



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 5/2015

Notkun K.Steinarssonar ehf. á léninu heklakef.is

I.

Erindið

Með bréfi Heklu hf. til Neytendastofu, dags. 6. nóvember 2014, er kvartað yfir notkun K. Steinarssonar ehf. á léninu heklakef.is. Hekla telji að með notkun lénsins hafi K. Steinarsson brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. einnig 5. gr. laganna. Farið sé fram á að Neytendastofa banni alla notkun á léninu og leggi fyrir félagið að afskrá lénið.

Hekla sé þjónustufyrirtæki sem sérhæfi sig í sölu og þjónustu á bifreiðum. Hjá fyrirtækjaskrá sé Hekla skráð fyrir starfsemi í ÍSAT atvinnugreinaflokkum 45.11.0 (Bílasala) og 45.19.9 (Sala á öðrum ótöldum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum). Félagið hafi verið stofnað árið 1969 og njóti víðtæks einkaréttar á notkun orðsins „HEKLA“ í viðskiptum hér á landi, sbr. skráningu þess hjá Einkaleyfastofu, þann 21. ágúst 1975 sem orðmerki nr. 293, sbr. og síðari skráningar á öðrum útfærslum orðsins. Meðal vöruflokka sem þessi skráðu réttindi Heklu taki til séu flokkur 12: Ökutæki; tæki til flutninga hér á landi, í lofti eða á legi. Hafi Hekla styrkt hinn skráða vörumerkjarétt sinn enn frekar og skapað sér markaðsfestu með mikilli og stöðugri, samfelldri og óbreyttri notkun allt frá skráningu.

Félagið K.Steinarsson muni hafa verið stofnað 11. nóvember 1999 í Keflavík, nú Reykjanesbæ. Hjá Fyrirtækjaskrá sé félagið skráð fyrir starfsemi í ÍSAT atvinnugreinaflokki 45.11.0 (Bílasala), rétt eins og Hekla. Í kjölfar stofnunar K.Steinarssonar hafi félagið verið gert að umboðsaðila fyrir Heklu í Keflavík og nærsvæitum. Því til samræmis hafi það fengið þann 15. nóvember 2002, með samþykki Heklu, skráð lénið „heklakef.is“ hjá ISNIC lénaskrá. Frá þeim tíma hafi lénið verið notað til að kynna og bjóða til sölu bifreiðar sem félagið seldi sem umboðsaðili Heklu.

Vorið 2011 hafi störfum K.Steinarssonar lokið sem umboðsaðili fyrir Heklu og hafi lagt um leið niður verkstæðisþjónustu vegna bifreiða Heklu. Samhliða hafi K.Steinarsson skráð lénið k.steinarsson.is, opnað þar vefsíðu sína og hafið notkun hennar fyrir starfsemi sína. Í kjölfarið hafi félagið svo gerst umboðsaðili fyrir keppinauta Heklu, félagið Öskju ehf., sem nú komi



fram á fyrrnefndri heimasíðu félagsins. Hafi Hekla opnað starfsstöð í eigin nafni í Reykjanesbæ. Þrátt fyrir að K.Steinarrsson sé þannig ekki lengur umboðsaðili Heklu, heldur standi félögin þess í stað nú í beinni samkeppni í Reykjanesbæ, í sömu atvinnugrein og um sama viðskiptamannahóp, þá liggi fyrir að lénið „heklakef.is“ hafi samt sem áður enn ekki verið afskráð. Þvert á móti muni lénið nú vera tengt við fyrrnefnda heimasíðu K.Steinarrssonar, á slóðinni k.steinarrsson.is þar sem auglýstar séu bifreiðar fyrrnefnds keppinautar Heklu.

Þetta hafi K.Steinarrsson gert án þess að gera Heklu aðvart eða leita samþykkis félagsins þrátt fyrir skýran vörumerkjarétt Heklu og augljósa ruglingshættu af slíkri notkun þessa gagnsæja lénaheitis, enda ættu t.d. viðskiptavinir Heklu í Keflavík, nú Reykjanesbæ að mega búast við því að á slóðinni „heklakef.is“ mætti finna bifreiðasölu Heklu á svæðinu en ekki bifreiðasölu á vegum keppinautar félagsins. Hafi K.Steinarrssyni átt að vera ljóst að áframhaldandi skráning og notkun þess á lénsheitinu væri til þess fallin að valda alvarlegum ruglingi, ekki síst í ljósi þess að félögin séu í beinni samkeppni í sömu starfsgrein og þegar litið sé til samfelldrar notkunar Heklu hér á landi á heiti sínu á bifreiðasölu um áratuga skeið. Þá megi benda á að fyrir utan umrætt lén þá hafi auðkennið „heklakef“ ekki verið notað að neinu leyti í starfsemi K.Steinarrssonar, sem eingöngu er auðkennd með heiti þess félags og heiti fyrrnefnds keppinautar Heklu. Loks megi benda á að með því að halda skráningu lénsheitisins heklakef.is komi K.Steinarrsson í veg fyrir að Hekla fái réttilega skráð lénsheiti fyrir sína starfsemi á svæðinu sem innihaldi vörumerki þess og sé bæði sérstakt og einkvæmt auðkenni sem sé einungis lýsandi fyrir hana en ekki fyrir starfsemi K.Steinarrssonar.

Telji Hekla að viðskiptaaðferðir K.Steinarrssonar séu til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn og framboð á þjónustu og vörum Heklu auk þess sem þau not K.Steinarrssonar sem felist í áframhaldandi skráningu og notkun lénsheitisins „heklakef.is“ séu óheimil þar sem K.Steinarrsson hafi ekki rétt til firmaheitis eða verslunarmerkis Heklu, jafnvel í þeirri samsetningu sem það komi fyrir í umræddu lénsheiti. Telji Hekla að skráning á léninu „heklakef.is“ brjóti því í bága við ákvæði laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með áorðnum breytingum, sbr. einkum 5. gr., sbr. 14. gr. og 15. gr. a.

Hekla hafi ítrekað farið fram á það við K.Steinarrsson, bæði símleiðis og bréflega, að færa skráningu lénsins „heklakef“ hjá ISNIC lénaskrá yfir til Heklu en við því hafi ekki verið orðið. Sé Heklu því nauðugur einn kostur að leita aðstoðar þar til bærra yfirvalda. Þess sé því krafist að Neytendastofa grípi til þeirra aðgerða er hún telji viðeigandi, gegn framangreindum viðskiptaháttum K.Steinarrssonar í samræmi við 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005. Sé þess sérstaklega farið á leit við Neytendastofu að K.Steinarrssyni verði bönnuð öll notkun auðkennisins HEKLA, þar með talin sú notkun sem felist í skráningu og notkun á léninu „heklakef.is“ og að félaginu verði því gert að afskrá lénið án tafar hjá ISNIC lénaskrá að viðlagðri beitingu viðurlaga fyrrgreindra laga.



II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Heklu var sent K.Steinarsyni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 12. nóvember 2014. Svar K.Steinarssonar barst með bréfi, dags. 24. nóvember 2014. Þar kemur fram að aðilar máls hafi átt í viðskiptum frá árinu 1999, þar sem K.Steinarsson hafi farið með umboð til sölu notaðra og nýrra bíla, fyrir hönd Heklu á Suðurnesjum. K.Steinarsson hafi skráð lénið „heklakef.is“ á nafn félagsins hjá ISNIC lénaskrá þann 15. nóvember 2002. Lénið hafi því frá upphafi verið skráð á nafn K.Steinarssonar og hafi félagið ávallt greitt árgjald lénsins til ISNIC lénaskrár. Engin notkun fari fram á léninu og sé það því ekki tengt síðu K.Steinarssonar líkt og haldið sé fram í kvörtun.

Í kjölfar þess að nýir eigendur hafi komið að rekstri Heklu á vordögum 2011 hafi K.Steinarsson ekki viljað eiga í frekara viðskiptasambandi við Heklu og hafi því verið slitið. Viðskiptasamband aðila hafi því verið gert upp með samkomulagi, dags. 24. júní 2011. Samkomulagið hafi verið ítarlegt og að mestu samið af Heklu. Í því hafi ekki verið gerð sérstök krafa um afskráningu lénsins eða að það yrði yfirfært til Heklu. Ekki sé heldur kveðið á um bann við því að K.Steinarsson noti lénið. Í 2. mgr. 6. gr. samkomulagsins sé svo tiltekið sérstaklega að samningsaðilar samþykki samkomulagið og lýsi jafnframt yfir að þeir eigi ekki frekari kröfur á hendur hvor öðrum, með undirskrift sinni. Í kjölfar samkomulagsins hafi Hekla hafið að nota lénið „heklarnb.is“. Það hafi ekki verið fyrr en tveimur árum seinna er fyrirvarsaður Heklu hafi hringt í fyrirvarsmann K.Steinarssonar sem athugasemdir hafi verið gerðar við skráningu lénsins. Hafi fyrirvarsaður Heklu þá krafist þess að lénið yrði skráð á félagið, þrátt fyrir skýrt samningsákvæði um að félögin ættu ekki frekari kröfur á hendur hvort öðru.

Í samkomulagi málsaðila frá 24. júní 2011 sé skýrt kveðið á um að aðilar eigi ekki frekari kröfur á hendur hvor öðrum að lokinni undirritun þess. Því hafi verið um að ræða tæmandi talningu á öllum þeim kröfum og skuldbindingum sem félögin hafi getað gert á hendur hvort öðru við slit á viðskiptasambandi þeirra. Hekla hafi þannig fallið frá kröfu um að lénið „heklakef.is“ yrði afskráð eða skráð yfir á nafn Heklu og hafi þess í stað byrjað að nota lénið „heklarnb.is“. Ágreiningsefnið eigi því ekki undir valdsvið Neytendastofu samkvæmt lögum nr. 57/2005 heldur sé um að ræða deiluefni vegna samningsuppgjörs aðila. Það deiluefni snúi að gildi samkomulagsins en ekki að því hvort um sé að ræða óréttmæta viðskiptahætti. Neytendastofu sé ekki markað það hlutverk að mæla fyrir um inntak samninga á milli fyrirtækja eða ákveða réttindi og skyldur þeirra samkvæmt samningum, sbr. 4. gr. laga nr. 57/2005.

Það að lénið sé enn skráð á K.Steinarsson geti því ekki talist vera óréttmætir viðskiptahættir af hálfu K.Steinarssonar þar sem Hekla hafi skuldbundið sig til þess að gera ekki frekari kröfur á hendur K.Steinarsyni. Í því felist að félagið geti ekki gert kröfu um afskráningu lénsins fyrir



Neytendastofu nema með því að fá samningnum sjálfum hnekkð fyrir dómstólum, sbr. 2. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins Ísland nr. 33/1944. Ekki sé unnt að beita lögum nr. 57/2005 með þeim hætti að aðilum sé auðveldað að komast hjá samningsskuldbindingum sínum.

Við mat á því hvort um sé að ræða óréttmæta viðskiptahætti í tilviki lénaskráningar hafi Neytendastofa litið til reglna um skráningu léna og stjórnun höfuðlénsins .is. Einkum sé litið til 40. gr. reglnanna. K.Steinarrsson hafi skráð lénið á sitt nafn í góðri trú þann 15. nóvember 2002 og hafi notað nafnið í starfsemi sinni, líkt og komi fram í málsatvikalýsingu í kvörtun Heklu. Skráningin hafi á engan hátt verið í þeim tilgangi að selja, leigja, eða veita öðrum aðila aðgang að léninu gegn gjaldi sem nemi sannanlega hærri kostnaði við skráningu eða endurnýjun þess.

Í skráningu Einkaleyfastofu þann 21. ágúst 1975 á orðmerki nr. 293 sé ekki tiltekið firmanafnið eða verslunarmerkið „heklakef“. K.Steinarrsson hafi frá upphafi notað lénið „heklakef“ í starfsemi sinni, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Hekla hafi hins vegar aldrei notað heitið „heklakef“ í starfsemi sinni og hafi byrjað að nota lénið „heklarnb.is“ fyrir starfsemi sína á Suðurnesjum eftir að viðskiptasambandi aðila lauk.

Í ljósi alls framangreinds beri að hafna kröfum Heklu, þar sem félagið hafi skuldbundið sig til þess að gera ekki frekari kröfur á hendur K.Steinarrssyni og vegna þess að Hekla eigi ekki tilkall til lénsins. Engin ruglingshætta sé á ferðinni þar sem engin notkun sé á léninu og Hekla hafi valið sér annað lén fyrir starfsemi sína á Suðurnesjum. Skipti þar engu þó að fyrirvarsmenn Heklu telji sig hafa samið af sér f.h. félagsins með því að undirrita samkomulagið frá 24. júní 2011.

2.

Bréf K.Steinarrssonar, dags. 24. nóvember 2014, var sent Heklu til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 25. nóvember 2014. Svar Heklu barst með bréfi, dags. 4. desember 2014. Í bréfinu kemur fram að alvarlegar athugasemdir séu gerðar við þá staðhæfingu K.Steinarrssonar að engin notkun fari fram á léninu og að það sé ekki tengt síðu K.Steinarrssonar. Hekla bendi á að umrætt lén hafi verið tengt heimasíðu K.Steinarrssonar og hafi engin breyting orðið þar á þrátt fyrir ítrekaðar athugasemdir Heklu. Reyndar megi benda á að einu viðbrögðin sem Heklu hafi borist frá K.Steinarrssyni vegna málsins hafi verið í formi tölvubréfs, dags. 31. janúar 2014, þar sem greint hafi verið frá nýju pósthfangi félagsins. Nú bregði hins vegar við að eftir að kvartað hafi verið til Neytendastofu yfir umræddum viðskiptaháttum K.Steinarrssonar hafi lénið „heklakef.is“ loksins verið aftengt vefsíðu félagsins og þegar léninu sé nú slegið upp í vefskoðara blasi einungis við svohljóðandi tilkynning: „Þetta lén er hýst hjá Rögg ehf. This Domain is hosted by Rogg Corporation“. Eins og fram komi í tilvitnuninni eru af hálfu K.Steinarrssonar beinlínis bornar brigður á þær staðhæfingar í kvörtun Heklu að K.Steinarrsson hafi stundað umrædda viðskiptahætti. Hér sé um alvarlega aðdróttun að ræða og skuli í tilefni af henni vísað til útprintana af því sem fram hafi komið þegar léninu hafi verið slegið upp í vefskoðara í tvígang á þeim tíma sem um



ræddi, þ.e. 14. september 2011 og 28. janúar 2014. Leyfi K.Steinarrsson sér enn að draga í efa þær staðhæfingar að félagið hafi nýtt lénið til að tengja við heimasíðu sína skuli bent á að ekki sé auðvelt að má út þau rafrænu spor sem eftir standi á Netinu, sérstaklega á Vefnum. Séu fjölmargar heimildir til um hvað hafi birst á hvaða vefsíðum hvenær í gegnum tíðina. Megi sem dæmi benda á vefsetrin „screenshots.com“ og „internetarchive“, sem bæði geymi þrýðilega skýrar upplýsingar um hvernig K.Steinarrsson hafi tengt lénið „heklakef.is“ við vefsíðu sína samfelld yfir framangreint tímabil. Eins og skýrlega sjáist af framlögðum gögnum hafi K.Steinarrsson nýtt sér lénið „heklakef.is“ með umræddum hætti, þ.e. með því að tengja það við sína eigin heimasíðu, yfir allt framangreint tímabil, allt fram til þess að félagið hafi fengið kvörtun Heklu til umsagnar frá Neytendastofu. Sé því þeirri fullyrðingu í bréfi K.Steinarrssonar að lénið „heklakef.is“ hafi ekki verið tengt síðu K.Steinarrssonar alfarið vísað á bug sem rangri. Liggi því í augum uppi að K.Steinarrsson hafi stundað þá viðskiptahætti sem félagið leitist nú við að sverja af sér. Af sama tilefni skuli bent á að fyrst K.Steinarrsson hafi nú aftengt vefsíðu sína léninu „heklakef.is“ og félagið haldi því fram að engin notkun fari fram á léninu þá renni það enn frekari stoðum undir þá kröfu að félagið afskrái lénið án tafar enda hafi það augljóslega enga augljósa hagsmuni af því að halda léninu.

Í bréfi sínu til Neytendastofu byggir K.Steinarrsson mál sitt að stærstum hluta á samkomulagi aðila frá 24. júní 2011. Gefi K.Steinarrsson í skyn að gagnálykta megi annars vegar frá þeirri staðreynd að í samkomulaginu sé ekki vikið að umræddu léni og hins vegar frá því að í samkomulaginu sé kveðið á um að aðilar eigi ekki frekari kröfur á hendur hvor öðrum. Þá komi fram að af hálfu K.Steinarrsson sé byggt á því að ágreiningsefnið eigi ekki undir valdsvið Neytendastofu. Loks sé því haldið fram að fyrirvarsmenn Heklu telji sig hafa samið af sér með undirritun samkomulagsins.

Hekla mótmæli því að umrætt samkomulag sé uppgjör á „viðskiptasambandi aðila“ eða að það sé „mjög ítarlegt“. Þá sé því sérstaklega mótmælt að samkomulagið hafi nokkuð að gera með hugverkaréttindi Heklu eða skyldur K.Steinarrssonar til að stunda eðlilega viðskiptahætti, eða með því að fjalla ekki um þau réttindi eða skyldur í samkomulaginu hafi Hekla með einhverju móti afsalað sér slíkum réttindum sínum eða veitt K.Steinarrssyni heimild til að stunda óréttmæta viðskiptahætti án þess að Heklu væri lengur heimilt að kvarta yfir þeim til Neytendastofu. Svo sem umrætt samkomulag beri skýrlega með sér þá einskorðist það við fjárhagslegt uppgjör aðila og feli einunigs í sér eftirgjöf á hluta af tilteknum skuldum K.Steinarrssonar en framselji því félagi engin réttindi Heklu til vörumerkja sinna, firmanafn, verslunarmerkja eða því um líku. Þá takmarki samkomulagið á engan hátt rétt Heklu til að krefjast þess eins og gert sé í kvörtuninni að K.Steinarrsson láti af óréttmætum viðskiptaháttum sínum eða til að óska eftir því að Neytendastofa grípi til þeirra aðgerða er hún telji viðeigandi gegn þeim viðskiptaháttum í samræmi við þau lög nr. 57/2005 sem stofnuninni beri að fara eftir. Umrætt fjárhagslegt samkomulag lúti augljóslega á engan hátt að skyldum til að fara að þeim lögum og þó svo hefði verið þá séu þær skyldur, svo sem bann við óréttmætum viðskiptaháttum, ekki nokkuð sem aðilar hefðu forræði á að semja sig undan í samkomulagi sín á milli.



Þá sé mótmælt þeirri staðhæfingu að ágreiningu aðila falli ekki undir valdsvið Neytendastofu eða að deiluefnið snúi að gildi fyrrgreinds samkomulags um uppgjör á skuldum K.Steinarssonar. Lög nr. 57/2005 séu ekki almennt frávikjanleg lög sem fyrirtæki hafi forræði á að semja um hvernig skuli framkvæmd. Svo sem fram komi í greinargerð með því frumvarpi er varð að lögunum þá séu þau hluti af neytendarétti þjóðarinnar, sett til að tryggja neytendum réttar upplýsingar, m.a. um vörur og þjónustu fyrirtækja og byggi á grunni eldri löggjafar sem ætlað hafi verið að koma í veg fyrir að kaupsýslumenn beittu óréttmætum viðskiptaháttum hver gegn öðrum. Ákvæði í samkomulagi um eftirgjöf á skuldum eins fyrirtækis við annað, þess efnis að aðilar eigi ekki frekari kröfur hvor á annan, verði ekki túlkað svo að það valdi því að ágreiningur um viðskiptahætti fyrrnefnda fyrirtækisins verði ekki borið undir Neytendastofu þar sem hann falli ekk undir valdsvið stofnunarinnar. Þá sé því alfarið mótmælt að deiluefnið snúist um gildi fyrrgreinds samkomulags, enda liggi fyrir að aðilar séu sammála um að það samkomulag sé í fullu gildi. Einnig sé því af sömu sökum mótmælt, sem virðist vera haldið fram af hálfu K.Steinarssonar að það verði leitt af 2. gr. stjórnarskrá lýðveldisins að Hekla geti ekki kvartað til Neytendastofu yfir viðskiptaháttum K.Steinarssonar nema að undangengnum dómi sem hnekki gildi samkomulags aðila um fjárhagslegt uppgjör.

Loks sé því sérstaklega mótmælt að fyrirvarsmenn Heklu telji sig hafa samið af sér fyrir hönd félagsins. Það sé beinlínis rangt að af hálfu Heklu eða fyrirvarsmanna þess hafi því nokkru sinni verið haldið fram að félagið eða fyrirvarsmenn séu þeirrar skoðunar. Af hálfu Heklu hafi verið gengið til umrædds samkomulags um eftirgjöf af hluta af skuldum K.Steinarssonar af heilindum og sé það því miður að K.Steinarsson telji sig nú geta túlkað ákvæði í því samkomulagi á þann veg að það geti skýlt óréttmætum viðskiptaháttum sínum gagnvart Heklu fyrir skoðun af hálfu Neytendastofu.

K.Steinarsson haldi því fram að Neytendastofa líti til reglna um skráningu léna og stjórnun höfuðlensins .is og að einkum sé litið til 40. gr. reglnanna við mat á því hvort um sé að ræða óréttmæta viðskiptahætti. Virðist sem vísað sé til vinnureglna ISNIC lénaskrár. Ekki verði séð við lestur ákvarðana Neytendastofu um hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta tengda lénnum og skráningu þeirra að stofnunin líti við mat sitt til vinnureglnanna, hvað þá að við matið sé einkum litið til 40. gr. reglnanna. Sé þessari staðhæfingu því mótmælt. Einnig sé mótmælt þeirri ályktun sem virðist vera byggt á af hálfu K.Steinarssonar, að teljist skilyrði 40. gr. umræddra reglna ekki vera uppfyllt hvað varði skráningu félagsins á léninu „heklakef.is“, þá megi gagnálykta á þann veg að félaginu verði ekki gert að afskrá lénið á þeim grundvelli að skráning og meðferð þess feli í sér óréttmæta viðskiptahætti. Sjái þess hvergi stað í ákvörðunum Neytendastofu að slík röksemdafærsla sé lögð til grundvallar þegar komist sé að niðurstöðu um hvort tilteknir viðskiptahættir teljist óréttmætir eður ei. Sé því þess vegna mótmælt að byggt verði á 40. gr. umræddra vinnureglna þegar mál þetta verði tekið til ákvörðunar.



K.Steinarrsson beri því við að það hafi þýðingu í málinu, annars vegar að lénaheitið „heklakef.is“ sé ekki samhljóða skráningu orðmerkisins „HEKLA“ hjá Einkaleyfastofu og hins vegar að Hekla noti lénaheitið „heklakef“ ekki í starfsemi sinni. Virðist þannig byggt á því af hálfu K.Steinarrssonar að skyldur félagsins til að nýta ekki auðkenni Heklu í starfsemi sinni, t.d. í lénaheitum sem það skrái, takmarkist við orðmerkið eins og það komi fyrir í skráningu Einkaleyfastofu. Af hálfu Heklu sé hins vegar byggt á að réttur félagsins til verndar gegn óréttmætri notkun auðkennisins taki einnig til lénaheita þar sem vörumerkið komi fyrir ásamt viðbótum, hér „heklakef“, einkum þegar sá sem nýti vörumerkið með þessum hætti sé félag sem standi í benni samkeppni við Heklu á sama markaði og sama markaðssvæði.

Þá sé því haldið fram af K.Steinarrssyni að þar sem eitt af þeim lénaheitum sem Hekla nýti í starfsemi sinni sé „heklarnb“ þá leiði af því minni ruglingshættu en ella. Þessu sé eindregið mótmælt af hálfu Heklu enda engin rök færð fyrir þessari ályktun. Af hálfu Heklu sé byggt á því að með því að K.Steinarrsson haldi enn skráningu á léninu „heklakef.is“ og hafi nýtt sér það til að fá upp eigin heimasíðu hjá þeim sem slái inn lénið þá sé uppi veruleg hættu á að þeir sem hafi ætlað sér að komast á slóð Heklu á Suðurnesjum villist við þetta inn á síðu K.Steinarrssonar. Sá ruglingur sé engu minni þótt Hekla haldi úti öðrum vefsíðum þar sem vörumerki þess sé notað á fleiri vegu en eingöngu sem „hekla.is“, þar á meðal vefsíðu á léninu „heklarnb.is“. Telji Hekla á engan veg að neytendum „megi vera ljóst“ að eitt þessara léna, „heklakef.is“, leiði viðkomandi ekki á vefsíðu á vegum Heklu heldur til keppinautar.

Loks sé því mótmælt að hinum óréttmætu viðskiptaháttum sé lokið þar sem félagið hafi nú tekið vefsíðu sína úr sambandi við lénið „heklakef.is“. Bent skuli á að engin trygging sé fyrir því að K.Steinarrsson muni ekki að eigin geðþótta taka á ný upp á því að nýta lénið í starfsemi sinni og halda þar með áfram hinum umþrættu viðskiptaháttum. Þá hafi hvergi komið fram hvaða lögmætu hagsmuni K.Steinarrsson telji sig hafa af umræddu léni, einkum nú þegar hann hafi sjálfur ákveðið að hætta notkun þess.

3.

Bréf Heklu, dags. 4. desember 2014, var sent K.Steinarrssyni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 8. desember 2014. Hjalögð voru gögn sem Neytendastofa aflaði að eigin frumkvæði, þann 25. nóvember 2014, með skjámyndum af vefsíðu lénsins heklakef.is. Svar K.Steinarrssonar barst með bréfi, dags. 17. desember 2014. Í bréfinu kemur fram að K.Steinarrsson ítreki áður gerðar kröfur og vilji koma á framfæri athugasemdum vegna svarbréfs Heklu.

K.Steinarrsson bendi á að því hafi hvergi verið haldið fram að engin notkun væri á léninu eftir að kvörtun Heklu hafi verið lögð fram. Í því felist ekki aðdróttun líkt og haldið sé fram í bréfi Heklu. Hins vegar fari engin notkun fram á léninu í dag og því þýðingarlaust að halda því fram að nokkur ruglingshætta stafi af því að lénið sé skráð á K.Steinarrsson en ekki Heklu. Rökstuðningur Heklu sé allur á þá leið að notkun K.Steinarrssonar á léninu feli í sér ruglingshættu.



Einnig sé ljóst að fjöldamörg fyrirtæki hafi borið nafnið Hekla í gegnum tíðina og ef slegið sé inn nafnið Hekla í leitarvél eða fyrirtækjaskrá komi fram þó nokkur fjöldi fyrirtækja sem noti nafnið Hekla yfir starfsemi sína. Um sé að ræða vinsælt heiti fyrir atvinnustarfsemi og verði Hekla því að setta sig við að heitið sé notað í öðrum myndum en félagið eigi beinlínis vörumerkjarétt yfir. Því geti Hekla ekki krafist þess að K.Steinarsyni verði gert að afskrá lénið „heklakef.is“ sem K.Steinarsson hafi öðlast rétt yfir í góðri trú og með lögmætum hætti og hafi greitt gjöld af frá upphafi.

Samkomulag aðila frá 24. júní 2011 hafi falið í sér fullnaðaruppgjör á viðskiptasambandi aðila, sbr. 2. mgr. 6. gr. samkomulagsins, og sé það í fullu gildi. Í samkomulaginu sé hvergi að finna fyrirvara um að það nái aðeins til fjárhagslegra þátta en ekki annarra. Ekki sé heldur gerður fyrirvari á þá leið að Heklu sé heimilt að gera kröfur fyrir stjórnvöldum. Það samkomulag sé í fullu gildi þar til því hafi verið hnekkkt fyrir íslenskum dómstólum en það að hnekkja gildi samninga falli ekki undir valdssvið Neytendastofu skv. lögum nr. 57/2005. Ákvæði 2. mgr. 6. gr. samkomulagsins verði ekki túlkað eftir hentisemi Heklu hverju sinni.

Hekla hafi skuldbundið sig til þess að gera ekki frekari kröfur á hendur K.Steinarsyni. Í því felist m.a. að Hekla geti ekki krafist þess að K.Steinarsson afskrái lénið „heklakef.is“ svo Hekla fái það skráð sem eigið lén. Fyrirsvarsmönnum Heklu ætti að vera ljós þýðing 2. mgr. 6. gr. samkomulagsins.

Það að lénið „heklakef.is“ sé skráð á K. Steinarsson feli ekki í sér óréttmæta viðskiptahætti í skilningi 5. gr. laga nr. 57/2005. K.Steinarsson hafi fengið lénið skráð á nafn félagsins með lögmætum hætti og í góðri trú. K.Steinarsson hafi verið skráð fyrir léninu frá upphafi og greitt af því gjöld alla tíð. Hugtakið óréttmætir viðskiptahættir feli í sér siðferðilega skírskotun og verður því ekki horft fram hjá framangreindum atriðum í máli þessu.

Engin ruglingshætta sé til staðar hvað varði lénið „heklakef.is“. Hekla hafi sjálft valið sér annað lén fyrir starfsemi sína á Suðurnesjum „heklarnb.is“. Því sé engin hætta á því að þeir sem ætli sér að slá inn heiti Heklu á Suðurnesjum slái inn „heklakef.is“. Einnig sé ekki unnt að horfa fram hjá því tómlæti er Hekla hafi sýnt af sér en mótmæli fyrirsvarsmanna Heklu komi ekki fyrr en tæpum tveimur árum eftir að viðskiptasambandi aðila lauk.

Af öllu ofangreindu og því sem fram hafi komið í athugasemdum K.Steinarssonar frá 24. nóvember 2014 sé ljóst að mál þetta snúist ekki um óréttmæta viðskiptahætti í skilningi laga nr. 57/2005 heldur uppgjör á viðskiptasambandi aðila. Um það uppgjör verði ekki deilt fyrir Neytendastofu.

Vinnureglur ISNIC lénaskrár séu byggðar á svokölluðum Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy reglum sem beitt sé af Alþjóða hugverkastofnuninni. Efnislega sé um sömu reglur að ræða. Í úrlausnum sínum hafi Neytendastofa ítrekað litið til reglnanna þegar



ágreiningsefni snúi að lénnum og þá sérstaklega varðandi það atriði hvort lén hafi verið skráð í góðri trú. Þau mótmæli Heklu um að ekki eigi að líta til reglnanna séu því röng.

4.

Heklu var sent bréf K. Steinarssonar til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 5. janúar 2015, þar sem aðilum málsins var jafnframt tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Hekla hf. yfir notkun K.Steinarssonar ehf. á léninu heklakef.is. Notkunin brjóti gegn vörumerkjarétti og rétti Heklu til firmanafns og valdi ruglingshættu. Félögin hafi áður haft með sér samstarf en séu nú keppinautar. Áframhaldandi notkun K.Steinarssonar á léninu brjóti í bága við ákvæði 5. gr., sbr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

K.Steinarsson ehf. hefur hafnað því að félagið hafi brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Með samkomulagi aðila árið 2011 hafi orðið fullnaðaruppgjör milli aðila sem valdi því að málið falli ekki undir valdssvið Neytendastofu. Þá sé engin ruglingshætta milli auðkennanna.

Í erindi sínu vísar Hekla máli sínu til stuðnings til 5. gr., 14. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Í málinu byggir K.Steinarsson á því að ágreiningur aðila falli ekki undir valdsvið Neytendastofu. Vegna þessa skal tekið fram að Neytendastofa er stjórnvald sem fer með allsherjarréttarlegt eftirlit með lögum nr. 57/2005. Aðilar máls hafa að því leyti sem hér er um deilt ekki forræði á því hvort ágreiningur um réttmæti viðskiptahátta samkvæmt lögum nr. 57/2005 falli undir valdsvið Neytendastofu. Neytendastofu er því rétt að taka kvörtun Heklu til efnislegrar úrlausnar.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 kemur fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Bannið gildi áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Í V. kafla laga nr. 57/2005 er fjallað um háttsemi milli fyrirtækja. Þar segir í 14. gr.:

„Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru



brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til.“

Fullyrðingar sem fram koma í auglýsingum mega því ekki veita misvísandi, rangar eða villandi upplýsingar gagnvart keppinautum auglýsanda eða stöðu auglýsanda, vöru eða þjónustu hans, gagnvart keppinautum.

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. Ákvæðið felur í raun í sér þrenns konar reglu þar sem fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma annars vegar almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á og hins vegar bann við því að reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ákvæði 2. másl. felur í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. 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 glögg 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 noti með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. Síðari hluti 1. másl. og 2. másl. eiga 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 veiti villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð eða valdi því að ruglingshætta skapist milli aðila.

3.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til nafnsins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis málsaðila eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að



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

Hekla á firmaheitið Hekla hf. skráð hjá fyrirtækjaskrá auk þess sem félagið hefur átt skráð orðmerkið HEKLA hjá Einkaleyfastofu frá árinu 1975. Þá hefur komið fram að félagið eigi jafnframt lénnafnið hekla.is, skráð 26. febrúar 1997 og heklarnb.is, skráð 5. júlí 2012 hjá ISNIC lénaskrá. K.Steinarrsson fékk lénnafnið heklakef.is skráð 15. nóvember 2002 hjá ISNIC lénaskrá. Ljóst er af gögnum málsins að K.Steinarrsson hafi um langt skeið verið umboðsaðili Heklu á Suðurnesjum og hafi þess vegna skráð lénnafnið heklakef.is. Ekki verður séð að K.Steinarrsson hafi notast við vörumerkið HEKLA eða sambærileg auðkenni í starfsemi sinni nema vegna samstarfs aðila.

Neytendastofa telur ljóst af gögnum málsins að aðilar málsins séu keppinautar á sama markaði. Báðir aðilar annast sölu og þjónustu á bifreiðum. Aukinheldur er til þess að líta að báðir aðilar starfa á sama markaðssvæði. Kemur því til skoðunar hvort skráning og notkun K.Steinarrssonar á léninu heklakef.is geti valdið ruglingshættu milli aðila.

Hekla hefur haft skráð orðmerkið HEKLA hjá Einkaleyfastofu í nær fjóra áratugi og nýtur merkið því ríkrar vörumerkjaverndar hér á landi. Neytendastofa telur að heitið Hekla hafi nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til þess að veita Heklu ríkan einkarétt til notkunar þess. Lénnöfnin hekla.is, heklarnb.is og heklakef.is leggja öll áherslu á heitið Hekla en „rnb“ og „kef“ sem standa fyrir „Reykjanesbær“ og „Keflavík“ eru notuð til aðgreiningar vegna staðsetningar starfstöðvanna sem um ræðir. Neytendastofa telur mikla hljóð- og merkingarlíkingu með öllum fyrrgreindum merkjum.

Fyrir liggur í málinu að K.Steinarrsson hafi notað lénið heklakef.is frá lokum samstarfs aðila allt fram til 25. nóvember 2014 til þess að beina neytendum með sjálfvirkum hætti inn á lénið k.steinarrsson.is, sem geymir vefsíðu K.Steinarrssonar. Ljóst er að upphafleg skráning og notkun K.Steinarrssonar á léninu er að rekja til þess tíma þegar samstarf var milli aðila máls. Því samstarfi lauk árið 2011. Núverandi tengsl K.Steinarrssonar við heitið Hekla eru engin, enda er heitið auðkenni keppinautar fyrirtækisins. Hafði K. Steinarrsson því enga lögmæta hagsmuni af lénnafninu. Hlaut K.Steinarrssyni að vera fullljóst að framangreind notkun lénsins kynni að brjóta í bága við einkarétt keppinautarins til vörumerkisins og auðkennisins Hekla og lénnafnsins hekla.is. Telur Neytendastofa að framangreind háttsemi hafi valdið ruglingshættu milli aðila.

Eins og hér stendur á telur Neytendastofa ekki að notkun K.Steinarrssonar á léninu heklakef.is hafi falið í sér upplýsingagjöf eða aðra slíka viðskiptaaðferð gagnvart keppinautum Heklu sem lýst er í ákvæði 14. gr. laga nr. 57/2005. Brjóta framangreindir viðskiptahættir K.Steinarrssonar því ekki gegn ákvæði 14. gr. laga nr. 57/2005.



Með vísan til alls ofangreinds hefur K.Steinarrsson því brotið gegn 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Telur Neytendastofa því rétt að banna K.Steinarrssyni áframhaldandi skráningu og notkun lénsins heklakef.is í atvinnustarfsemi sinni.

IV.

Ákvörðunarorð:

„K.Steinarrsson ehf., Holtsgötu 52, 260 Reykjanesbæ, hefur með notkun lénsins heklakef.is brotið gegn ákvæðum 15. gr. a laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. einnig 5. gr. sömu laga.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er K.Steinarrssyni ehf. bönnuð öll notkun á léninu heklakef.is og leggur Neytendastofa fyrir fyrirtækið að afskrá lénið heklakef.is hjá ISNIC - Internet á Íslandi hf.

Bann þetta og fyrirmæli um afskráningu lénsins heklakef.is taka gildi fjórtán dögum frá dagsetningu ákvörðunar þessarar.

Bann þetta og fyrirmæli um afskráningu lénsins heklakef.is eru að viðlögðum sektum eða dagsektum skv. IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 18. febrúar 2015

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir