



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 7/2013

Auðkennið ICE LAGOON

I.

Erindið

Mál þetta hófst með erindi Jökulsárlóns ehf. til Neytendastofu, dags. 6. júní 2012, þar sem kvartað er yfir notkun Must Visit Iceland á auðkenninu ICE LAGOON í atvinnustarfsemi sinni. Jökulsárlón ehf. hafi rekið þjónustu við ferðamenn undir sama auðkenni allt frá árinu 1999. Félagið telji að veruleg ruglingshætta sé með samhliða notkun Must Visit Iceland á auðkenninu, enda starfi fyrirtækin á sama markaði og stundi starfsemi sína á sama stað, þ.e. á Jökulsárlóni.

Jökulsárlón ehf. telji umrædda háttsemi Must Visit Iceland fela í sér óréttmæta viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að villa um fyrir neytendum og markaðnum í heild sinni. Telji Jökulsárlón ehf. að Must Visit Iceland hafi brotið gegn ákvæðum 5., 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Af þeim sökum sé þess krafist að Must Visit Iceland verði bönnuð notkun auðkennisins í atvinnustarfsemi sinni og að fyrirtækinu verði bannað að nota lénið icelagoon.com. Þá sé þess krafist að Neytendastofa leggi stjórnvaldssektir á Must Visit Iceland, sbr. 22. gr. laga nr. 57/2005.

Í bréfinu er þess óskað að málið sæti flýtimeðferð. Ástæðan sé einkum sú að kvörtunin snerti atvinnurekstur í ferðaþjónustu og sé háannatími ferðaþjónustunnar framundan. Af þeim sökum sé mikilvægt fyrir Jökulsárlón ehf. að fá úr því skorið sem fyrst hvort Must Visit Iceland brjóti gegn ákvæðum laga nr. 57/2005.

Forsaga málsins sé sú að fyrirsvarsmaður og stofnandi Must Visit Iceland hafi verið starfsmaður Jökulsárlóns ehf. frá árinu 1999 til ársins 2005. Nokkru síðar, eða 27. apríl 2011, hafi hann stofnað félagið Ice Lagoon ehf. Tilkynnt hafi verið um þá skráningu Fyrirtækjaskrár í Lögbirtingablaðinu 17. maí 2011. Skömmu síðar hafi félagið fengið skráð lénið icelagoon.com og rekið atvinnurekstur undir auðkenninu ICE LAGOON allt sumarið 2011. Starfsemi fyrirtækisins



hafi hins vegar legið niðri þar til í lok apríl 2012 þegar Must Visit Iceland hafi hafið markaðssetningu undir heitinu á nýjan leik.

Jökulsárlón ehf. sé fyrirtæki sem hafi verið í rekstri frá árinu 1999. Félagið hafi fengið lénið icelagoon.is skráð hjá ISNIC lénaskrá þann 3. júní 2003 og hafi síðan þá notað auðkennið ICE LAGOON óslitið í starfsemi sinni. Þannig hafi markaðssetning félagsins á ensku farið fram undir því heiti og hafi m.a. yfir 300.000 aðgöngumiðar, sem einnig séu happdrættismiðar, verið prentaðir frá árinu 2004 með umræddu auðkenni. Jafnframt hafi Jökulsárlón ehf. styrkt Körfuknattleiksdeild Sindra síðastliðin ár og hafi leikmenn klæðst bolum með auðkenninu ICE LAGOON. Þá hafi bifreiðar og vinnugallar á vegum félagsins verið merktir auðkenninu. Loks megi geta þess að ýmiss konar fatnaður sem hafi verið í tengslum við starfsemi félagsins hafi verið merktur auðkenninu, s.s. gallar, húfur og peysur, og hafi myndmerki Jökulsárlóns ehf. verið skráð í kerfum 66° Norður frá 19. júní 2002.

Þá sé rétt að geta þess að Jökulsárlón ehf. hafi fengið orð- og myndmerkið ICE LAGOON skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu. Jökulsárlón ehf. hafi einnig sótt um að fá orðmerkið ICE LAGOON skráð sem vörumerki. Þeirri umsókn hafi verið hafnað að svo stöddu með bréfi Einkaleyfastofu, dags. 1. desember 2011, með vísan til þess að orðasambandið væri almenns eðlis og lýsandi og því ekki til þess fallið að gefa þjónustunni sérkenni í huga almennings. Jökulsárlón ehf. hafi mótmælt þeirri synjun með ítarlegum rökstuðningi í bréfi frá 26. mars 2012. Með bréfi Einkaleyfastofu, dags. 9. maí 2012, hafi verið óskað eftir upplýsingum um hversu lengi merkið hafi verið notað í þeirri mynd sem það óskist skráð, þ.e. orðmerki eitt og sér. Lokafrestur til að gera athugasemdir við málið renni út 9. júlí 2012. Af þeim sökum sé ekki útséð með það hvort Jökulsárlón ehf. muni fá orðmerkið ICE LAGOON skráð, en í öllu falli sé ljóst að Einkaleyfastofa hafi talið nægjanlegt tilefni til að kanna málsatvik frekar.

Starfsemi bæði Jökulsárlóns ehf. og Must Visit Iceland felist aðallega í því að bjóða upp á siglingaferðir fyrir ferðamenn um Jökulsárlón og sé starfsstöð aðilanna á sama stað, þ.e. við Jökulsárlón.

Jökulsárlón ehf. hafi talið að skráning Must Visit Iceland á firmaheitinu Ice Lagoon ehf. í Fyrirtækjaskrá bryti gegn lögvörðum vörumerkjaretti félagsins. Af þeim sökum hafi verið sent bréf til Must Visit Iceland þann 7. október 2011 þar sem sjónarmiðum Jökulsárlóns ehf. hafi verið komið á framfæri og óskað eftir því að Must Visit Iceland myndi afskrá einkahlutafélagið Ice Lagoon ehf. og láta af hvers konar notkun auðkennisins fyrir þá ferðaþjónustu sem félagið veiti. Í bréfinu hafi verið óskað eftir því að Must Visit Iceland hefði samband innan sjö daga frá dagsetningu þess til þess að ræða þau atriði nánar sem greini í bréfinu. Því erindi hafi ekki verið svarað og því hafi Jökulsárlón ehf. ítrekað kröfur sínar í öðru bréfi, dags. 24. október 2011. Þeirri



málaleitan hafi verið svarað af hálfu Must Visit Iceland þar sem ekki hafi verið fallist á sjónarmið Jökulsárlóns ehf.

Þar sem Must Visit Iceland hafi ekki orðið við kröfum Jökulsárlóns ehf. um afskráningu félagsins í Fyrirtækjaskrá hafi Jökulsárlón ehf. verið tilneytt til að standa vörð um lögvarinn rétt fyrirtækisins, að fara þá leið að óska atbeina dómstóla innan tímamarka 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög. Þannig hafi stefna verið birt fyrir Must Visit Iceland, hinn 17. nóvember 2011, þar sem þess hafi verið krafist að Must Visit Iceland yrði með dómi gert að afmá skráningu á einkahlutafélaginu Ice Lagoon ehf. hjá Fyrirtækjaskrá. Þá hafi þess verið krafist að viðurkennt yrði með dómi að Must Visit Iceland væri óheimilt að nota heitið ICE LAGOON í atvinnustarfsemi sinni og að Must Visit Iceland yrði dæmt að greiða Jökulsárlóni ehf. hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins.

Með tilkynningu til Fyrirtækjaskrár hinn 21. nóvember 2011, hafi Must Visit Iceland óskað eftir því að breyta heiti félagsins úr Ice Lagoon ehf. í Must Visit Iceland ehf. Samdægurs hafi fyrirsvarsaður fyrirtækisins sent tölvupóst til lögmanns Jökulsárlóns ehf. þar sem fram kom að ákveðið hafi verið að hætta öllum auglýsingum og markaðssetningu undir nafninu Ice Lagoon. Þar sem Jökulsárlón ehf. hafi talið tilganginum með málsókninni hafa verið náð, þ.e. að Must Visit Iceland hætti markaðssetningu undir heitinu Ice Lagoon og breytt heiti félagsins í Fyrirtækjaskrá, hafi þótt óþarft að halda dómsmálinu til streitu. Í ljósi þess hafi Jökulsárlón ehf. ákveðið að fella niður dómsmálið á hendur Must Visit Iceland.

Á þeim tíma hafi Jökulsárlón ehf. verið í góðri trú um að Must Visit Iceland myndi ekki hefja atvinnurekstur á nýjan leik undir auðkenninu ICE LAGOON, enda hafi fyrirsvarsaður félagsins lýst því yfir að hann myndi hætta allri markaðssetningu undir því heiti. Það hafi því komið Jökulsárlóni ehf. í opna skjöldu þegar auglýsing hafi birst í fylgiriti Fréttablaðsins „Atvinna“ þann 28. apríl 2012, þar sem auglýst hafi verið eftir starfsfólki við afgreiðslu og móttöku ferðamanna á Jökulsárlóni. Auglýsingin hafi verið á vegum Must Visit Iceland og hafi auðkennið ICE LAGOON verið notað fyrir atvinnureksturinn. Í kjölfarið hafi Jökulsárlón ehf. tekið eftir því að Must Visit Iceland hafi m.a. haldið áfram að markaðssetja sig undir auðkenninu ICE LAGOON á samskiptavefnum Facebook og hafi enn haldið úti vefsíðunni icelagoon.com, þótt lítil virkni væri á þeirri síðu. Af þessu tilefni hafi Jökulsárlón ehf. sent Must Visit Iceland bréf hinn 2. maí 2012, þar sem þess hafi verið krafist að Must Visit Iceland láti af allri notkun auðkennisins ICE LAGOON. Með bréfi Must Visit Iceland hinn 10. maí 2012 hafi þessari málaleitan verið hafnað.

Jökulsárlón ehf. telji Must Visit Iceland hafa brotið gegn ákvæðum 5., 14. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 með því að hagnýta sér auðkennið ICE LAGOON með ólögumætum hætti, en Jökulsárlón ehf. hafi notað auðkennið í atvinnustarfsemi sinni allt frá árinu 2003.



Eins og gögn málsins beri með sér hafi Jökulsárlón ehf. notað auðkennið ICE LAGOON í atvinnustarfsemi sinni a.m.k. frá árinu 2003. Must Visit Iceland hafi á hinn bóginn ekki hafið notkun auðkennisins fyrr en vorið 2011, en fyrirsvarsaður fyrirtækisins hafi verið starfsmaður Jökulsárlóns ehf. um árabíl og því verið grandsamur um þá umfangsmiklu markaðssetningu sem Jökulsárlón ehf. hafi lagt í undir auðkenninu. Fyrirsvarsaður Must Visit Iceland hafi lýst því yfir í tölvupósti hinn 21. nóvember 2011, að hann myndi hætta notkun auðkennisins í atvinnustarfsemi sinni. Must Visit Iceland hafi hins vegar ákveðið, þvert á loforð fyrirsvarsmanns fyrirtækisins, að hefja markaðssetningu atvinnureksturs síns á ný undir auðkenninu ICE LAGOON.

Starfsemi Jökulsárlóns ehf. sé vel þekkt, bæði hér á landi og erlendis, og hafi þjónusta félagsins öðlast umtalsvert orðspor sem sé beinlínis tengt auðkenninu. Jökulsárlón ehf. telji að Must Visit Iceland hafi með markaðssetningu undir umræddu auðkenni reynt að tengja viðskiptavild Jökulsárlóns ehf. við fyrirtæki sitt. Sú háttsemi Must Visit Iceland brjóti gegn óréttmætum viðskiptaháttum og sé ósanngjörn gagnvart Jökulsárlóni ehf. sem starfi á sama markaði. Þessi háttsemi brjóti að mati Jökulsárlóns ehf. gegn ákvæðum 5. og 14. gr. laga nr. 57/2005.

Þá telji Jökulsárlón ehf. að Must Visit Iceland hafi gerst brotlegt við 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Jökulsárlón ehf. byggir aðallega á því að ákvæði 1. málsl. 15. gr. a. eigi við í málinu. Þar sem Jökulsárlón ehf. hafi notað auðkennið ICE LAGOON, bæði í markaðssetningu og atvinnustarfsemi sinni, a.m.k. frá árinu 2003, eigi það rétt a að nota það. Ennfremur telji Jökulsárlón ehf. að með notkun sinni hafi félagið öðlast vörumerkjarétt á auðkenninu, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, enda uppfylli auðkennið öll skilyrði 13. gr. laganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þannig hafi Jökulsárlón ehf. líkt og áður greini fengið skráð orð- og myndmerkið ICE LAGOON og sé mál vegna skráningar á orðmerkinu enn í ferli hjá Einkaleyfastofu. Must Visit Iceland hafi hins vegar engan rétt til auðkennisins ICE LAGOON, enda eigi það ekki skráð neitt form af auðkenninu hjá Einkaleyfastofu, hafi ekki skrásett firmaheiti með umræddu auðkenni eða noti það á nokkurn þann hátt hér á landi að fyrirtækið geti talist eiga tilkall til notkunar þess. Þá geti Must Visit Iceland ekki talist hafa öðlast tilkall til auðkennisins á grundvelli notkunar, enda hafi notkun þess verið mjög skammvinn og auk þess sætt andmælum frá Jökulsárlóni ehf. strax frá upphafi. Þar sem Must Visit Iceland notið auðkennið ICE LAGOON án þess að eiga rétt til þess sé um að ræða brot gegn 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Fallist Neytendastofa ekki á þessi sjónarmið sé í öllu falli ljóst að Must Visit Iceland hafi brotið gegn 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn því ákvæði hafi eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti. Af framkvæmdinni megi ráða að tvö skilyrði þurfi að vera uppfyllt til þess að um brot á greininni sé



að ræða. Annars vegar þurfi þau auðkenni sem um sé deilt að hafa sérkenni sem greini þau frá öðrum merkjum. Hins vegar þurfi að fara fram mat á því hvort raunveruleg ruglingshætta sé á milli þeirra auðkenna sem um sé deilt þannig að villst verði á þeim.

Hvað fyrra skilyrðið varði þá telji Jökulsárlón ehf. auðkennið ICE LAGOON tímælalaust njóta verndar 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Minni kröfur séu gerðar til sérkenna auðkennis samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005, en á grundvelli laga nr. 45/1997. Þannig myndu mörg þeirra auðkenna sem teljast njóta verndar á grundvelli 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ekki fást skráð sem orðmerki, enda geti auðkenni sem njóti verndar á grundvelli ákvæðisins m.a. verið almenn og lýsandi fyrir ákveðna starfsemi. Um það vísist m.a. til þess að ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 eigi að veita auðkennum ákveðna viðbótarvernd við þá vernd sem þau njóti samkvæmt vörumerkjalögum nr. 45/1997.

Jökulsárlón ehf. telji auðkennið ICE LAGOON ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem félagið veiti. Þannig telji félagið að auðkennið geti notið verndar laga nr. 45/1997 enda gefi það ekki með neinu móti til kynna „*tegund [þjónustunnar], ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær [þjónustan] er framleidd*“, sbr. 2. másl. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Í íslenskri þýðingu útleggist orðasambandið sem „íslón“ og Jökulsárlón telji það ekki vera lýsandi fyrir ferðaþjónustu hans. Hér verði að hafa í huga að orðið „íslón“ sé ekki að finna í íslenskri orðabók og séu ensku orðin „ice lagoon“ almennt ekki notuð um Jökulsárlón heldur „glacier lagoon“.

Þá megi áréttta að starfsemi Jökulsárlóns ehf. sé vel þekkt hér á landi og njóti félagið mikillar viðskiptavildar. Með óslitinni og umfangsmikilli notkun auðkennisins frá árinu 2003 hafi það áunnið sér sérkenni í þjónustustarfsemi Jökulsárlóns. Teljist auðkennið ICE LAGOON því ótvírætt njóta verndar 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Við mat á því hvort síðara skilyrðið sé uppfyllt, þ.e. skilyrðið um ruglingshættu, hafi m.a. verið litið til þess í framkvæmd hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi. Við mat á ruglingshættu skipti einnig máli hversu lík þau auðkenni séu sem um sé deilt (merkjalíking). Þetta séu svipuð sjónarmið og eigi við um ruglingshættumat í vörumerkjarétti, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Rík áhersla sé lögð á það í vörumerkjarétti að við mat á ruglingshættu verði að líta til þess hvort merkin hafi þau áhrif að neytendur eða aðrir sem umgangist þau geti ruglað þeim saman eða telji þjónustu aðilanna hafa sama viðskiptalega uppruna. Þá verði að fara fram ákveðið mat á heildarsamhengi merkjanna þegar ruglingshætta sé metin. Með því sé átt við að því meiri sem vöru- og þjónustulíkingin sé, því minni kröfur séu gerðar til merkjalíkingarinnar og öfugt.

Í þessu máli sé ljóst að Jökulsárlón ehf. og Must Visit Iceland noti nákvæmlega sama auðkenni í atvinnustarfsemi sinni. Því sé fullkomin sjón- og hljóðlíking með auðkennunum auk þess sem



Þau merki eðli málsins samkvæmt það sama. Þá sé aukinheldur fullkomin þjónustulíking fyrir hendi enda beini aðilar þjónustu sinni að sama markhópi, stundi sömu starfsemi og hafi starfsstöðvar sínar á sama stað. Þannig megi lýsa meginstarfsemi beggja aðila sem bátasiglingum um Jökulsárlón ehf. fyrir ferðamenn. Þegar keppinautur stundi nákvæmlega sömu starfsemi, með sama auðkenni og á sama staðnum valdi slíkt augljósri ruglingshættu í skilningi 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Af framansögðu megi ráða að fyrirsvarsmaður Must Visit Iceland hafi vísvitandi reynt að villa um fyrir neytendum og markaðnum með því að nota vel þekkt auðkenni Jökulsárlóns ehf. í starfsemi sinni í þeim eina tilgangi að hagnýta sér það mikla orðspor og þá viðskiptavild sem Jökulsárlón ehf. búi yfir. Slík háttsemi brjóti freklega í bága við góða viðskiptahætti og sé í andstöðu við ákvæði 5., 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Það sé skoðun Jökulsárlóns ehf. að þar sem þessi brot séu augljóslega framin af ásetningi beri Neytendastofu að beita stjórnvaldssektum í málinu.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Jökulsárlóns ehf. var sent Must Visit Iceland til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 7. júní 2012. Í bréfinu er til þess vísað að Jökulsárlón ehf. hafi óskað eftir því að málið sæti flýtimeðferð þar sem kvörtunin snerti atvinnurekstur í ferðaþjónustu og háannatími ferðaþjónustunnar sé framundan. Neytendastofa telji ekki unnt að verða við þeirri málaleitan Jökulsárlóns ehf. Í bréfinu komi fram að hjá Einkaleyfastofu sé til meðferðar umsókn Jökulsárlóns ehf. um skráningu orðmerkisins ICE LAGOON. Þar sem mál þetta varði rétt til auðkennisins ICE LAGOON og til samræmis við almennar reglur stjórnisýsluréttarins, um að sama mál skuli ekki vera til meðferðar hjá tveimur stjórnvöldum á sama tíma, muni Neytendastofa ekki taka ákvörðun í málinu fyrir en niðurstaða Einkaleyfastofu liggi fyrir. Neytendastofa telji þó rétt að afla afstöðu Must Visit Iceland til erindisins strax. Þegar afstaða Einkaleyfastofu liggi fyrir muni meðferð málsins hjá Neytendastofu verða hraðað eins og kostur sé.

Svar Must Visit Iceland barst Neytendastofu með bréfi, dags. 25. júní 2012. Í svarinu er rakið að félagið sé ferðaþjónustufyrirtæki sem hafi byrjað að bjóða upp á bátasiglingar á Jökulsárlóni við Breiðamerkursand síðasta sumar. Í starfseminni hafi félagið notað heitið Ice Lagoon og verið með því að vísa til, að því er félagið telji, ensks heitis á Jökulsárlóni. Ástæða þess að framangreint heiti var notað var sú að Jökulsárlón ehf. notaði, að því er félagið taldi, auðkennið GLACIER LAGOON að mestu til að auðkenna sína þjónustu. Í þessu sambandi sé vísað til



útprentunar af heimasíðu Jökulsárlóns ehf. þar sem það auðkenni sé notað. Síðan Must Visit Iceland hafi farið að nota auðkennið ICE LAGOON yfir Jökulsárlón hafi Jökulsárlón ehf. þó byrjað að nota sama heiti á heimasíðu sinni í staðin fyrir GLACIER LAGOON. Hvað sem þessu líði hafi Must Visit Iceland talið sig í fullum rétti til að nota hvort heitið sem væri yfir Jökulsárlón.

Í málavaxtalýsingu Jökulsárlóns ehf. hafi komið fram að með tilkynningu til Fyrirtækjaskrár hinn 21. nóvember 2011 hafi Must Visit Iceland óskað eftir því að breyta heiti félagsins úr Ice Lagoon ehf. í Must Visit Iceland ehf. Samdægurs hafi fyrirvarsmaður Must Visit Iceland sent tölvupóst til lögmanns Jökulsárlóns ehf. þar sem fram hafi komið að hann hefði ákveðið að hætta öllum auglýsingum og markaðssetningu undir nafninu Ice Lagoon. Þar sem Jökulsárlón ehf. hafi talið að tilganginum með málsókn sinni hafi verið náð hafi honum þótt óþarft að halda dómsmáli því, er hann hafi höfðað gegn Must Visit Iceland, til streitu, enda hefðu lögvarðir hagsmunir af úrlausn málsins verið orðnir takmarkaðir. Í ljósi þess hafi Jökulsárlón ehf. ákveðið að fella niður dómsmálið á hendur Must Visit Iceland.

Í tilefni af þessu vilji Must Visit Iceland koma því á framfæri að stefna Jökulsárlóns ehf. á hendur félaginu, vegna framangreinds dómsmáls, hafi verið þingfest hinn 6. desember 2011. Eins og fram komi í erindi Jökulsárlóns ehf. hafi fyrirvarsmaður Must Visit Iceland sent honum bréf hinn 21. nóvember 2011, þess efnis að hann hefði ákveðið að hætta markaðssetningu undir nafninu Ice Lagoon. Af þessum sökum finnst Must Visit Iceland skjóta skökku við að Jökulsárlón ehf. haldi því fram að félagið hafi fellt dómsmálið niður þar sem félagið hafi talið óþarft að halda því áfram. Hafi það verið skoðun Jökulsárlóns ehf. hefði félaginu verið í lófa lagið að láta hjá líða að þingfesta stefnuna og sparað sér málskostnað sem félagið þurfti síðan að greiða Must Visit Iceland.

Í bréfinu er til þess vísað að í erindi Jökulsárlóns ehf. komi fram að fyrirvarsmaður Must Visit Iceland hafi verið starfsmaður Jökulsárlóns ehf. um árabil og hafi því verið grandsamur um þá umfangsmiklu markaðssetningu sem Jökulsárlón ehf. hafi lagt í undir auðkenninu ICE LAGOON. Fyrirvarsmaður Must Visit Iceland hafi lýst því yfir í tölvupósti hinn 21. nóvember 2011, að hann myndi hætta notkun auðkennisins í atvinnustarfsemi sinni. Hann hafi hins vegar ákveðið, þvert á loforð sitt, að hefja markaðssetningu atvinnureksturs á ný undir auðkenninu ICE LAGOON.

Must Visit Iceland hafni því að fyrirvarsmaður félagsins hafi gefið Jökulsárlóni ehf. bindandi loforð um að hætta öllum auglýsingum og markaðssetningu undir auðkenninu ICE LAGOON. Þvert á móti komi fram í umræddum tölvupósti að fyrirvarsmaðurinn hafi „ákveðið“ að hætta öllum auglýsingum og markaðssetningu undir framangreindu heiti. Í þessu felist engin viðurkenning og ekkert loforð til Jökulsárlóns ehf., enda telji Must Visit Iceland að enginn geti



öðlast slíkan rétt yfir auðkenninu ICE LAGOON. Fyrirsvarsmáður Must Visit Iceland hafi einfaldlega verið að tilkynna Jökulsárlóni ehf. að hann hafi einhliða ákveðið að hætta markaðssetningu undir heitinu. Verði talið að fyrirsvarsmáðurinn hafi gefið loforð um að hætta markaðssetningu undir heitinu telji Must Visit Iceland að forsendur fyrir slíku loforði hafi verið brotnar. Eins og greint sé frá í málavöxtum hafi Jökulsárlón ehf. þingfest stefnu á hendur Must Visit Iceland 6. desember 2011, þ.e. um tveimur vikum eftir framangreinda yfirlýsingu. Af þessu sé ljóst að þrátt fyrir yfirlýsingu fyrirsvarsmanns Must Visit Iceland um að hætta markaðssetningu undir auðkenninu ICE LAGOON hafi Jökulsárlón ehf. ákveðið að þingfesta mál á hendur Must Visit Iceland sem Jökulsárlón ehf. felldi síðan niður. Af þessum sökum telji Must Visit Iceland ótækt af Jökulsárlóni ehf. að ætla að byggja rétt á framangreindri yfirlýsingu.

Í erindi Jökulsárlóns ehf. haldi félagið því fram að starfsemi þess sé vel þekkt, bæði hér á landi og erlendis, og að þjónusta hans hafi öðlast umtalsvert orðspor sem sé beinlínis tengt auðkenninu ICE LAGOON. Jökulsárlón ehf. telji Must Visit Iceland hafa með markaðssetningu undir umræddu auðkenni reynt að tengja viðskiptavild Jökulsárlóns ehf. við fyrirtækið. Sú háttsemi brjóti geng oréttmætum viðskiptaháttum og sé ósanngjörn gagnvart Jökulsárlóni sem starfi á sama markaði. Jökulsárlón ehf. telur háttsemi Must Visit Iceland brjóta gegn ákvæðum 5. og 14. gr. laga nr. 57/2005.

Must Visit Iceland geri í fyrsta lagi athugasemd við þá fullyrðingu Jökulsárlóns ehf. að starfsemi þess félags hafi öðlast orðspor undir auðkenninu ICE LAGOON. Telur Must Visit Iceland að allt það orðspor sem kunni að tengjast auðkenninu ICE LAGOON sé vegna Jökulsárlónsins sjálfs, ekki starfsemi Jökulsárlóns ehf., enda sé auðkennið ICE LAGOON ekki til þess fallið að greina þjónustu Jökulsárlóns ehf. frá lóninu sjálfu. Viðtakendur tengi auðkennið ICE LAGOON við lónið sjálft en ekki starfsemi Jökulsárlóns ehf. Af þessum sömu ástæðum telji Must Visit Iceland að auðkennið ICE LAGOON sé of almennt heiti sem enginn einn aðili geti öðlast einkarétt til í atvinnustarfsemi á Jökulsárlóni.

Í öðru lagi bendi Must Visit Iceland á, að þegar og eftir að fyrirsvarsmáður Must Visit Iceland starfaði hjá Jökulsárlóni ehf. hafi Jökulsárlón ehf. markaðssett starfsemi sína að langmestu leyti undir auðkenninu GLACIER LAGOON. Það hafi verið ástæða þess að Must Visit Iceland hafi tekið að nota auðkennið ICE LAGOON yfir Jökulsárlón. Þrátt fyrir þetta hafi Must Visit Iceland álitid sem svo, að enginn aðili geti átt tilkall til einkaréttar á þessum tveimur heitum. Í því sambandi verði að líta til þess að þessi heiti séu nær einu tvö heitin, sem hægt sé að nota sem ensk heiti yfir Jökulsárlón, en eins og gefi að skilja sé mikilvægt fyrir bæði Must Visit Iceland og Jökulsárlón ehf. að geta notað enskt heiti yfir lónið þar sem helstu viðskiptamenn þeirra séu erlendir ferðamenn. Þau gögn sem Jökulsárlón ehf. leggi fram til stuðnings rétti sínum til auðkennisins ICE LAGOON séu öll ódagsett ef frá sé talin skráning á lóninu icelagoon.is. Þegar því léni hafi verið flett upp í þeirri tíð sem meint brot Must Visit Iceland átti að hafa átt sér stað



hafi viðkomandi verið fluttur inn á aðra vefsíðu, rikivatnajokuls.is, þar sem auðkennið ICE LAGOON hafi hvergi verið að finna. Eftir að meint broti eigi að hafa átt sér stað virðist Jökulsárlón ehf. hafa tekið að nota auðkennið ICE LAGOON í talsvert meira mæli en áður.

Í þriðja lagi bendi Must Visit Iceland á að sú þjónusta, sem Jökulsárlón ehf. telji sig vera að auðkenna með ICE LAGOON, felist í að sigla með ferðamenn á Jökulsárlóni. Must Visit Iceland telji Jökulsárlón ehf. ekki geta byggt rétt á heitinu, þannig að notkun Must Visit Iceland teljist á einhvern hátt óréttmætir viðskiptahættir.

Í fjórða lagi hafni Must Visit Iceland því að hafa brotið gegn 5. og 14. gr. laga nr. 57/2005. Must Visit Iceland eigi erfitt með að átta sig á því hvernig háttsemi félagsins geti talist brot gegn 14. gr. laga nr. 57/2005, enda hafi Must Visit Iceland ekki veitt „rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar“ í atvinnustarfsemi sinni. Með notkun auðkennisins ICE LAGOON hafi Must Visit Iceland verið að vísa til Jökulsárlóns en ekki starfsemi Jökulsárlóns ehf. Jökulsárlón ehf. verði að bera hallan af því að nota með öllu sérkennalaust orð til auðkenningar á starfsemi sinni. Að mati Must Visit Iceland hafi Jökulsárlón ehf. annars ekki rökstutt að háttsemi Must Visit Iceland hafi brotið gegn framangreindu ákvæði.

Þá sé til þess að líta að til að háttsemi teljist brjóta gegn 5. gr. laga nr. 57/2005 þurfi viðkomandi að meginstefnu að brjóta gegn einhverju ákvæði í III. – V. kafla laganna. Þegar 5. gr. laga nr. 57/2005 hafi verið breytt í núverandi horf hafi augljóslega verið stefnt að því að í stað almennu vísireglunnar í eldri 5. gr. yrði nánar tilgreint í lögnum hvað teldist til óréttmætra viðskiptahátta sem væru þar af leiðandi bannaðir. Must Visit Iceland telji að Jökulsárlón ehf. hafi ekki sýnt fram á að brotið hafi verið gegn 14. eða 15. gr. a. laganna og hafni því þ.a.l. að brotið hafi verið gegn 5. gr.

Jökulsárlón ehf. hafi talið Must Visit Iceland brjóta gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins ICE LAGOON. Í ákvæðinu sé í raun um tvenns konar reglu að ræða. Annars vegar bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hafi ekki rétt til, sbr. fyrri másl. ákvæðisins, en hins vegar bann við því að nota auðkenni, sem viðkomandi hafi rétt til, þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. síðari másl.

Jökulsárlón ehf. hafi ekki fengið auðkennið ICE LAGOON skráð sem vörumerki. Þá hafi Jökulsárlón ehf., að mati Must Visit Iceland, ekki tekist að sanna að það félag hafi öðlast slíkan rétt yfir heitinu fyrir tilstilli notkunar. Einkaleyfastofan sé sammála Must Visit Iceland að þessu leyti, en hún hafi hafnað umsókn Jökulsárlóns ehf. um skráningu auðkennisins sem orðmerki. Must Visit Iceland hafi ekki notað í atvinnustarfsemi sinni merki sem svipar til vörumerkis Jökulsárlóns ehf. nr. 348/2012 og komi það ekki til álita í þessu máli. Að þessu virtu telji Must



Visit Iceland augljóst að ekki hafi verið brotið gegn 1. másl. 15. gr. a. með notkun á auðkenninu ICE LAGOON yfir Jökulsárlón.

Auðkenni þurfi að hafa sérkenni til þess að hægt sé að byggja á ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Sé auðkenni einungis lýsandi fyrir vörur eða þjónustu viðkomandi njóti viðkomandi þannig ekki verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekkt auðkenni til kynningar á sínum vörum eða þjónustu. Auðkenni aðila þurfi m.ö.o. að vera til þess fallið að greina starfsemi, vörur eða þjónustu hans frá starfsemi, vörum eða þjónustu annarra.

Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn ákvæði 15. gr. a. hafi eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti. Til að auðkenni fái skráð sem vörumerki þurfi það að uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, um nægileg sérkenni. Samkvæmt framangreindu ákvæði sé það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan sé framleidd, skuli ekki teljast nægilegt sérkenni. Ljóst sé að hið sama gildi um þjónustu að breyttu breytanda.

Starfsemi Jökulsárlóns ehf. felist aðallega í því að bjóða upp á siglingaferðir fyrir ferðamenn um Jökulsárlón og sé það jafnframt sú þjónusta sem auðkenninu ICE LAGOON sé ætla að auðkenna. Must Visit Iceland telji að merkið gefi ótvírætt til kynna tegund, eiginleika og uppruna þeirrar þjónustu sem Jökulsárlón ehf. stundi undir vörumerkinu og sé þannig lýsandi fyrir þjónustuna.

Heitið ICE LAGOON hafi löngum verið notað sem enskt heiti yfir Jökulsárlón, enda vísi heitið, sem myndi í beinni íslenskri þýðingu útleggjast sem „íslón“, til þess eiginleika Jökulsárlóns að vera lón fullt af ís. Þá vísi Must Visit Iceland til þess að almenna enska heitið yfir jökullón sé „glacial lagoon“ en ljóst sé að forskeytið „glacial-“ sé samnefnari forskeytisins „ice-„.

Þannig vísi auðkennið ICE LAGOON ótvírætt bæði til eiginleika og uppruna þjónustu Jökulsárlóns. Nægi í þessu tilliti að fletta orðinu upp á leitarsíðum á borð við google.com og youtube.com en Must Visit Iceland leggi einnig fram nokkur gögn sem sýni slíkar leitarniðurstöður.

Fjallað hafi verið um sérkenni staðarheita í dómi Evrópudómstólsins frá 4. maí 1999, í svokölluðu Windsurfing Chiemsee máli. Í dómnum hafi reynt á það hvort tilvísun í stöðuvatn í ákveðnu vörumerki hafi vísað til landfræðilegs uppruna viðkomandi vöru. Af dómnum telji Must Visit Iceland að ráða megi að merki, sem gefi landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu til kynna, eða kunni að gera það í framtíðinni, verði að standa öllum til boða sem selji slíkar vörur eða bjóða fram slíka þjónustu.



Þá séu þær tegundir þjónustu, sem hægt sé að bjóða upp á og stunda í tengslum við Jökulsárlón, eða lón yfir höfuð, á margan hátt takmarkaðar að mati Must Visit Iceland. Siglingar séu sú þjónusta sem einna helst komi til greina. Þannig vísi auðkennið ICE LAGOON, að mati Must Visit Iceland, einnig til tegundar þjónustu Jökulsárlóns ehf.

Telja verði að auðkennið ICE LAGOON vekir strax skýra hugmynd hjá viðtakendum um tegund, eiginleika og uppruna þjónustu Jökulsárlóns ehf. Þeir sem sjái eða heyri heitið geti strax getið sér til um að viðkomandi þjónusta tengist Jökulsárlóni. Allir sem hafi slíka þjónustu með hendi verði því að hafa frelsi til að nota framangreint heiti.

Í erindi Jökulsárlóns ehf. komi fram að ráða megi að fyrirsvarsmaður Must Visit Iceland hafi vísitandi reynt að villa um fyrir neytendum og markaðnum með því að nota vel þekkt auðkenni Jökulsárlóns ehf. í starfsemi sinni í þeim eina tilgangi að hagnýta sér það mikla orðspor og þá viðskiptavild sem Jökulsárlón ehf. búi yfir. Slík háttsemi brjóti freklega í bága við góða viðskiptahætti og sé í andstöðu við ákvæði 5., 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Það sé skoðun Jökulsárlóns ehf. að þar sem þessi brot séu augljóslega framin af ásetningi beri Neytendastofu að beita stjórnvaldssektum í málinu.

Must Visit Iceland hafni því að hafa vísitandi reynt að villa um fyrir neytendum og markaðnum. Þá hafni Must Visit Iceland því að hafa hagnýtt sér orðspor og viðskiptavild Jökulsárlóns ehf. Eins og áður segi telji Must Visit Iceland að heitið ICE LAGOON sé enskt heiti yfir Jökulsárlón og sé með notkun heitisins að vísa til lónsins á ensku og höfða þannig til erlendra ferðamanna. Á þeim tíma sem Must Visit Iceland hafi notað heitið Ice Lagoon yfir Jökulsárlón hafi Jökulsárlón ehf. að langmestu leyti notað heitið Glacier lagoon yfir lónið og því hafi Must Visit Iceland þvert á móti reynt að koma í veg fyrir að starfsemi fyrirtækjanna rugluðust saman. Jökulsárlón ehf. geti ekki átt kröfu til einkaréttar á báðum þeim ensku heitum sem notuð séu yfir Jökulsárlón. Þá árétti Must Visit Iceland að allt það orðspor sem kunni að tengjast auðkenninu ICE LAGOON sé vegna Jökulsárlónsins sjálfs, ekki starfsemi Jökulsárlóns ehf.

2.

Með bréfi, dags. 11. júní 2012, bárust Neytendastofu athugasemdir Jökulsárlóns ehf. yfir þeirri ákvörðun stofnunarinnar að hafna flýtimeðferð og taka málið ekki til ákvörðunar fyrr en niðurstaða Einkaleyfastofu um skráningu orðmerkisins ICE LAGOON liggi fyrir.

Í bréfinu segir að Jökulsárlón ehf. hafni röksemdum Neytendastofu. Áfrýjunarnefnd neytendamála hafi gert það ljóst að niðurstaða Einkaleyfastofu um skráningarhæfi orðmerkja hafi ekkert sjálfstætt gildi við mat á því hvort auðkenni njóti verndar samkvæmt 5. gr. a. laga nr. 57/2005. Um þetta hafi m.a. verið vísað til þess að ákvæðinu sé ætlað að veita tiltekna



viðbótarvernd og sé gildissvið ákvæðisins almennara og rýmra en ákvæði laga nr. 45/1997, enda taki það m.a. til fleiri auðkenna en vörumerkja. Þá sé bakgrunnur ákvæðisins bann við óréttmætum viðskiptaháttum, en ekki sú einkaréttarlega útlökun sem felist í vörumerkjarétti.

Af framansögðu telji Jökulsárlón ehf. að Neytendastofa geti tekið ákvörðun í málinu án tillits til þess hver niðurstaða Einkaleyfastofu verði um skráningu orðmerkisins ICE LAGOON, enda sé um að ræða tvö aðskilin stjórnsýslumál með sitt hvorn málsgrundvöllinn. Jökulsárlón ehf. telji að jafnvel þótt Einkaleyfastofa hafni skráningu orðmerkisins þurfi ávallt að fara fram sjálfstætt mat á því hvort auðkennið njóti verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Fáist orðmerkið hins vegar skráð styðji það að sjálfsögðu málsgrundvöll og málsástæður Jökulsárlóns. Með hliðsjón af þessu krefjast Jökulsárlón ehf. þess að Neytendastofa endurskoði ákvörðun sína og verði við þeirri málaleitan Jökulsárlóns að málið sæti flýtimeðferð. Í öllu falli sé þess krafist að Neytendastofa falli frá þeirri ákvörðun að stofnunin muni ekki taka ákvörðun í málinu fyrir en niðurstaða Einkaleyfastofu liggja fyrir.

3.

Jökulsárlóni ehf. var sent bréf Must Visit Iceland til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 27. júní 2012. Í bréfinu var einnig vísað til athugasemda Jökulsárlóns ehf. vegna ákvörðunar Neytendastofu um að hafna flýtimeðferð málsins og að bíða ákvörðunar uns niðurstaða Einkaleyfastofu lægi fyrir. Segir í bréfinu að Neytendastofa ítreki það sem fram hafi komið í fyrra bréfi stofnunarinnar, að samkvæmt almennum reglum stjórnsýsluréttar skuli sama mál ekki vera til meðferðar hjá tveimur stjórnvöldum á sama tíma. Þrátt fyrir að málin séu aðskilin og rekin á hvorum sínum málsgrundvöllum varði þau bæði rétt til auðkennisins ICE LAGOON. Í greinargerð með ákvæði því sem sé að finna í 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé m.a. um það fjallað að réttur til auðkenna samkvæmt ákvæðinu hvíli á sérlöggjöf, svo sem vörumerkjalögum. Að teknu tilliti til þess, sem og af þeirri ástæðu að sama mál skuli ekki vera til meðferðar hjá tveimur stjórnvöldum á sama tíma, telji Neytendastofa að ákvörðun um rétt skv. ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005 bíði afstöðu Einkaleyfastofu.

Ákvæði 15. gr. a. feli í sér tvenns konar reglu, annars vegar almennt bann við því að notað sé auðkenni sem annar eigi og hins vegar bann við notkun á eigin auðkenni skapi það rugling við auðkenni sem annar eigi. Þrátt fyrir að fram fari sjálfstætt mat á vernd auðkenna hjá Neytendastofu skv. 15. gr. a. geti skráning vörumerkja hjá Einkaleyfastofu haft áhrif við ákvörðun um hvort ákvæði 1. eða 2. málsl. 15. gr. a. komi til álita.

Samkvæmt ofangreindu muni Neytendastofa því ekki falla frá þeirri ákvörðun sinni að taka ekki ákvörðun í málinu fyrir en niðurstaða Einkaleyfastofu liggja fyrir. Muni meðferð málsins þá verða hraðað eins og kostur sé, þó málinu sé ekki veitt formleg flýtimeðferð.



Í bréfinu var einnig vakin athygli á kæruehimild til áfrýjunarnefndar neytendamála skv. 4. gr. laga nr. 62/2005, um Neytendastofu og talsmann neytenda.

4.

Athugasemdir Jökulsárlóns ehf. við bréfi Must Visit Iceland bárust Neytendastofu með bréfi, dags. 6. júlí 2012. Í bréfinu segir að sá rökstuðningur að fyrirsvarsaður Must Visit Iceland hafi verið því sem næst grandlaus um notkun Jökulsárlóns ehf. á auðkenninu ICE LAGOON sé fjarstæðukenndur. Eins og fram hafi komið í kvörtun Jökulsárlóns ehf. hafi fyrirsvarsaður Must Visit Iceland verið starfsmaður Jökulsárlóns ehf. frá árinu 1999 til 2005. Á því tímabili hafi Jökulsárlón ehf. merkt vinnubíla og vinnufatnað sinn með vörumerkinu ICE LAGOON. Þá hafi Jökulsárlón ehf. rekið vefsíðuna www.icelagoon.is frá árinu 2003. Því sé það augljóst að fyrirsvarsaður Must Visit Iceland hafi sem starfsmaður Jökulsárlóns klæðst vinnufatnaði, keyrt um á bílum og heimsótt vefsíðu Jökulsárlóns undir auðkenninu ICE LAGOON. Röksemdum um meint grandleysi sé því alfarið hafnað.

Þá mótmæli Jökulsárlón ehf. þeirri staðhæfingu Must Visit Iceland að Jökulsárlón ehf. hafi byrjað að nota auðkennið ICE LAGOON í talsvert meira mæli eftir að meint brot Must Visit Iceland hafi farið að eiga sér stað. Í þessu sambandi megi benda á að Jökulsárlón ehf. hafi prentað út hundruð þúsunda aðgöngumiða, sem einnig séu hugsaðir sem auglýsingar í formi happdrættismiða, þar sem auðkennið ICE LAGOON komi skýrlega fyrir. Eins og komi fram í tölvupósti framkvæmdastjóra prentsmiðjunnar Viðeyjar, sem prentaði umrædda aðgöngumiða á árinu 2006-2009, voru 26.500 miðar prentaðar árið 2006, 57.000 á árinu 2007, 30.800 á árinu 2008 og 79.000 á árinu 2009. Þá séu ótaldir þeir miðar sem prentaðir hafi verið fyrir umrætt tímamark. Vegna gríðarlegrar fjölgunar á árunum 2009 og 2010 hafi Jökulsárlón ehf. ákveðið að spara sér prentkostnað með því að hafa miðakerfið rafrænt og séu miðarnir nú prentaðir í gegnum tölvukerfi félagsins. Eins og glögggt megi sjá af miðunum sé auðkennið ICE LAGOON notað á mörgum stöðum á miðanum. Það sé því ljóst með vísan til þessa og þeirra gagna sem þegar hafi verið lögð fram að Jökulsárlón ehf. hafi notað auðkennið með umfangsmiklum hætti í um áratug.

Athugasemdir Must Visit Iceland um brot á 5. og 14. gr. laga nr. 57/2005 gefi ekki sérstakt tilefni til að færa fram frekari röksemdir fyrir broti. Þannig sé augljóst að Jökulsárlón ehf. hafi notað auðkennið á umfangsmikinn hátt og sé auðkennið nátengt orðspori og viðskiptavild félagsins. Fyrirsvarsaður Must Visit Iceland hafi verið grandsamur um þessa notkun og telji Jökulsárlón ehf. að hann hafi kosið að nota nákvæmlega sama auðkennið undir atvinnustarfsemi sína í því skyni að tengja viðskiptavild Jökulsárlóns ehf. við fyrirtæki sitt.

Því til enn frekari stuðnings, að Must Visit Iceland hafi brotið gegn 14. gr. laga nr. 57/2005 með villandi upplýsingum í auglýsingum sínum, megi vísa til ljósmyndar þar sem geti að líta auglýsingaskilti á vegum Must Visit Iceland. Skiltið, sem sett hafi verið upp í leyfisleysi og án



aðstöðuleyfis frá viðeigandi yfirvöldum, sé staðsett alveg við starfsstöð Jökulsárlóns ehf. og hafi þannig áhrif á eftirspurn eftir þjónustu félagsins. Með hliðsjón af framangreindu og með vísan til fyrri sjónarmiða telji Jökulsárlón ehf. að Must Visit Iceland hafi brotið gegn 5. og 14. gr. laga nr. 57/2005.

Áður en fjallað verði um önnur brot Must Visit Iceland gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 þurfi að svara ákveðnum fullyrðingum sem fram hafi komið í athugasemdum Must Visit Iceland sem snúi að meintum brotum gegn 5. og 14. gr. laga nr. 57/2005.

Þannig telji Jökulsárlón ehf. þá skýringu Must Visit Iceland furðulega að í tölvupósti fyrirvarsmanns fyrirtækisins, frá 21. nóvember 2011, hafi ekki falist nein viðurkenning á því að hætta öllum auglýsingum og markaðssetningu undir auðkenninu ICE LAGOON. Eins og ráða megi af skýru orðalagi tölvupóstsins felist í honum yfirlýsing um að hann hafi „*ákveðið að hætta öllum auglýsingum og markaðssetningu undir nafninu Ice Lagoon.*“ Fyrirvarismaður Must Visit Iceland hafi hins vegar gengið baki orða sinna og hafið markaðssetningu á ný undir umræddu auðkenni. Í því sambandi skipti engu máli þótt Jökulsárlón ehf. hafi þingfest stefnu á hendur Must Visit Iceland, hinn 6. desember 2011.

Þótt það varði ekki efni þessarar kvörtunar þyki Jökulsárlóni ehf. nauðsynlegt að skýra í eitt skipti fyrir öll hver tilgangurinn með umræddri málshöfðun hafi verið. Eins og rakið sé í kvörtun eigi málið rætur að rekja til þess að fyrirvarismaður Must Visit Iceland hafi stofnað fyrirtæki undir firmaheitinu Ice Lagoon ehf. Jökulsárlón ehf. hafi brugðist við með því að láta lögmenn sína senda fyrirvarsmanni Must Visit Iceland bréf þar sem farið hafi verið fram á að afskráð yrði einkahlutafélagið Ice Lagoon ehf. Þeirri kröfu hafi verið hafnað.

Jökulsárlóni ehf. hafi þótt nauðsynlegt til þess að fyrirgera ekki lögvörðum rétti sínum, að höfða umrætt mál með útgáfu og birtingu stefnu. Í því sambandi vísist til 6. mgr. 124. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, þar sem segi að sá sem telji á rétt sinn hallað með skráningu geti borið málið undir dómstóla innan sex mánaða frá birtingu tilkynningar í Lögbirtingablaði.

Eins og rakið hafi verið hafi lögmanni Jökulsárlóns ehf. borist tölvubréf, nokkrum dögum frá birtingu stefnu, frá fyrirvarsmanni Must Visit Iceland þar sem komi fram að hann hafi „*ákveðið að hætta öllum auglýsingum og markaðssetningu undir nafninu Ice Lagoon*“. Fyrirvarsmanninum hafi verið sendur tölvupóstur síðar þar sem óskað var undirritunar á yfirlýsingu til þess að ljúka málinu. Ástæða þess að nauðsynlegt þótti að skrifa undir þessa yfirlýsingu hafi verið vegna þess að Jökulsárlón ehf. hafi ekki fengið neina fullvissu um það að félagið Ice Lagoon ehf. hefði verið afskráð hjá Fyrirtækjaskrá. Þannig hafi fyrirvarismaður Must Visit Iceland ekki sent staðfestingu þess efni, auk þess sem breyting á nafni fyrirtækisins hafi ekki verið birt í Lögbirtingablaði.



Fyrirsvarsmáður Must Visit Iceland hafi aldrei svarað umræddum tölvupósti, og aldrei staðfest hvort skráning hans á hinu nýja fyrirtæki hafi gengið í gegn hjá Fyrirtækjaskrá. Jökulsárlóni ehf. hafi því verið nauðugur sá eini kostur að þingfesta málið, enda teljist mál aðeins höfðað ef stefna sé birt og hún þingfest. Ef stefnandi þingfesti ekki mál sitt sé málatilbúnaður hans ónýtur.

Lögmaður Jökulsárlóns ehf. hafi svo haft frumkvæði að því að hringja í Fyrirtækjaskrá til þess að spyrjast fyrir um hvort skráningin hefði gengið í gegn og hvort hún teljist gild og lögleg. Starfsmaður Fyrirtækjaskrár hafi staðfest að svo hefði verið, jafnvel þótt nafnabreytingin hafi ekki verið birt í Lögbirtingablaði, og hafi málið þá verið fellt niður.

Þannig sé ljóst af gögnum málsins að tilgangurinn með umræddri málshöfðun hafi verið að fá Must Visit Iceland til að hætta notkun á auðkenninu ICE LAGOON í firmaheiti sínu og atvinnustarfsemi. Eftir að afskráning félagsins hafi gengið í gegn og fyrirsvarsmáður þess gefið þá yfirlýsingu í tölvupósti að hann myndi hætta markaðssetningu undir umræddu auðkenni, hafi Jökulsárlón ehf. ekki talið neina hagsmuni af því að reka málið áfram.

Það sé því fráleitt að halda því fram að framangreind þingfesting hafi verið forsendubrestur fyrir yfirlýsingu fyrirsvarsmanns Must Visit Iceland. Málið hafi enda verið fellt niður um leið og gengið hafi verið úr skugga um að nafnabreyting hafi gengið í gegn hjá Fyrirtækjaskrá.

Must Visit Iceland hafi í bréfi sínu hafnað því að fyrirtækið hafi brotið gegn 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Röksemdafærsla félagsins feli, að mati Jökulsárlóns ehf., í sér misskilning á eðli umræddrar reglu. Eins og fram hafi komið í kvörtun telji Jökulsárlón ehf. fyrirtækið eiga rétt til notkunar auðkennisins ICE LAGOON, enda hafi félagið notað það bæði í markaðssetningu og atvinnustarfsemi a.m.k. frá árinu 2003. Must Visit Iceland hafi hins vegar engan rétt til auðkennisins, enda eigi félagið ekki skráð neitt form af auðkenninu hjá Einkaleyfastofu, hafi ekki skrásett firmaheiti með umræddu auðkenni eða notað það á nokkurn þann hátt hér á landi að fyrirtækið geti talist eiga tilkall til þess. Ljóst sé að 2. málsl. 15. gr. a. eigi einungis við og komi því aðeins til skoðunar ef báðir aðilar eigi rétt til notkunar auðkennisins. Þar sem Must Visit Iceland sé hins vegar að nota vörumerki í atvinnustarfsemi sem það eigi engan rétt til sé um að ræða brot á ákvæði 1. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Verði ekki fallist á að brotið hafi verið gegn 1. málsl. 15. gr. a. sé það mat Jökulsárlóns ehf. að Must Visit Iceland hafi brotið gegn 2. málsl. ákvæðisins.

Almennt um brot gegn 2. málsl. 15. gr. a. segir í bréfi Jökulsárlóns ehf. að þar sé mat félagsins að Must Visit Iceland leggi of mikla áherslu á sjónarmið vörumerkjaréttar í athugasemdum sínum. Jökulsárlón ehf. ítreki að í þessu máli sé einfaldlega ekki verið að fjalla um vörumerkjarétt og



hafni því að orðasambandið „ice lagoon“ sé of almennt og lýsandi til að njóta verndar ákvæðisins. Í framkvæmd Neytendastofu og áfrýjunarnefndar neytendamála séu enda gerðar mun minni kröfur til sérkenna auðkennis samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005 en á grundvelli laga nr. 45/1997, um vörumerki. Eins og bent hafi verið á í kvörtun eigi ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 að veita auðkennum ákveðna viðbótarvernd við þá vernd sem þau njóti samkvæmt lögum nr. 45/1997. Gildissvið ákvæðisins sé almennara og rýmra en ákvæði vörumerkjalaga og sé tilgangur ákvæðisins að koma í veg fyrir óréttmæta viðskiptahætti, en ekki sú einkaréttarlega útilokun sem felist í vörumerkjarétti.

Jökulsárlón ehf. hafni þeim röksemdum Must Visit Iceland að heitið ICE LAGOON vekir skýra hugmynd hjá viðtakendum um tegund, eiginleika og uppruna þjónustu Jökulsárlóns ehf. Því er jafnframt mótmælt að heitið Ice Lagoon hafi löngum verið notað sem enskt heiti yfir Jökulsárlón. Það eina sem Must Visit Iceland leggi fram því til stuðnings sé skjáskot af youtube.com um örfá myndbönd sem beri heitið „Ice Lagoon“ og ein setning af Wikipedia um að stundum sé vísað til Jökulsárlóns sem Ice Lagoon. Jökulsárlón ehf. telji þessi atriði engan veginn geta gefið vísbendingu um það að stundum sé vísað til Jökulsárlóns sem Ice Lagoon.

Í fyrsta lagi megi benda á að orðin „Glacial Lagoon“ séu notuð yfir Jökulsárlón í ferðaleiðsögubókinni „Around Iceland“. Bókin sé langmest dreifða ferðaleiðsögubók á meðal erlendra ferðamanna hér á landi og sé prentuð yfir 100.000 eintök af henni árlega. Í öðru lagi megi benda á að vefsíðan Wikipedia sé ekki viðurkennd sem áreiðanleg heimild, þar sem hver sem er geti breytt þeim texta sem þar sé að finna. Í þriðja lagi sé rétt að benda á að leit að „Glacier Lagoon“ á leitarsíðunni google.com skili um 117.000 leitarniðurstöðum en „Ice Lagoon“ um 18.600. Þær leitarsíður sem komi upp við leit á „Ice Lagoon“ snerti flestar upplýsingar um Jökulsárlón ehf. og Must Visit Iceland, s.s. vefsíðan icelagoon.is, slóðir á samskiptasíður undir auðkenninu ICE LAGOON, leitarniðurstöðu af ja.is fyrir Ice Lagoon ehf. og annað slíkt. Það séu því aðallega auðkenning Jökulsárlóns ehf. og Must Visit Iceland sem hafi skilað því að leit að „Ice Lagoon“ skili um 18.600 niðurstöðum, sem sé þó um tíu sinnum minna en ef slegið sé inn „Glacier Lagoon“.

Eina hugsanlega skýringin á því að örfáir netnotendur tengi orðin „Ice Lagoon“ við Jökulsárlón sé sú að Jökulsárlón ehf. hafi notað umrætt vörumerki undir atvinnustarfsemi sína frá árinu 2003. Til upplýsingar megi geta þess að fyrirtæki hafi verið rekið á Jökulsárlóni með siglingu báta um lónið frá árinu 1985. Fjölur Torfason hafi keypt þann atvinnurekstur árið 1987, en síðan selt reksturinn núverandi eigendum Jökulsárlóns ehf. árið 1999. Allt þar til Must Visit Iceland hafi hafið atvinnurekstur undir auðkenninu ICE LAGOON á síðasta ári hafi enginn annar atvinnurekstur verið stundaður á Jökulsárlóni en í kringum Jökulsárlón ehf.



Eðli málsins samkvæmt sé atvinnurekstur Jökulsárlóns ehf. því verulega samofinn Jökulsárlóni, enda sé augljóst að Jökulsárlón væri ekki eins vinsæll ferðamannastaður ef ekki væri fyrir starfsemi Jökulsárlóns ehf. Það sé því líklegt að ástæðan fyrir því að stöku aðilar tengi orðin „Ice lagoon“ við Jökulsárlón sé einfaldlega vegna þess að Jökulsárlón ehf. hafi rekið starfsemi undir þessu heiti á Jökulsárlóni til fjölda ára og við góðan orðstír, afhent ferðamönnum hundruð þúsunda aðgöngumiða með þessu heiti og m.a. merkt vinnuúlpur og bíla með því. Við svo umfangsmikla notkun á umræddu auðkenni myndist því mögulega ákveðin hugrenningatengsl á milli fyrirtækisins og Jökulsárlóns í hugum einhverra þeirra fjölda ferðamanna sem sæki bátsferðir á vegum Jökulsárlóns ehf.

Jökulsárlón ehf. telji að jafnvel þótt svo ólíklega fari að Neytendastofa telji auðkennið ICE LAGOON vera almennt enskt heiti yfir Jökulsárlón sé það eftir sem áður ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem Jökulsárlón ehf. veiti, eins og Must Visit Iceland haldi fram. Þannig stundi Jökulsárlón ehf. atvinnurekstur sem feli í sér ferðamannaþjónustu með siglingu báta á Jökulsárlóni og selji hann jafnframt veitingar til þeirra ferðamanna sem sæki lónið. Auðkennið ICE LAGOON hafi þannig ekkert að gera með þá þjónustu sem Jökulsárlón ehf. veiti, enda vísi það hvorki til bátasiglinga né ferðaþjónustu með nokkrum hætti. Auðkennið sé því ekki til þess fallið að takmarka með óeðlilegum hætti nauðsynleg tækifæri aðila á sama starfssviði til að auðkenna þjónustu sína.

Hvað snerti tilvísun Must Visit Iceland til Windsurfing Chiemsee málsins verði að minna á að sá dómur snerti einungis vörumerkjarett, en ekki túlkun á sambærilegu ákvæði og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þá varði umræddur dómur landfræðilegan uppruna vöru en ekki þjónustu. Mikilvægt sé að skýr greinarmunur sé gerður á því hvort vara eða þjónusta sé auðkennd með tilteknu staðarheiti. Þannig geti sala á vörum undir staðarheiti gefið villandi upplýsingar um uppruna eða framleiðslustað hennar. Sömu sjónarmið eigi ekki við um veitingu þjónustu, enda eigi þjónusta sem slík engan landfræðilegan uppruna.

Þá sé nauðsynlegt að halda þeirri staðreynd til haga að niðurstaða Evrópudómstólsins í umræddum máli hafi verið sú að fyrirtæki gæti áunnið sér sérkenni með notkun á auðkenni sem vísi til uppruna vörunnar, og gæti þar með fengið slíkt auðkenni skráð sem vörumerki. Telji Jökulsárlón ehf. því að jafnvel þótt Neytendastofu telji dóminn eiga við, hafi auðkennið ICE LAGOON öðlast áunnið sérkenni fyrir notkun Jökulsárlóns ehf. Til stuðnings því sjónarmiði sé vísað til þess sem áður hafi komið fram um órjúfanleg tengsl milli atvinnureksturs Jökulsárlóns ehf. og lónsins sem og þeirrar umfangsmiklu markaðssetningar sem Jökulsárlón ehf. hafi staðið fyrir undir umræddu auðkenni.

Sú meginregla hafi verið ríkjandi í framkvæmd við túlkun á ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 að það sé háð ákveðnu heildarmati á sjónarmiðum um sérkenni auðkenna og ruglingshættu á milli



þeirra hvort talið sé að um brot á ákvæðinu sé að ræða. Eftir því sem ruglingshættan sé meiri því minni kröfur séu gerðar til sérkenna auðkennanna og öfugt.

5.

Bréf Jökulsárlóns ehf. var sent Must Visit Iceland með bréfi Neytendastofu, dags. 12. júlí 2012, og félaginu gefinn kostur á að koma að skýringum eða athugasemdum við það. Svar barst með bréfi, dags. 23. júlí 2012. Í bréfinu segir að vegna athugasemda Jökulsárlóns ehf. þá sé tekið fram að Must Visit Iceland hafi aldrei haldið því fram að Jökulsárlón ehf. hafi ekki notað auðkennið ICE LAGOON í starfsemi sinni. Tekið hafi verið fram að félagið hafi notað bæði ICE LAGOON og GLACIER LAGOON í starfsemi sinni og eins og fylgigögn sýni fram á hafi Jökulsárlón ehf. notað GLACIER LAGOON í töluvert meiri mæli. Jökulsárlón ehf. fengið samþykkt orð- og myndmerkið GLACIER LAGOON hjá Einkaleyfastofu. Þá hafi Jökulsárlón ehf. ekki neitað því í bréfum sínum að hafa notað auðkennið GLACIER LAGOON. Á þeim tíma sem meint brot Must Visit Iceland eigi að hafa átt sér stað hafi auðkennið ICE LAGOON hvergi verið að finna á heimasíðu Jökulsárlóns ehf. en eftir að kvartað hafi verið til Neytendastofu hafi breyting orðið þar á.

Must Visit Iceland velti því upp hvernig málið stæði ef félagið hefði tekið upp á því að nota auðkennið GLACIER LAGOON fyrir Jökulsárlón, hvort skoðun Jökulsárlóns ehf. væri þá önnur en að Must Visit Iceland væri að nota lýsandi heiti yfir lónið til að villa um fyrir viðskiptavinum. Staðreyndin sé sú að hvorugt þessara heita sé til þess fallið að auðkenna þjónustu Jökulsárlóns ehf. Öllum sem stundi rekstur á og við Jökulsárlón verði að standa notkun þessara orða til boða. Einn aðili geti ekki með mismikilli notkun sinni á öllum hugsanlegum heitum og/eða lýsingum á Jökulsárlóni öðlast rétt til að banna öðrum að nota þessi orð og heiti. Must Visit Iceland verði að geta vísað til Jökulsárlóns í starfsemi sinni. Þá verði félagið einnig að geta vísað til þess eiginleika Jökulsárlóns, að vera lón fullt af ís.

Must Visit Iceland hafni þar af leiðandi þeim ásökunum Jökulsárlóns ehf. að félagið hafi notað auðkennið ICE LAGOON í því skyni að tengja viðskiptavild Jökulsárlóns ehf. við sig. Þvert á móti noti Must Visit Iceland auðkennið ICE LAGOON í þeirri trú að notkun á auðkenninu GLACIER LAGOON kynni frekar að valda ruglingi hjá neytendum fremur en hitt. Jökulsárlón ehf. geti ekki auðkennt þjónustu sína með mörgum lýsandi heitum, sem m.a. vísi til uppruna þjónustunnar, og haldið því fram að aðrir sem noti slík heiti séu að reyna að stela frá honum viðskiptavild. Þannig hafni Must Visit Iceland jafnframt þeim ásökunum Jökulsárlóns ehf. að félagið hafi sett upp auglýsingaskilti í framangreindum tilgangi. Þá skuli það tekið fram að skiltið sé ekki staðsett „alveg við starfsstöð“ Jökulsárlóns ehf. eins og haldið hafi verið fram. Skiltið sé staðsett hinum megin við árbakkann, þ.e. vestan megin, við starfsstöð Must Visit Iceland. Að síðustu skuli tekið fram að langstærstur hluti viðskipta Jökulsárlóns ehf. komi í gegnum pakkaferðir ferðaskrifstofa sem viti mætavel hvar starfsemi félagsins sé að finna.



Að framangreindu virtu sé því alfarið hafnað að Must Visit Iceland hafi brotið gegn 5. eða 14. gr. laga nr. 57/2005.

Í bréfi Jökulsárlóns ehf. hafi því verið haldið fram að fyrirsvarsmáður Must Visit Iceland hafi gengið á bak orða sinna í tölvupósti, frá 21. nóvember 2011 og hafið markaðssetningu á ný undir heitinu ICE LAGOON. Í því sambandi skipti ekki máli þótt Jökulsárlón ehf. hafi þingfest stefnu á hendur Must Visit Iceland, hinn 6. desember 2011.

Lögmaður Jökulsárlóns ehf. hafi í kjölfar tölvupóstsins frá 21. nóvember 2011 sent yfirlýsingu til Must Visit Iceland til undirritunar. Í yfirlýsingunni hafi falist umfangsmeiri kvaðir en að láta eingöngu af markaðssetningu á heitinu Ice Lagoon. Hafi þetta verði kvaðir sem Must Visit Iceland hafi ekki talið hvíla á sér lögum samkvæmt. Þetta eitt gefi að mati Must Visit Iceland ekki tilefni til að standa við áður útgefna yfirlýsingu.

Must Visit Iceland gefi lítið fyrir skýringar Jökulsárlóns ehf. á því að stefnan hafi verið þingfest. Í fyrsta lagi hefði Jökulsárlón ehf. geta athugað fyrir þingfestingu að afskráning firmaheitisins hafi tekið gildi hinn 25. nóvember 2011, hjá Fyrirtækjaskrá. Í annan stað hafi krafa um afskráningu á framangreindu firmaheiti einungis verið ein af þremur dómkröfum í málinu að frá talinni kröfu um málskostnað. Því gefi Must Visit Iceland lítið fyrir þær skýringar að Jökulsárlón ehf. hafi höfðað málið í þeim eina tilgangi að fá Ice Lagoon ehf. til að afskrá firmaheiti sitt.

Af hálfu Must Visit Iceland er röksemdafærslu Jökulsárlóns ehf. um 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafnað og því jafnframt mótmælt að brotið hafi verið gegn ákvæðinu. Til að eiga rétt til notkunar auðkennis í skilningi 1. másl. 15. gr. a. þurfi viðkomandi að eiga slíkan rétt á grundvelli annarra laga en laga nr. 57/2005. Það sé því ekki nóg fyrir Jökulsárlón ehf. að sýna fram á einhverja notkun auðkennisins ICE LAGOON heldur þurfi að sýna fram á að slík notkun hafi stofnað rétt samkvæmt lögum, t.d. lögum nr. 47/1997 um vörumerki. Fyrir liggir að Jökulsárlón ehf. hafi hvorki fengið heitið ICE LAGOON skráð sem vörumerki né firmanafn. Vísað er til fyrri rökstuðnings um að Jökulsárlón ehf. hafi ekki myndað vörumerkjarétt yfir auðkenninu fyrir notkun.

Must Visit Iceland mótmæla þeim athugasemdum Jökulsárlóns ehf. að lögð sé of mikil áhersla á vörumerkjarétt í málinu. Neytendastofa og áfrýjunarnefnd neytendamála hafi margoft vísað til þess að þegar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé beitt sé „*um margt lítið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti*“. Must Visit Iceland fái ekki séð að í fyrra bréfi félagsins hafi verið vísað til einhverra sjónarmiða vörumerkjaréttar sem eftirlitsstjórnvöld hafi ekki horft til við úrvinnslu sinna mála. Must Visit Iceland fái heldur ekki séð að gerðar séu mun minni kröfur til sérkenna



auðkennis samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005 en á grundvelli vörumerkjalaga nr. 47/1997, eins og Jökulsárlón hafi haldið fram.

Áfrýjunarnefnd neytendamála hafi í mörgum nýlegum úrskurðum tekið fram að „[m]eðal þeirra grunnsjónarmiða sem framkvæmdin ber með sér er að við mat á því hvort notkun og skráning heitis eða léns brjóti gegn ákvæðinu hefur grundvallarþýðingu hvort þau heiti eða lén sem um er deilt hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum“, sbr. t.d. úrskurðir nefndarinnar nr. 14/2010 og 7/2011. Síðan segi í úrskurðunum „Ef lén eða heiti er einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hefur á boðstólnum, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar ákvæðisins gegn því að annar aðili taki upp áþekk heiti eða lén til kynningar á starfsemi sinni.“

Must Visit Iceland fái ekki séð að byggt sé á öðrum sjónarmiðum en þeim sem svipi til sjónarmiða í vörumerkjarétti. Þannig séu ekki gerðar minni kröfur til sérkenna heita samkvæmt 15. gr. a. líkt og Jökulsárlón ehf. haldi fram. Í öllu falli ekki „mun minni“. Það væri enda óeðlilegt að aðilar gætu fengið *de facto* einkarétt til notkunar á sérkennalausum orðum sem lýstu starfsemi viðkomandi sem öðrum, sem stundi sömu starfsemi, þurfi að vera frjálst að nota.

Vegna athugasemda Jökulsárlóns ehf. segir í bréfi Must Visit Iceland að félagið hafi ekki reynt að beinþýða „Ice lagoon“ sem „jökullón“ líkt og haldið sé fram. Must Visit Iceland hafi einungis verið að benda á að ástæða þess að Ice lagoon sé notað sem enskt heiti yfir Jökulsárlón eigi sér eðlilegar skýringar þar sem jökull sé einnig ís. Staðreyndin sé sú að Jökulsárlón sé lón yfirfullt af ís sem brotnað hafi undan Breiðamerkurjökli.

Í bréfinu er einnig vísað til athugasemda Jökulsárlóns ehf. við umfjöllun í fyrra bréfi Must Visit Iceland um almenna notkun orðsins „Glacier Lagoon“. Segir að Must Visit Iceland vilji benda á að því hafi ekki verið haldið fram að Glacier Lagoon sé ekki enskt heiti yfir Jökulsárlón. Must Visit Iceland telji á hinn bóginn að Ice Lagoon sé einnig notað sem slíkt heiti yfir lónið, enda heitið afar lýsandi fyrir Jökulsárlón. Í þessu sambandi er einnig vísað til þess að gælunöfn staðarheita hafi verið talin gefa til kynna, líkt og staðarheitin sjálf, uppruna vöru eða þjónustu.

Í annan stað telji Must Visit Iceland það ekki skipta máli þótt hver sem er geti breytt þeim texta sem sé að finna á vefsíðunni Wikipedia. Vilji rétt hafi að auðkenni haldi sérkenninum sínum verði hann að gæta þess að viðtakendur auðkennisins noti auðkennið ekki sem almennt heiti yfir þá vöru eða þjónustu sem viðkomandi heiti sé ætlað að auðkenna. Þannig verði rétt hafi auðkennis m.a. að gæta þess að auðkennið rati ekki í orðabók sem almennt heiti.

Í bréfi sínu segi Jökulsárlón ehf. að notkun félagsins á auðkenninu ICE LAGOON hafi myndað ákveðin hugrenningatengsl milli félagsins og Jökulsárlóns. Must Visit Iceland taki undir það að



ICE LAGOON myndi ákveðin hugrenningatengsl milli starfsemi Jökulsárlóns ehf. og lónsins en þau séu fyrst og fremst vegna þess hversu lýsandi auðkennið ICE LAGOON sé fyrir eiginleika Jökulsárlóns. Must Visit Iceland telji að hafi auðkennið ICE LAGOON einhvern tíman haft sérkenni, þá hafi Jökulsárlón ehf. ekki gætt þess að viðtakendur heitisins færu ekki að nota það yfir Jökulsárlón í stað starfsemi Jökulsárlóns ehf. Raunar hafi Jökulsárlón ehf. stuðlað að þessari þróun sjálft með því að nota auðkennið ICE LAGOON líkt og það væri tilvísun til lónsins.

Bent sé á að Jökulsárlóni ehf. hafi verið í lófa lagið að sjá til þess að heitið væri ekki notað sem almennt heiti yfir Jökulsárlón á vefsíðunni Wikipedia, en Must Visit Iceland fullyrði að Wikipedia sé mest skoðaða „alfræðiritið“ í heiminum í dag. Að mati Must Visit Iceland skipti í þessu sambandi ekki máli þótt hver sem er geti breytt texta síðunnar. Áðurgreind skylda hvíli engu að síður á Jökulsárlóni ehf. vilji félagið halda því fram að auðkennið ICE LAGOON hafi sérkenni. Það sé enda þekkt að vörumerki geti glatað aðgreiningareiginleikum sínum (e. degeneration) þegar viðtakendur viðkomandi merkis fari, t.d. vegna aðgerðaleysis rétthafa, að nota merkið sem almennt heiti yfir þá vöru eða þjónustu sem því var ætlað að auðkenna. Til að viðhalda rétti til auðkennis þurfi viðkomandi auðkenni þannig að uppfylla kröfuna um sérkenni hverju sinni.

Must Visit Iceland telji rangt með farið hjá Jökulsárlóni ehf. að það séu aðallega auðkenningar Jökulsárlóns ehf. og Must Visit Iceland sem skili því að leit að „Ice Lagoon“ skili um 18.600 leitarniðurstöðum á vefsíðunni google.com. Notkun félaganna á heitinu skili einungis broti af þessum leitarniðurstöðum. Must Visit Iceland telji þvert á móti að þessar 18.600 niðurstöður sýni með óyggjandi hætti að heitið Ice Lagoon sé notað sem almennt heiti yfir Jökulsárlón og sé þar af leiðandi ekki til þess fallið að auðkenna þjónustu Jökulsárlóns ehf.

Ef ekki verði fallist á að heitið Ice Lagoon sé enskt heiti yfir Jökulsárlón sé ljóst að orðið sé engu að síður lýsandi fyrir þjónustu Jökulsárlóns ehf. og feli aðeins í sér smávægilega breytingu frá orðasambandinu „Glacier Lagoon“, sem sé enskt heiti yfir Jökulsárlón.

Jökulsárlón ehf. haldi því fram í bréfi sínu að ICE LAGOON sé ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem félagið veiti. Must Visit Iceland fallist ekki á þessu rök. Auðkennið ICE LAGOON sé lýsandi fyrir starfsemina enda fari starfsemin eingöngu fram á og við Jökulsárlón. Samkvæmt rökum Jökulsárlóns ehf. væri allt eins hægt að öðlast einkarétt á heitinu „Jökulsárlón“ yfir þjónustu á og við lónið. Must Visit Iceland telji það ekki standast skoðun. Þá gefið auðkennið ICE LAGOON jafnframt óneitanlega til kynna eiginleika og tegund þjónustu félagsins. Must Visit Iceland telji að sú starfsemi, sem helst sé hægt að stunda við lónið felist í bátasiglingum á lóninu og annarri tengdri þjónustu við ferðamenn. Eigi neytendur að tengja einhverja starfsemi við Jökulsárlón telji Must Visit Iceland að sú starfsemi sé helst bátasiglingar á lóninu og önnur þjónusta við ferðamenn.



Auk þess sé mikilvægt að heiti sem vísi til uppruna þjónustunnar standi öðrum, sem vilji kenna þjónustu sína á einhvern hátt við uppruna hennar, til boða. Þannig sé hafnað þeirri fullyrðingu Jökulsárlóns ehf. að auðkennið ICE LAGOON sé ekki til þess fallið að takmarka tækifæri annarra á sama starfssviði til að auðkenna þjónustu sína. Sé það sjónarmið einmitt ein meginástæða þess að það sé sérstaklega tilgreint í íslenskri vörumerkjalöggjöf og tilskipun sem hún er byggð á, að ekki megi skrásetja vörumerki sem gefi til kynna uppruna vöru eða þjónustu.

Hvorki í vörumerkjarétti né þegar ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé beitt sé gerður sérstakur greinarmunur á því hvort heiti varði vöru eða þjónustu, eins og Jökulsárlón ehf. hafi viljað halda fram. Fjallað sé um vöru og þjónustu jöfnum höndum.

Must Visit Iceland hafni því að auðkennið ICE LAGOON hafi áunnið sér sérkenni vegna notkunar Jökulsárlóns ehf. á því. Félagið bendi einnig á að í dómi Evrópudómstólsins í Windsurfing Chiemsee málinu komi fram að auðkenni sem vísi til uppruna geti aðeins öðlast sérkenni ef um sé að ræða langvarandi og mikla notkun. Ljóst sé að dómstóllinn telji það heyra til algjörra undantekninga að slík heiti geti öðlast sérkenni og fengist skráð sem vörumerki. Þá telji Must Visit Iceland það vera frumskilyrði að viðtakendur auðkennis tengi það eingöngu við rétthafa og hans starfsemi en ekki þann upprunastað sem auðkennið vísi til. Augljóst sé að svo sé ekki í þessu tilfalli og hafi Jökulsárlón ehf. raunar viðurkenn að viðskiptavinir fyrirtækisins tengi að einhverjum hluta auðkennið ICE LAGOON við Jökulsárlón.

Must Visit Iceland telji notkun Jökulsárlóns ehf. á auðkenninu ICE LAGOON vera fjarri því nægilega langvarandi eða mikla til að heitið hafi öðlast sérkenni. Í fyrsta lagi geti níu ár ekki talist langur tími í þessu tilliti og í annan stað sé umfang notkunarinnar afar takmörkuð. Á þeim aðgöngumiðum sem Jökulsárlón ehf. hafi látið prenta út virðist ICE LAGOON ekki vera notað til að auðkenna þjónustu félagsins. Svo virðist sem heitið sé þvert á móti notað sem heiti á Jökulsárlóni. Þannig standi heitið ICE LAGOON með mynd af Jökulsárlóni í bakgrunni og svo virðist sem miðinn sé „miði í íslónið“ (e. Ice lagoon ticket). Ekki megi ráða af gögnunum hvenær eða hversu lengi Jökulsárlón ehf. hafi auglýst framan á búningum 3.-5. flokks körfuknattleiksdeildar Sindra en Must Visit Iceland telji að útbreiðsla slíkrar auglýsingar hljóti að teljast afar takmörkuð. Hið sama megi segja um merkingar á fatnaði og ökutækjum félagsins. Þá vilji Must Visit Iceland ítreka að þó svo að Jökulsárlón ehf. hafi fengið lénið icelagoon.is skráð árið 2003, þá hafi lénið flutt (og flytji enn) viðkomandi inn á aðra vefsíðu undir léninu rikivatnajokuls.is. Þá hafi auðkennið ICE LAGOON hvergi verið að finna þegar lögmaður Must Visit Iceland hafi tekið skjáskot af vefsíðunni í nóvember 2011. Mjög nýlega hafi Jökulsárlón ehf. þó tekið upp á því að nota auðkennið á vefsíðunni, en Must Visit Iceland telji það hafa afar takmörkuð áhrif, ef einhver, við mat á notkun á heitinu.



Auðkenni geti verið lýsandi á fleiri en einn hátt. Þannig hafi auðkenni verið talin lýsandi þegar þau vísi til uppruna vöru eða þjónustu. Þá hafi sérkenni verið talin lýsandi ef þau gefi til kynna eiginleika og tegund vöru eða þjónustu. Af þeim sökum telji Must Visit Iceland að auðkennið ICE LAGOON taki sannarlega til þjónustu sem veitt sé á og við Jökulsárlón. Þá telji Must Visit Iceland sjónarmið um óeðlilega takmörkun á möguleika til að kenna þjónustu við eiginleika eða uppruna hennar augljóslega eiga við í máli þessu.

Að öðru leyti er í bréfinu vísað til fyrri sjónarmiða og rökstuðnings.

6.

Bréf Must Visit Iceland var sent Jökulsárlóni ehf. til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 17. ágúst 2012, ásamt því að tilkynnt var að vinnslu málsins yrði frestað, þar til niðurstaða Einkaleyfastofu lægi fyrir um skráningu orðmerkisins ICE LAGOON.

7.

Með bréfi Jökulsárlóns ehf. til Neytendastofu, dags. 5. nóvember 2012, var stofnuninni send ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 1. nóvember 2012, um höfnun á umræddu orðmerki. Þar sem endanleg afstaða Einkaleyfastofu liggja nú fyrir telji Jökulsárlón ehf. ekkert því til fyrirstöðu að Neytendastofa taki málið til umfjöllunar og hraði málinu eins og kostur sé.

Jökulsárlón ehf. vilji þó taka fram að sú niðurstaða Einkaleyfastofu að orðmerkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi geti ekki sjálfkrafa leitt til þeirrar niðurstöðu að vernd samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005 teljist ekki vera fyrir hendi. Um það vísist m.a. til þess að ákvæðinu sé ætlað að veita tiltekna viðbótarvernd við vörumerkjalog nr. 47/1997. Þá sé tilgangur ákvæðisins að koma í veg fyrir óréttmæta viðskiptahætti, en ekki sú einkaréttarlega útilokun sem felist í vörumerkjarétti. Áfrýjunarnefnd neytendamála hafi enda tekið fram að mörg þeirra auðkenna sem falli undir vernd 15. gr. a. myndu ekki fást skráð sem orðmerki skv. lögum nr. 47/1997, vegna skorts á sérkenni í skilningi þeirra laga.

Jökulsárlón ehf. telji með vísan til þessa að auðkennið ICE LAGOON í notkun félagsins njóti tvímælalaust verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Rétt sé að ítreka að í þessu máli starfræki Must Visit Iceland fyrirtæki á sama stað og Jökulsárlón ehf. og séu það einu fyrirtækin sem stundi atvinnurekstur þar. Þá reki Must Visit Iceland nákvæmlega sömu þjónustu og undir sama auðkenni og Jökulsárlón ehf. hafi notað til fjölda ára. Þessi atriði séu öll óumdeild í málinu, en í þessu sambandi sé einnig vert að leggja áherslu á að Jökulsárlón ehf. telji að fyrirsvarsmanni Must Visit Iceland hafi verið fullkunnugt um notkun Jökulsárlóns ehf. á auðkenninu. Um nánari röksemdir sé vísað til fyrri bréfa.



8.

Must Visit Iceland var sent bréf Jökulsárlóns ehf. til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 7. nóvember 2012. Svar barst með bréfi, dags. 9. nóvember 2012, þar sem ítrekað er að Must Visit Iceland hafi áður fært rök fyrir því að Jökulsárlón ehf. hafi notað bæði auðkennin ICE LAGOON og GLACIER LAGOON í starfsemi sinni. Þá er ítrekað að félagið telji að hafi það ákveðið að nota auðkennið GLACIER LAGOON frekar en ICE LAGOON þá hefði kvörtun Jökulsárlóns ehf. snúið að notkun Must Visit Iceland á því auðkenni. Hvorugt heitið sé til þess fallið að auðkenna þjónustu Jökulsárlóns ehf. Um sé að ræða afar lýsandi orð yfir þjónustu á og við Jökulsárlón og öllum sem stundi rekstur á og við lónið verði að standa notkun þessara orða til boða. Um nánari röksemdir er vísað til fyrri bréfa.

9.

Bréf Must Visit Iceland var sent Jökulsárlóni ehf. til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 15. nóvember 2012, og tilkynnt að gagnaöflun málsins væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar notkun auðkennisins ICE LAGOON. Með bréfi Jökulsárlóns ehf. barst Neytendastofu kvörtun yfir notkun Must Visit Iceland ehf. á auðkenninu þar sem Jökulsárlón ehf. telur notkunina fela í sér óréttmæta viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að villa um fyrir neytendum og markaðnum og þannig brjóta gegn ákvæðum 5., 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Jökulsárlón ehf. hafi fengið skráð lénið icelagoon.is hjá ISNIC þann 3. júní 2003 og eigi skráð orð- og myndmerkið ICE LAGOON hjá Einkaleyfastofu. Must Visit Iceland eigi ekki rétt til auðkennisins og geti ekki talist eiga tilkall til þess fyrir notkun.

Af hálfu Must Visit Iceland er því hafnað að notkunin brjóti gegn áðurnefndum lagaákvæðum. Auðkennið skorti sérkenni til þess að Jökulsárlón ehf. geti notið einkaréttar á því. Auðkennið sé ekki til þess fallið að greina þjónustu Jökulsárlóns ehf. frá lóninu sjálfu og sé of almennt til þess að einn aðili getið notið einkaréttar á því. Jökulsárlón ehf. hafi notast bæði við auðkennin ICE LAGOON og GLACIER LAGOON. Must Visit Iceland telji Jökulsárlón hafa notast meira við hið síðarnefnda og því hafi félagið valið að nota auðkennið ICE LAGOON til aðgreiningar á fyrirtækinu. Þrátt fyrir það telji Must Visit Iceland annan aðilann ekki geta notið einkaréttar á öðru hvoru auðkenninu enda séu þau bæði notuð til að lýsa Jökulsárlóni. Lénið icelagoon.is hafi



þann eina tilgang að flytja viðkomandi yfir á vefslóðina rikivatnajokuls.is. Þá hafi Einkaleyfastofa hafnað skráningu á orðmerkinu ICE LAGOON.

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

„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 eða með öðrum hætti 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. laga nr. 57/2005 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. 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 noti með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. 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.

Meginreglan er sú að eigandi auðkennis öðlast einkarétt til þess 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 eða þjónustu hans frá keppinautum og takmarkast verndin því við að auðkennið sé ekki almennt orð eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Jökulsárlón ehf. á skráð lénið icelagoon.is hjá ISNIC frá 3. júní 2003 auk þess sem félagið á skráð orð- og myndmerkið ICE LAGOON hjá Einkaleyfastofu skv. umsókn frá 7. október 2011. Þá hefur félagið notað auðkennið í starfsemi sinni, t.a.m. á vinnufatnaði og bifreiðum félagsins og á aðgöngumiðum fyrir viðskiptavinum sína a.m.k. frá árinu 2006. Umsókn Jökulsárlóns ehf. um skráningu orðmerkisins ICE LAGOON hjá Einkaleyfastofu var hafnað. Must Visit Iceland fékk skráð firmaheitið Ice Lagoon ehf. hjá Fyrirtækjaskrá en að kröfu Jökulsárlóns ehf. breytti félagið skráningunni í Must Visit Iceland ehf. Fyrirtækið notar lénið icelagoon.com og hefur notað auðkennið í starfsemi sinni en á það ekki skráð hjá þar til gerðum opinberum aðilum. Bæði fyrirtækin kynna þjónustu sína á samskiptavefnum Facebook undir auðkenninu ICE LAGOON.

Neytendastofa telur Jökulsárlón eiga ótvíræðan rétt til auðkennisins þó félagið eigi ekki skráðan einkarétt á orðunum ICE LAGOON sem orðmerki þ.e. í óstílfærðri mynd. Þar sem Jökulsárlón ehf. á ekki skráðan einkarétt til auðkennisins, skv. þar tilgerðum opinberum skráningum, og þar sem Neytendastofa telur Jökulsárlón ehf. ekki hafa sýnt fram á slíkan einkarétt fyrir notkun telur Neytendastofa rétt Jökulsárlóns ehf. ekki koma í veg fyrir að aðrir geti einnig myndað rétt til notkunar þess. Því telur Neytendastofa ákvæði 2. málsl. 15. gr. a. koma til álita í málinu.

Aðilum málsins greinir á um það hvort orðasambandið „ice lagoon“ sé sérkennandi eða hvort það sé almennt eða lýsandi fyrir Jökulsárlón eða þá þjónustu sem aðilar bjóða upp á. Aðilum greinir ekki á um það að almenna heitið fyrir Jökulsárlón á ensku er Glacier lagoon. Orðasambandið virðist hins vegar ekki vera að finna í enskum orðabókum en kemur þó upp við leit á leitarvélum á Internetinu. Orðasambandið ice lagoon er heldur ekki að finna í enskum orðabókum en í gögnum málsins hefur komið fram að við leit á orðasambandinu „ice lagoon“ á leitarvélum á Internetinu sé að finna ýmsar niðurstöður. Margar þeirra vísa til Jökulsárlóns ehf. og Must Visit Iceland og vefsíðna tengdum þeim en þó er að finna vefsíður ótengdar báðum aðilum þar sem vísað er til Jökulsárlóns sem Ice Lagoon.



Eins og áður segir er orðasambandið „glacier lagoon“ ekki að finna í enskum orðabókum en það er myndað úr tveimur almennum orðum sem bæði er að finna í orðabókum. Samkvæmt enskri orðabók WordNet 2.1, sem aðgengileg er á vefsafninu snara.is, er glacier skilgreint sem: „*a slowly moving mass of ice*“. Samkvæmt sömu orðabók er lagoon: „*a body of water cut off from a larger body of sand or coral*“. Samkvæmt þessu eru orðin glacier og ice svo nátengd að sú staðreynd að almenn þýðing á Jökulsárlóni sé Glacier lagoon leiðir ekki til þess að orðasambandið „ice lagoon“ geti ekki einnig talist lýsandi fyrir Jökulsárlón. Lónið er fullt af ís og ísjökum sem brotnað hafa úr jöklinum, svo orðið „íslón“ lýsir vel eiginleikum lónsins. Neytendastofa telur orðasambandið „ice lagoon“ því lýsandi fyrir Jökulsárlón.

Jökulsárlón ehf. og Must Visit Iceland bjóða bæði upp á siglingar með ferðamenn á Jökulsárlóni. Fyrirtækin eru því ótvírætt keppinautar á markaði. Bæði fyrirtæki hafa notað auðkennið ICE LAGOON í tengslum við þjónustu sína þó sýnt hafi verið fram á að Jökulsárlón ehf. hafi einnig notað auðkennið GLACIER LAGOON. Í báðum tilvikum er auðkennið notað sem enskt heiti á Jökulsárlóni, enda stór hluti af viðskiptavinum beggja fyrirtækja erlendir ferðamenn, og er auðkennið því nátengt þjónustu þeirra á og við Jökulsárlón.

Samkvæmt framansögðu telur Neytendastofa öll framangreind orð og orðasambönd vera lýsandi fyrir slík náttúrufyrirbæri eins og Jökulsárlón er. Neytendastofa telur heitið ICE LAGOON einnig samofið þjónustu beggja fyrirtækjanna á og við Jökulsárlón. Þrátt fyrir auðsjáanlega ruglingshættu telur Neytendastofa annan aðilann ekki geta notið einkaréttar á heitinu.

Með vísan til ofangreinds telur Neytendastofa Must Visit Iceland ekki hafa brotið gegn 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með notkun auðkennisins ICE LAGOON. Að sama skapi telur Neytendastofa ekki sýnt að brotið hafi verið gegn 5. eða 14. gr. sömu laga með notkun auðkennisins. Neytendastofa mun því ekki aðhafast frekar í málinu.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Ekki er ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í máli þessu.“

Neytendastofa, 11. mars 2013

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir