



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 4/2006

Kvörtun Bílanausts hf. yfir skráningu Stillingar hf. á léninu bílanaust.is

I.

Erindið

Samkeppnisstofnun barst erindi, dags. 3. maí 2005, frá Ragnheiði M. Ólafsdóttur hdl. Í erindinu er, f.h. Bílanausts hf., kvartað yfir skráningu Stillingar hf. á léninu bílanaust.is. Er þess krafist að Stillingu verði bönnuð notkun lénsins og gert að láta umskrá það yfir til Bílanausts.

Fram kemur að Bílanaust hafi allt frá 1962 verið rekið undir sama nafni og sé meginstarfsemi þess sala vara- og aukahluta fyrir ökutæki. Þann 13. janúar 1998 hafi Bílanaust skráð lénið bilanaust.is og hafi notað það síðan.

Rakið er að eftir að Isnic hóf skráningu léna með íslenskum bókstöfum hafi fyrirtækið Stilling, þann 12. apríl 2005, skráð lénið bílanaust.is. Stilling sé keppinautur Bílanausts sem sinni samskonar starfsemi, þ.e. sölu vara- og aukahluta fyrir ökutæki.

Í erindinu kemur fram að Bílanaust sé ótvíræður eigandi að heitinu Bílanaust, það sé skráð firmaheiti og njóti verndar sem slíkt. Heitið hafi verið notað sem vörumerki og njóti vörumerkjaverndar þrátt fyrir að vera óskráð. Það hafi til að bera þau sérkenni sem þurfi til að geta notið vörumerkjaverndar þar sem það sé á engan hátt lýsandi fyrir þær vörur og þá þjónustu sem það standi fyrir. Þá gæti enginn annar skráð heitið sem vörumerki þar sem óheimilt sé að skrá vörumerki ef í því felist heiti á firma annars manns. Taka verði tillit til vörumerkjaréttar þegar skorið sé úr um rétt til skráningar léna. Lén séu sýnileg tákni sem notuð séu til að greina vörur og þjónustu eins aðila frá öðrum og séu þau notuð í auglýsingum alveg eins og vörumerki. Hafi samkeppnisráð litið til reglna vörumerkjaréttar í málum af þessum toga og það sama hafi Héraðsdómur Reykjavíkur gert í máli Rekstrarfélags Kringlunnar gegn Gagnvirkri miðlun hf., nr. E-2355/2000.

Fram kemur að almenningur tengi auðkennið Bílanaust eingöngu við það fyrirtæki. Skráning Stillingar á léninu bílanaust.is brjóti gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga (nú 5. og 12. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005). Ljóst sé að almenningur muni ruglast á



lénheitunum og telji þau bæði komin frá Bílanausti. Með skráningu lénsins sé ætlun fyrirvarsmanna Stillingar að nýta sér markaðssetningu og markaðsfestu Bílanausts. Beri því að banna notkun Stillingar á léninu bílanaust.is og þess krafist að fyrirtækið verði látið umskrá lénid.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Bílanausts var sent Stillingu til umsagnar með bréfi Samkeppnisstofnunar, dags. 9. maí 2005. Svar barst ekki en með bréfi stofnunarinnar til málsaðila, dags. 30. júní 2005, var tilkynnt að hinn 1. júlí 2005 tækju gildi lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins en þau svari til VI. kafla samkeppnislaga nr. 8/1993 sem sama dag falli úr gildi. Þá kom fram í bréfinu að Neytendastofa hefði eftirlit með lögnum og að málið flyttist til þeirrar stofnunar.

2.

Erindi Bílanausts var ítrekað með bréfi Neytendastofu til lögmanns Stillingar dagsettu 11. ágúst 2005. Svar Braga Björnssonar hdl., f.h. Stillingar, er dagsett 18. ágúst 2005. Þar segir að vafi sé á að óskráð vörumerki Bílanausts njóti verndar vörumerkjalaga. Heitið sé almenns eðlis, samsett úr tveimur algengum orðum. Mótmælt sé túlkun kvartanda á að lén falli undir skilgreiningu á hvað geti talist vörumerki.

Bent er á að Bílanaust hafi notað lénid bílanaust.is um langt skeið og eins og vörumerkið sé það samsett úr tveimur algengum orðum þ.e. bila, dregið af bilað, og naust. Ekkert liggir fyrir um að Bílanaust hafi ætlað sér að hætta notkun þess léns eða taka upp lénid bílanaust.is. Ekki sé hægt að fallast á að fyrirtæki sem noti algeng orð í rekstri sínum sem vörumerki geti hindrað að aðrir skrái slík orð sem lén. Bílanausti hafi verið í lófa lagið að skrá lénid bílanaust.is en með því að gera það ekki hafi fyrirtækið fyrirgert rétti sínum til lénsins. Lénheitið hafi verið laust lengi þegar Stilling hafi ákveðið að skrá það. Þá hafi Bílanaust aldrei notað heitið bílanaust.is í rekstri sínum en í nútímamáli sé gerður skýr greinarmunur á almennum orðum og þeim sem endi á .is, sbr. t.d. skyr og skyr.is. Loks er bent á að engin rök eða gögn séu færð fram fyrir því að almenningur muni eða geti ruglast á heitinu Bílanaust og bílanaust.is.

Stilling mótmælir kröfum Bílanausts og því að fyrirtækinu verði gert að láta umskrá lénid. Verði niðurstaðan sú að Stillingu hafi verið skráningin óheimil sé þess krafist að með öllu verði óheimilt að skrá það. Loks er þess krafist að verði Stillingu gert að umskrá lénid verði honum greiddur allur kostnaður sem af málinu hafi hlotist.



3.

Með bréfi, dags. 22. ágúst 2005, var Bílanausti gefinn kostur á að tjá sig frekar í málinu. Svar Bílanausts er dagsett 29. ágúst 2005 og segir þar að varla þurfi að deila um að heiti Bílanausts njóti verndar laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903. Þá hafi vörumerkið verið þekkt hér á landi og njóti jafnframt verndar sem vörumerki vegna notkunar. Þá eigi fyrirtækið lénið bilanaust.is. Stilling hafi með skráningu lénsins bilanaust.is beitt óréttmætum viðskiptaháttum sem brjóti gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti.

Fram kemur að ekki sé fallist á að orðið bílanaust sé almenns eðlis og samsett úr tveimur algengum orðum. Orðið sé ekki að finna í íslenskum orðabókum og teljist varla lýsandi fyrir þær vörur sem fyrirtækið selji þótt það vísi til bíla. Orðið Bílanaust aðgreini fyrirtækið frá keppinautum og sé leitað að orðinu á Internetinu fáist eingöngu niðurstöður sem tengjast Bílanausti eða fjalli um fyrirtækið. Að gefnu tilefni sé rétt að taka fram að orðið sé ekki samsett úr orðinu bilað heldur bíll. Flestum sé kunnugt um að ekki hafi verið unnt að skrá séríslenska stafi í lénheitum fyrr en 1. júlí 2004.

Fyrri rök um að hægt sé að taka tillit til vörumerkjaréttar þegar úrskurðað sé um rétt til skráningar léna eru ítrekuð og vísað til niðurstaðna samkeppnisráðs og dóms Héraðsdóms. Þá hafi enga þýðingu hvort Bílanaust hafi haft í hyggju að notfæra sér lénið bilanaust.is eða ekki. Engin skylda hvíli á fyrirtækinu til að skrá lénið á sitt nafn til að viðhalda réttarvernd vörumerkisins. Hvað varðar aðgreiningarhæfi endingarinnar .is sé ekki fallist á skilning Stillingar og þannig hafi skyr.is ekki fengist skráð sem orðmerki. Augljós hætta sé á ruglingi lénanna þar sem um nákvæmlega sama heiti sé að ræða en ruglingshættumat í málum af þessu tagi sé alla jafna lögfræðilegt mat þar sem ekki fari fram sönnunarfærsla.

Að lokum er kröfum Stillingar um greiðslu kostnaðar hafnað.

4.

Stillingu var með bréfi Neytendastofu, dags. 5. september 2005, gefinn kostur á að koma að frekari athugasemdum en engar bárust.

Með bréfi dagsettu 31. október 2005 var málsaðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að fyrirsjáanlegar væru tafir á afgreiðslu málsins sökum mikils málafjölda í meðferð hjá stofnuninni.



III. Niðurstaða

1.

Í erindi Bílanausts er kvartað yfir skráningu og notkun Stillingar á léninu bílanaust.is. Bílanaust hafi verið skráð í firmaskrá frá árinu 1969, heitið njóti verndar firma- og vörumerkjalaga og fyrirtækið hafi á árinu 1998 skráð lénið bilanaust.is og notað það síðan. Veruleg ruglingshætta sé á milli fyrirtækjanna.

Stilling skráði í apríl 2005 lénið bílanaust.is og telur heitið almenns eðlis, samsett úr algengum orðum sem ekki sé hægt að hindra fyrirtækið í að nota. Stilling á einnig skráð lénið stilling.is sem vísar á vefsetur fyrirtækisins. Sé léninu bílanaust.is slegið inn á Internetinu kemur upp tilkynning um að vefsvæðið sé vistað hjá Og Vodafone.

2.

Við skráningu léna hjá Isnic, sem sér um skráningu og úthlutun léna undir þjóðarléninu .is, gildir sú regla um úthlutun léna að „fyrstur kemur, fyrstur fær“. Fram til 1. júlí 2004 var ekki unnt að skrá lén með séríslenskum stöfum. Eftir 1. júlí og til loka árs 2004 höfðu eigendur léna án séríslenskra stafa forgang til skráningar samsvarandi léna með séríslenskum stöfum. Eftir 1. janúar 2005 var síðan öllum frjáls skráning slíkra léna og gildi þá reglan „fyrstu kemur, fyrstur fær“. Mjög takmörkuð not eru af lénum með séríslenskum stöfum þar sem fæstir vafrarar bjóða enn sem komið er upp á notkun þeirra.

3.

Að mati Bílanausts er skráning Stillingar á léninu bílanaust.is brot á ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 (nú 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005). Ákvæði 5. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins hljóðar svo:

„Óheimilt er að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt er gagnvart hagsmunum neytenda.“

Ákvæðið er almenn vísiregla að því er varðar viðskiptasiðferði og er ætlað að stuðla að góðum síðum í viðskiptum. Af ákvæðinu má ráða þann vilja löggjafans að í atvinnustarfsemi verði fyrirtæki að virða tiltekin siðferðisleg gildi og viðhafa góða viðskiptahætti gagnvart keppinautum sínum og neytendum. Ekki hefur verið talið unnt að tilgreina fyrirfram í lögum hvað telja beri góða viðskiptahætti heldur er mat á því hvaða viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki lagt í hendur Neytendastofu og dómstóla, sbr. eftirfarandi ummæli í greinargerð með 20. gr. frumvarps til samkeppnislaga:



„Það er einmitt eitt mikilvægasta hlutverk samkeppnisráðs [nú Neytendastofu], jafnt og dómstóla, að leggja á það sjálfstætt mat hvaða viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki.“

Þá gegna sérákvæði núverandi II. kafla laga um óréttmæta viðskiptahætti, svo sem 12. gr., mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta. Einnig er tekið fram í greinargerð með samkeppnislagafrumvarpinu að ákvæði 20. gr. (nú 5. gr.) geti skipt máli m.a. til fyllingar ákvæðum laga um vörumerki.

Í 12. gr. laganna segir:

„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 greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga kemur fram að í 25. gr. laganna (nú 12. gr. laga nr. 57/2005) felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og sé hún til fyllingar á vörumerkjavernd. Fyrri málslíður greinarinnar 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. Samkvæmt greinargerðinni skiptir ákvæðið máli um viðbótarvernd þá sem framangreind sérlög veiti auðkennunum og er firmanafn sérstaklega tilgreint í greininni. Þá segir í greinargerðinni að í 2. málslíð 25. gr. sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Báðir málslíðir 12. gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti koma þannig til álita í máli þessu.

4.

Hvað varðar fyrri málslíð 12. gr. kemur til álita hvort Stilling hafi með skráningu lénsins bílanaust.is nýtt sér firmanafn Bílanausts með ólögætum hætti.

Eins og fram hefur komið var Bílanaust skráð sem hlutafélag árið 1969 og hefur fyrirtækið verið rekið með því nafni frá þeim tíma. Með skráningu firma er meginreglan sú að eigandi þess öðlast að jafnaði einkarétt til nafnsins og er öðrum óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því það mikið að um ruglingshættu geti verið að ræða. Firmanafnið verður að geta aðgreint fyrirtækið frá keppinautum á



markaðnum. Af því leiðir að almenn vörueiti hafa ekki talist hæf til að vera firmanöfn. Engin dæmi finnast um orðið bílanaust í orðabókum þó svo orðhlutar þess, bíll og naust, séu algeng orð í íslensku. Orðið er því ekki almennt orð í íslensku. Með hliðsjón af framansögðu er það mat Neytendastofu að réttur Bílanausts til notkunar firmanafnsins sé verndaður af fyrsta málslið 12. gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti. Að mati Neytendastofu gefur notkun Stillingar á nafninu Bílanaust villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekenda og brýtur í bága við ákvæði 1. ml. 12. gr.

5.

Seinni málsliður 12. gr. tekur til atvika þegar báðir málsaðilar eiga rétt til viðkomandi auðkenna sem um er deilt.

Með aukinni almennri notkun Internetsins verða lén sífellt mikilvægari. Þeir sem nota Netið hafa vanist því að fyrirtæki og stofnanir skrái lén með nafni sínu með endingunni .is. Á þann hátt finnast vefsvæði beggja málsaðila en Bílanaust skráði lénið bilanaust.is hjá Isnic á árinu 1998 og keppinauturinn Stilling skráði stilling.is á árinu 1997. Þá skráði Stilling lénið bílanaust.is, sem hér er deilt um, í apríl 2005. Með skráningu léna sinna hjá Isnic hafa bæði fyrirtækin öðlast rétt til notkunar á lénum sínum, bilanaust.is og bílanaust.is. Að mati Neytendastofu á því 2. málsliður 12. gr. við í þessu máli og skal því litið til þess hvort ruglast megi á lénnöfnunum.

Við mat á mögulegri ruglingshættu skiptir máli að fyrirtækin starfa á sama þjónustumarkaði eins og um er að ræða í þessu máli. Varla mundi sá sem ekki þekkir heimasíðu Stillingar slá inn bílanaust.is svo tæpast er hætta á ruglingi að því leyti. Aftur á móti má telja að hætta sé á því að viðskiptavinir Bílanausts geti ruglast á því hvort lénnafnið sé skráð með broddstaf eða ekki. Að mati Neytendastofu er í raun um sama lénnafn að ræða hjá báðum málsaðilum, með og án broddstafs, og gera má ráð fyrir að neytendur telji að um sama eða tengd fyrirtæki sé að ræða. Að mati Neytendastofu er augljóst að tilkoma lénnafnsins bílanaust.is skapar hættu á ruglingi sem hefur óhagræði í för með sér fyrir Bílanaust þó svo fáir neytendur muni leita lénsins í dag sökum tæknilegra örðugleika.

Skráning Stillingar á léni með nafni Bílanausts torveldar neytendum að gera greinarmun á fyrirtækjunum einkum með hliðsjón af því að fyrirtækin starfa í sömu atvinnugrein. Hætta er á að neytendur telji að lénið sýni tengsl við Bílanaust og að um sé að ræða sömu eigendur eða samstarf þeirra á milli. Að mati Neytendastofu er skráning Stillingar á léninu bílanaust.is til þess fallin að ruglast megi á því og á léni kvartanda sem fyrirtækið notar með fullum rétti.



Með vísan til framangreinds telur Neytendastofa að skráning Stillingar á lénnafninu bílanaust.is geti leitt til þess að villst verði á því og lénnafni Bílanausts, bilanaust.is, en slíkt brýtur í bága við ákvæði 2. ml. 12. gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti.

6.

Tengsl Stillingar við orðið bílanaust eru vandséð og ekki hafa í málinu komið fram neinar trúverðugar skýringar á notkun Stillingar á orðinu eða hvers vegna heiti keppinautar hafi verið valið sem lénnafn. Neytendastofa fær ekki betur séð en að með skráningu lénsins vilji Stilling vekja með neytendum hugmyndir um tengsl á milli fyrirtækjanna. Lénið hefur ekki verið notað fyrir vefsvæði Stillingar sem slíkt þar sem það vísar ekki til vefsvæðisins, heldur virðist frekar sem skráningin hafi verið framkvæmd til þess að hindra keppinaut í að skrá lénið, valda ruglingi og trufla með því viðskipti hans. Í ljósi þess að Bílanaust og Stilling eru keppinautar í sölu vara- og aukahluta fyrir ökutæki fær Neytendastofa ekki séð að tilviljun hafi ráðið skráningu Stillingar á léninu bílanaust.is og að fyrirtækið hefði átt að vita betur. Slíkt telur Neytendastofa að brjóti í bága við góða viðskiptahætti samanber ákvæði 5. gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti.

Með vísan til alls framangreinds telur Neytendastofa nauðsynlegt að banna Stillingu að nota lénið bílanaust.is og leggur fyrir fyrirtækið að láta afskrá það.



IV.

Ákvörðunarorð:

„Stilling hf., Kletthálsi 5, Reykjavík, hefur með skráningu lénsins bílanaust.is brotið gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005.

Með vísan til 2. mgr. 16. gr. sömu laga bannar Neytendastofa Stillingu hf. alla notkun lénsins bílanaust.is og leggur fyrir fyrirtækið að afskrá lénið innan tíu daga frá birtingu ákvörðunar þessarar.

Verði ekki farið að banninu mun Neytendastofa beita viðurlögum 22. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins.“

Neytendastofa, 26. maí 2006