfram rekstri undir þessu sama auðkenni. Meginreglan hafi verið sú þegar atvik sem þetta hefur komið upp að sá sem fyrstur hóf notkun á auðkenninu eigi réttinn að því. Spurningin sem hér þurfi að svara sé því einfaldlega: hver hafi verið fyrstur til þess að auðkenna starfsemi sína með ICELAND HIGHLIGHTS og eigi því rétt á notkun þess til frambúðar.



M&T Investment geti sýnt fram á það að félagið hafi byrjað að nota auðkennið í nóvember árið 2015. Iceland Highlights Travel hafi einungis getað sýnt fram á að það hafi notað auðkennið frá því í október 2016.

Svarið sé því skýrt: M&T Investment eigi betri rétt til notkunar auðkennisins og þar með skýran rétt til áframhaldandi notkunar þess.

Á grundvelli ofangreinds geri M&T Investment þá kröfu að Iceland Highlights Travel verði bönnuð öll notkun auðkennisins ICELAND HIGHLIGHTS hið fyrsta, hvort sem sé sem vörumerki, firmaheiti eða lén. Ennfremur sé farið fram á að Neytendastofa beiti dagsektum verði fyrirtækið ekki við þeirra kröfu.

3.

Bréf M&T Investment var sent Iceland Highlights Travel til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 28. febrúar 2018. Svar barst með bréfi, dags. 3. apríl 2018. Í bréfinu segir að í kvörtun M&T Investment komi fram mótmæli gegn notkun Iceland Highlights Travel á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS í hvaða formi sem það er. Forsendur kvörtunarinnar séu þær að M&T Investment hafi öðlast vörumerkjarétt yfir auðkenninu, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Sá vörumerkjaréttur byggir í fyrsta lagi á skráningu vörumerkis nr. V0105351 hjá Einkaleyfastofunni í flokki 39 fyrir „Ferðaþjónustu; farþegaflutninga; ferðabókanir; skipulagningu ferða“, sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 en í öðru lagi notkun merkisins sem nái aftur til ársins 2015, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna.

Áður en lengra sé haldið verði að mótmæla öllum fullyrðingum kvartanda um að hann hafi öðlast nokkurn vörumerkjarétt yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS, hvort sem er á grundvelli notkunar eða vegna skráningar framangreinds vörumerkis.

Fyrst ber að nefna að Iceland Highlights Travel telji að umrætt vörumerki, sbr. skráning nr. V0105351, hafi verið skráð andstætt skýru ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 þar sem fram komi að ekki megi skrá vörumerki ef í því megi finna eitthvað sem gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, nafn annars manns eða mynd, enda sé þá ekki átt við löngu látna menn, eða í merkinu felst sérkennilegt nafn á fasteign eða mynd af henni. Óumdeilt sé að Iceland Highlights Travel hafi verið skráður í fyrirtækjaskrá undir firmaheitinu Iceland Highlights Travel ehf., kt. 591016-1130, í október 2016, sbr. fylgiskjal, en umsókn fyrir framangreindu vörumerki nr. V0105351 hafi verið lögð inn 4. júlí 2017. Iceland Highlights Travel hafi þegar lagt inn kröfu um ógildingu framangreindrar vörumerkjaskráningar hjá Einkaleyfastofunni vegna þessa, sbr. fylgiskjal, og hafi auk þess sjálfur lagt inn umsókn fyrir vörumerkið ICELAND HIGHLIGHTS, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0108374, sbr. fylgiskjal. Félagið telji því umrædda vörumerkjaskráningu nr. V0105351 ekki hafa skapað M&T Investment lögmatan vörumerkjarétt yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS, heldur hafi Iceland Highlights Travel kláran fyrri rétt til auðkennisins á grundvelli fyrirtækjaskráningar sinnar.



Auk framangreinds sé því einnig hafnað alfarið að M&T Investment hafi öðlast rétt yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS á grundvelli fyrri notkunar, enda hafi M&T Investment ekki lagt fram nein gögn sem styðji þá notkun.

Fjallað sé um notkunarhugtak laga nr. 45/1997 í 5. gr. þeirra en þar sé tekið fram að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé m.a. átt við að:

1. merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar,
2. vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin
3. vara eða þjónusta auðkennd með merki er flutt inn eða út,
4. merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt.

Þrátt fyrir að ekki sé um tæmandi talningu að ræða má ráða að notkunin verði að vera raunveruleg (e. genuine use) og að henni verði að vera beint til neytenda á markaði, sbr. dóm ECJ í máli nr. C40/01 (Ansul-málið) þar sem dómurinn hafi áréttað að í raunverulegri notkun vörumerkis fælist eftirfarandi: „...entails use of the mark on the market for the goods or services protected by the mark and not just internal use of the undertaking concerned“.

Verði nú farið yfir þau gögn sem M&T Investment hafi lagt fram til stuðnings þeirri fullyrðingu að hann hafi öðlast rétt yfir auðkenninu á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Í fyrsta lagi leggi M&T Investment fram útprentuð tölvupóstsamskipti við Ferðamálastofu vegna umsóknar félagsins um ferðaskrifstofuleyfi. Samskipti hafi enga þýðingu í þessu máli enda séu þau dagsett 3. október 2017, eða u.þ.b. ári eftir að Iceland Highlights Travel hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá, auk þess sem notkun á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS komi hvergi fram í samskiptunum. Iceland Highlights Travel bendi að auki á að það hafi ferðaskipuleggjendaleyfi nr. 2016-140 frá Ferðamálastofu, sem hafi verið útgefið 9. nóvember 2016, sbr. fylgiskjal.

Í öðru lagi leggi M&T Investment fram staðfestingu frá Ferðamálastofu þess efnis að Iceland Highlights, kt. 271089-3929, hafi leyfi til að starfa sem bókunarþjónusta, en leyfið sé dagsett 22. desember 2015. Því sé þó mótmælt harðlega að leyfið geti talist sýna fram á notkun kvartanda á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS, enda komi önnur kennitala en kennitala M&T Investment, fram á leyfinu. Þá sé ekki heldur hægt að telja að leyfið sýni fram á raunverulega notkun auðkennisins á markaði líkt og 5. gr. laga nr. 45/1997 geri ráð fyrir. Leyfi sem þetta gefi einungis til kynna að notkun merkisins sé fyrirhuguð, en ekki hafin. Engin gögn hafi verið lögð fram sem sýni fram á raunverulega notkun merkisins á markaði, svo ekki sé um villst. Engar kröfur um notkun séu gerðar fyrir umsókn um bókunarþjónustuleyfi, og samkvæmt vef Ferðamálastofu sé umrætt leyfi í raun fyrsta skref, og beri að fá slíkt leyfi þegar notkun sé



fyrirhuguð, sem sé í samræmi við 1. mgr. 12. gr. laga um skipan ferðamála nr. 73/2005. Engar upplýsingar liggi fyrir um hvenær umrædd notkun hafi hafist af hálfu M&T Investment.

Í þriðja lagi leggi M&T Investment fram upplýsingar um skráningu léns þess, iceland-highlights.com, sem hafi fengist skráð 9. nóvember 2015. Því sé mótmælt harðlega að skráning léns kvartanda geti ein og sér sýnt fram á notkun vörumerkis á Íslandi, enda sé í fyrsta lagi um .com lén að ræða, en ekki lén með .is endingu, og í öðru lagi sé ekki hægt að telja að skráning léns geti fallið undir notkunarhugtak 5. gr. laga nr. 45/1997 ef lénið sé ekki í notkun. Það eitt að skrá lén geti ekki talist notkun á auðkenni í skilningi vörumerkjaganna, en engar upplýsingar hafi verið lagðar fram um notkun lénsins, þ.e. hvert innihald síðunnar hafi verið fram að starfsemi Iceland Highlights Travel hafi hafist í október 2016. Iceland Highlights Travel vísi því alfarið á bug að umrædd .com lénaskráning myndi nokkurn vörumerkjarétt á Íslandi.

Í fjórða lagi leggi M&T Investment fram kvittun fyrir bókun gistingar í þrjár nætur á Hótel Íslandi, í gegnum bókunarsíðu félagsins, en auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS komi fram á kvittuninni. Kvittunin sé ódagsett, að öðru leyti en að dagsetningarnar 14., 15. og 22. júní komi fram, án ártals. Þar sem kvittun þessi sé ódagsett sé ósannað að hún sé frá því fyrri hluta árs 2016, líkt og félagið heldur fram, og geti hún ekki sýnt fram á fyrri notkun þess á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS.

Í fimmta lagi leggi M&T Investment fram kvittun fyrir bókun skoðunarferðar um Suðurland, en auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS komi fram á kvittuninni. Kvittunin sé dagsett 23. desember 2016, eða um tveimur mánuðum eftir skráningu firmaheitis Iceland Highlights Travel í fyrirtækjaskrá. Því sýni kvittun þessi engan veginn fram á fyrri notkun M&T Investment á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS.

Í sjötta lagi leggi M&T Investment fram ýmis gögn sem á engan hátt sýni fram á fyrri notkun auðkennisins, t.d. ódagsett skjáskot af vefsíðu félagsins þar sem fram komi hverjir standi að baki starfseminni.

Af ofangreindu megi sjá að fullyrðingar M&T Investment um fyrri rétt þess til auðkennisins ICELAND HIGHLIGHTS séu með öllu ósannaðar og ekkert þeirra ganga sem lögð hafi verið fram sýni fram á fyrri notkun félagsins á auðkenninu fyrir skráningu Iceland Highlights Travel í fyrirtækjaskrá í október 2016.

Þar sem lög nr. 57/2005 séu að mörgu leyti til fyllingar lögum um vörumerki, sé rétt að ítreka það sem fram hefur komið hér að framan, að M&T Investment hafi ekki sýnt fram á að það hafi öðlast nokkurn vörumerkjarétt yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS, annan en þann sem vörumerkjaskráning nr. V0105351, sem skráð hafi verið í andstöðu við skýrt ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.



Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 geti vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem sé og hafi verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Fjallað hafi verið um meinta notkun M&T Investment á auðkenninu hér að ofan og vísast til þeirrar umfjöllunar, en ljóst sé að félagið hafi ekki stofnað til vörumerkjaréttar yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS á grundvelli þeirrar meintu notkunar sem það heldur fram að hafi átt sér stað.

Verði þá vikið að lögum nr. 57/2005. M&T Investment vísi til þess í bréfi sínu að það telji að notkun Iceland Highlights Travel á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS feli í sér brot á 1. mgr. 15. gr. a. framangreindra laga. Þá bendi Neytendastofa sjálf á að, að þeirra mati, gæti ákvæði 5. gr. sömu laga átt við um erindið.

Í 5. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu komi fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Hvað telja verði óréttta viðskiptahætti sé síðan nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna. Í þeim efnum geti óréttmætir viðskiptahættir talist athafnir sem brjóti gegn 15. gr. a. laganna en hún sé 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 fyrri málslið ákvæðisins komi fram bann við að nota auðkenni sem annar eigi og að reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Seinni málsliður banni að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. Í stuttu máli megi segja að ákvæði 15. gr. a. sé ætlað að vernda auðkenni gegn því að annar aðili í samkeppni noti auðkenni síðar meir, sem teljast verði líkt.

Ljóst sé að til að fallist verði á að notkun eins auðkennis fari gegn 2. málslið 15. gr. a. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, þurfi sá sem telji á rétt sínum brotið að sýna fram á betri rétt sinn til viðkomandi auðkennis. Líkt og áður hafi verið reifað hafi M&T Investment ekki sýnt fram á með neinum haldbærum gögnum að það eigi betri rétt yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS. Vörumerkjaskráning þess hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga og algerlega ósannað sé að félagið hafi byrjað að nota auðkennið á markaði hér á landi árið 2015, líkt og það haldi fram. Þvert á móti bendi eina dagsetta skjalið sem M&T Investment hafi lagt fram til þess að notkun þess á auðkenninu hafi hafist eftir að Iceland Highlights Travel hafi fengið firmaheiti sitt skráð í fyrirtækjaskrá.

Það sé því alveg ljóst að erindi M&T Investment eigi við engin rök að styðjast, og á engan hátt hafi verið sýnt fram á notkun á markaði í skilningi vörumerkjalaga, fyrr en í fyrsta lagi í desember 2016. Notkun Iceland Highlights Travel á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS sé í fullum rétti og brjóti ekki gegn rétti M&T Investment yfir sama auðkenni, en öll gögn málsins



beri með sér að M&T Investment hafi byrjað notkun á merkinu eftir skráningu firmaheitis Iceland Highlights Travel í fyrirtækjaskrá.

Með vísan til alls ofangreinds sé þess krafist að Neytendastofa taki ekki til greina kvörtun M&T Investment. Félagið áskilji sér einnig rétt til að koma að frekari röksemdum eða gögnum á síðari stigum gerist þess þörf.

4.

Bréf Iceland Highlights Travel var sent M&T Investment til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 5. júní 2018. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun M&T Investment ehf. vegna notkunar Iceland Highlights Travel ehf. á auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS. Snýr kvörtunin að því að M&T Investment telji Iceland Highlights Travel hafa brotið gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með notkun auðkennisins. M&T Investment vísar til þess að Iceland Highlights, á kennitölu eins stofnanda M&T Investment, hafi fengið leyfi frá Ferðamálastofu til þess að starfa sem bókunarþjónusta þann 22. desember 2015. Komi þar skýrt fram að nafn bókunarþjónustunnar sé Iceland Highlights. Fyrir þann tíma hafði sami aðili ennfremur skráð lénið iceland-highlights.com en samkvæmt meðfylgjandi skráningarskírteini hafi það fyrst verið skráð þann 9. nóvember 2015. Sótt hafi verið formlega um skráningu vörumerkisins ICELAND HIGHLIGHTS þann 4. júlí 2017 sem orð- og myndmerki. Iceland Highlights Travel ehf. hafi verið stofnað í október 2016 tæpu ári eftir að M&T Investment hófu notkun auðkennisins ICELAND HIGHLIGHTS. Augljós hætta sé á ruglingi milli fyrirtækjanna enda séu vörumerki þeirra í raun nákvæmlega hin sömu. Ennfremur verði að hafa í huga varðandi ruglingshættu að þeim líkari sem sú atvinnustarfsemi sé sem viðkomandi vörumerkjum sé ætlað að auðkenna, þeim mun meiri kröfur þurfi að gera við mat á ruglingshættu þeirra. M&T Investment krefst þess að Neytendastofa banni Iceland Highlights Travel notkun auðkennisins ICELAND HIGHLIGHTS hvort sem er sem vörumerki, firmaheiti eða lén. Ennfremur fer félagið fram á að Neytendastofa beiti dagsektum verði Iceland Highlights Travel ekki við þeirri kröfu.

Iceland Highlights Travel mótmæla öllum fullyrðingum M&T Investment um að félagið hafi öðlast nokkurn vörumerkjarétt yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS, hvort sem er á grundvelli notkunar eða vegna skráningar framangreinds vörumerkis. Iceland Highlights Travel bendir á að félagið hafi verið skráð í fyrirtækjaskrá í október 2016, en umsókn M&T Investment fyrir vörumerki hafi verið lögð inn 4. júlí 2017. Iceland Highlights Travel hafi lagt inn kröfu



um ógildingu vörumerkjaskráningarinnar. Félagið telji því umrædda vörumerkjaskráningu ekki hafa skapað M&T Investment lögmætan vörumerkjarétt yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS, heldur hafi Iceland Highlights Travel kláran fyrri rétt til auðkennisins á grundvelli fyrirtækjaskráningar sinnar. Auk framangreinds er því einnig hafnað alfarið að M&T Investment hafi öðlast rétt yfir auðkenninu ICELAND HIGHLIGHTS á grundvelli fyrri notkunar, enda hafi félagið ekki lagt fram nein gögn sem styðji þá notkun. Iceland Highlights Travel mótmælir því m.a. að skráning M&T Investment á léninu iceland-highlights, skráð 9. nóvember 2015, geti ein og sér sýnt fram á notkun á vörumerkis á Íslandi, enda sé í fyrsta lagi um .com lén að ræða og í öðru lagi sé ekki hægt að telja að skráning léns geti fallið undir notkunarhugtak laga nr. 45/1997 ef lénið er ekki í notkun.

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.

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. másl. 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 auðkennisins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað auðkenni 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 auðkennið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda þess 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.

Bókunarþjónustan Iceland Highlights, á kennitölu eins stofnanda M&T Investment, fékk leyfi frá Ferðamálastofu til þess að starfa sem bókunarþjónusta þann 22. desember 2015. Sami aðili skráði lénið iceland-highlights.com þann 9. nóvember 2015. M&T Investment fékk vörumerkið ICELAND HIGHLIGHTS skráð sem orð- og myndmerki þann 31. júlí 2017. Iceland Highlights Travel var skráð í fyrirtækjaskrá þann 10. október 2016 og er með vefsíðurnar icelandhighlights.is og icelandhighlights.com.

Báðir aðilar máls reka ferðaþjónustufyrirtæki, sem hafa aðsetur í Reykjavík, og bjóða ferðamönnum upp á skoðunarferðir um Ísland. Af markaðssetningarefni beggja aðila er ljóst að þeir beina báðir markaðssetningu sinni að sama markhópnum, þ.e. erlendum ferðamönnum. Það er því ljóst að aðilar máls eru keppinautar, mikil þjónustulíking er með starfsemi þeirra og þeir starfa á sama markaðssvæði.

Orð- og myndmerki Iceland Highlights Travel er yfirlitsmynd af Íslandi í svörtum lit inn í svörtum hring. Hægra megin við myndina kemur fram auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS, að undanskildu fyrri „h“ í auðkenninu sem vantar, í tveimur línunum í svörtum lit. Allir þættir orð- og myndmerkisins eru með þokukenndan hvítan blæ. Myndmerki M&T Investment eru stílfærðir stafirnir „ih“ hvítir á ljósbláum fleti. Stafirnir og flöturinn halla til vinstri. Hægra megin við myndina kemur fram auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS í tveimur línunum, í ljósbláum lit.

Orðið highlight er enskt orð yfir hápunkt og verður að teljast tiltölulega almennt orð. Neytendastofa telur orðið hins vegar ekki lýsa starfsemi aðila málsins með þeim hætti að það sé einkennalaust. Það er því mat stofnunarinnar að orðið er sérkennandi fyrir starfsemi ferðaþjónustufyrirtækis og til þess fallið að það geti notið einkaréttar. Neytendastofa telur ljóst að myndmerki félaganna séu verulega ólík og valdi ein og sér ekki ruglingshættu hjá neytendum. Stofnunin fellst þó á þær röksemdir M&T Investment að auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS í orð- og myndmerki félaganna sé ráðandi þáttur og til þess fallið að valda ruglingshættu hjá neytendum. Ennfremur eru lén félaganna hin sömu að undanskildu bandstriki á milli orðanna í léni M&T Investment, sem eykur líkurnar á ruglingshættu. Skoðun Neytendastofu hefur leitt í ljós að á vefsíðunni iceland-highlights.com hafi bókunarþjónustan Iceland Highlights, á kennitölu eins stofnanda M&T Investment, notað auðkennið ICELAND HIGHLIGHTS við sölu á ferðaþjónustu a.m.k. frá 16. mars 2016. Að mati Neytendastofu hefur það ekki þýðingu fyrir niðurstöðu málsins að um .com lén sé að ræða. Neytendastofa telur því að M&T Investment hafi einkarétt til auðkennisins og að Iceland Highlights Travel hafi brotið gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins í atvinnustarfsemi sinni,



skráningu og notkun auðkennisins í firmaheiti sínu auk skráningu og notkun lénanna icelandhighlights.is og icelandhighlights.com.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Iceland Highlights Travel ehf., Laugavegi 178, Reykjavík, hefur með notkun auðkennisins ICELAND HIGHLIGHTS í starfsemi sinni, skráningu og notkun auðkennisins í firmaheiti sínu auk skráningu og notkun lénsins icelandhighlights.com brotið gegn ákvæði 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 er félaginu bönnuð öll notkun auðkennisins ICELAND HIGHLIGHTS og lénanna icelandhighlights.is og icelandhighlights.com. Bannið tekur gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunarinnar. Skal Iceland Highlights Travel ehf. innan þess tíma afskrá heitið Iceland Highlights Travel ehf. í firmaskrá Ríkisskattstjóra ásamt því að afskrá lénið hjá ISNIC lénaskrá. Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005.“

Neytendastofa, 26. júlí 2018

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir