

Miðvikudagur, 22. júní 2005

243. fundur samkeppnisráðs

Ákvörðun nr. 23/2005

Highlander og Highlanders

I.

Málavextir og málsmeðferð

1.

Með bréfi, dags. 26. janúar 2004, kvartar Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir lögfr., f.h. Hálendinganna ehf., yfir notkun Fjallafara sf. á léninu highlander.is. Fyrirtækið Hálendingarnir sérhæfir sig í jeppa- og fjallaferðum um hálendið og var stofnað á árinu 2001. Fyrirtækið er eigandi orðmerkisins Highlanders, skráð á árinu 2002, og lénsins highlanders.is, skráð 27. febrúar 2001.

Í erindinu er rakið að fyrirtækið Fjallafari sf. stundi svipaða starfsemi og þá sem Hálendingarnir bjóði upp á. Notkun Fjallafara á léninu highlander.is valdi ruglingi og brjóti því í bága við ákvæði 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, sbr. ákvæði vörumerkjalaga. Jafnframt brjóti notkunin í bága við ákvæði 20. gr. samkeppnislaga þar sem hún sé til þess fallin að villa um fyrir neytendum auk þess sem hún valdi Hálendingunum tjóni.

Fram kemur að Hálendingarnir hafi staðið fyrir víðtækri kynningarstarfsemi vegna rekstrarins með auglýsingum í öllum löndum Evrópu, ýmist í sjónvarpi, blöðum eða útvarpi. Hálendingarnir telja víst að Fjallafari hafi með óréttmætum hætti hagnast af hinni miklu auglýsinga- og kynningastarfsemi sem fyrirtækið hafi staðið fyrir á erlendum markaði. Viðskiptavinir leiti upplýsinga um þjónustu Hálendinganna undir léninu highlander.is og kaupi þar þjónustu Fjallafara en haldi sig vera að kaupa þjónustu Hálendinganna.

Málinu til stuðnings er m.a. vísað til dóms Hæstaréttar í máli gegn Úps! ehf. og fyrri ákvarðana samkeppnisráðs um svipuð efni.

Hálendingarnir krefjast þess að gripið verði til aðgerða gegn Fjallafara vegna óheimillar notkunar á vörumerkinu Highlanders í léninu highlander.is, banni notkun þess og/eða leggi fyrir að lénið verði afskráð.

2.

Með bréfi, dags. 28. janúar 2004, óskaði Samkeppnisstofnun sjónarmiða Fjallafara. Svar Margrétar Einarsdóttur hdl., f.h. Fjallafara, er dagsett 15. mars 2004. Þar er kröfum Hálandinga alfarið hafnað og samhliða svarinu er sett fram sjálfstæð kvörtun á hendur Hálandingunum vegna notkunar á vörumerkinu Highlanders og léninu highlanders.is.

Fram kemur að Ólafur B. Schram hafi ásamt öðrum stofnað fyrirtækið Fjallafara sf. á árinu 1998. Frá árinu 1996 hafi þeir rekið fyrirtækið Fjallaferðir sem við stofnun Fjallafara hafi hætt starfsemi. Starfsemin gangi út á að fá erlenda ferðamenn til landsins í styttri og lengri ferðir. Haustið 1996 hafi Ólafur kynnt ferðir fyrir erlenda kaupendum á sýningunni West Norden undir nafninu Highlander Adventure. Hafi það verið í fyrsta skipti sem orðmerkið Highlander hafi verið notað. Ekkert fyrirtæki á landinu hafi heitað þessu nafni né notað vörumerkið. Ólafur hafi á þessari sýningu náð viðskiptasamböndum við ferðaskrifstofur í Hollandi og Þýskalandi. Þessar skrifstofur séu enn í viðskiptum við Ólaf og aldrei hafi annað nafn verið notað en Highlander. Þessu til staðfestingar fylgdu yfirlýsingar frá ferðaþjónustufyrirtækjum.

Jafnframt er rakið að á árinu 1997 hafi verið sett upp vefsetur á slóðinni heima.is/highlander en 21. maí 2001 hafi léninu highlander.is verið úthlutað til Fjallafara. Jafnframt kemur fram að 1997 hafi verið tæknilega ómögulegt að úthluta léninu highlander.is en eftir því hafi verið óskað.

Starfsemi Fjallafara snýr að ferðum fyrir útlenda ferðamenn og rakið er að starfsemin sé ekki mikið auglýst hér á landi. Fyrirtækið hafi allt frá 1997 ávallt verið kallað Highlander í markaðsstarfsemi erlendis með fullt nafn Highlander Adventure. Bréfsefni og nafnspjöld hafi verið útbúin með nafninu Highlander og allur tölvupóstur frá þessum tíma sé merktur á sama hátt. Frá árinu 1996 hafi bíll í eigu fyrirtækisins verið merktur Highlander og á árunum 2001 og 2002 hafi átta bílar verið merktir highlander.is. Heitið hafi verið skráð í erlendar leitarvélur á árinu 1998 og frá 13. nóvember 2000 á ferðavefinn wherewillgo.com.

Jafnframt kemur fram að á árinu 1999 hafi Fjallafari byrjað að bjóða upp á lengri ferðir sem hafi leitt til meiri samskipta við hótél og gististaði. Hafi samskiptin verið undir nafninu Highlander og fylgja erindinu yfirlýsingar þessu til stuðnings.

Að lokum kemur fram að þegar Hálandingarnir skráði vörumerkið Highlanders hjá Einkaleyfastofu í desember 2002 hafi Fjallafari löngu öðlast vörumerkjarett yfir orðmerkinu Highlander á grundvelli notkunar og jafnframt skráð lénið highlander.is. Þá telji Fjallafari fullvíst að forsvarsmönnum Hálandinga hafi verið fullkunnugt um að fyrirtækið notaði vörumerkið í atvinnustarfsemi og hafi ætlunin verið að hagnast á orðspori Fjallafara. Á árinu 2001 hafi Ólafur t.d. talað við

framkvæmdastjóra Hálendinganna eftir að það fyrirtæki hafi sökum ruglings sótt farþega Fjallafara. Útilokað sé að Hálendingarnir hafi ekki frétt af Fjallafara áður en vörumerkið Highlanders var skráð þar sem fyrirtækið sé stórt á þessum markaði

Stutt sé síðan Hálendingarnir hafi byrjað að nota vörumerkið Highlanders og hafi fyrirtækið lengi vel einungis notað lénið hl.is. Tilgangurinn sé fyrst og fremst sá að reyna að hagnast á velgengi og góðum orðstír Fjallafara. Þannig hafi Hálendingarnir skráð leitarorðið highlander á leitarsíðuna leit.is þannig að upp kemur heimasíða þess fyrirtækis. Auki þetta líkur á að viðskiptavinir Fjallafara panti fyrir mistök feðrir hjá Hálendingunum.

Með vísan til framangreinds telur Fjallafari að sú háttsemi Hálendinganna að nota vörumerkið Highlanders þrátt fyrir vitneskju um að Fjallafari notaði nánast sama vörumerki afar ámælisverða sem brjóti í bága við góða viðskiptahætti sbr. 20. og 25. gr. samkeppnislaga. Fjallafari krefst því þess að Hálendingunum verði bönnuð notkun vörumerkisins Highlanders og lénsins highlanders.is.

3.

Eins og fram kom hér að framan sendi Fjallafari, samhliða svari við kvörtun Hálendinganna, jafnframt kvörtun yfir notkun þess fyrirtækis á vörumerkinu Highlanders og skráningu lénsins highlanders.is.

Málið var rekið sem tvö mál fyrir Samkeppnisstofnun en sökum þess að bæði fjalla þau um sama ágreiningsefnið og gögn málsins eru að mestu þau sömu þá er fjallað um bæði málin hér í einu lagi.

4.

Í tveimur bréfum Hálendinganna, dags. 14. maí 2004, er kröfum Fjallafara hafnað og fyrri kröfur ítrekaðar. Þá kemur fram að verði ekki fallist á að Fjallafari hafi gerst sekt um brot á samkeppnislögum beri að hafna kröfum Fjallafara á hendur Hálendingunum. Byggist slík krafa á að fyrirtækin tvö verði a.m.k. talin eiga jafnan rétt til vörumerkisins Highlander/s.

Fram kemur að áður en Hálendingarnir hafi komið inn á ferðamálamarkaðinn undir nafninu Highlanders hafi verið gerðar athuganir á því hvort nafnið gæti skarast á við rétt einhvers annars. Í símaskrá, leitarvélum, fyrirtækjaskrá, lénaskrá o.fl. hafi ekkert fundist sem benti til að nafnið væri í notkun og hafi fyrirtækið því verið grunlaust um notkun annarra á orðinu Highlanders. Nafnið Highlanders sé bein þýðing á skráðu nafni fyrirtækisins. Engin dæmi séu um að fyrirtæki hafi verið bannað að nota fyrirtækjanafn sitt í viðskiptum. Jafnvel þó Fjallafari teldist eigandi vörumerkisins Highlander sé ekki hægt að banna notkun Hálendinganna á eigin nafni í

atvinnustarfsemi. Þá hafi Fjallafari ekki skráð sitt lén fyrr en þremur mánuðum eftir að Hálandingarnir skráðu lén sitt.

Hvað varðar yfirlýsingar sem fylgdu erindi Fjallafara til stuðnings notkun þess fyrirtækis á orðinu Highlander þá gefi þær engan veginn til kynna umfang þeirrar kynningarstarfsemi sem fram hafi farið vegna nafnsins. Engir bæklingar, auglýsingar eða annað slíkt hafi verið lagt fram fyrir árið 2001. Eitt nafnspjald geti ekki talist nægjanleg gögn. Ekkert í gögnum Fjallafara verði talið sýna fram á að notkun á vörumerkinu Highlander hafi verið nægjanleg til að veita vörumerkjavernd. Fjallafari hafi hvorki skráð vörumerkið né fyrirtækjanafnið Highlander.

Fram kemur að allt frá stofnun Hálandinganna hafi verið lagt í verulegan kostnað til kynningar starfseminni og hafi auglýsingar verið keyptar víðsvegar um Evrópu í sjónvarpi, blöðum og útvarpi. Fylgdu ýmis gögn bréfinu þessu til stuðnings. Ólíklegt sé að Hálandingarnir hefðu lagt í þennan kostnað ef ætlunin hefði verið að njóta góðs af kynningarstarfi Fjallafara. Þá hafi Fjallafari ekki andmælt skráningu vörumerkisins þó fyrirtækið hafi vitað af henni um nokkurt skeið. Hálandingarnir eigi betri rétt til vörumerkjaréttar yfir vörumerkinu Highlander/s.

Að lokum kemur fram að Hálandingarnir hafi hafið notkun vörumerkisins Highlanders í góðri trú og hafi talið að með skráningu vörumerkisins væri verið að staðfesta vörumerkjarétt sem hefði stofnast í ljósi öflugrar auglýsinga- og kynningarstarfsemi og stöðu fyrirtækisins á ferðamálamarkaði. Af gögnum Fjallafara sé ljóst að fyrirtækinu hafi verið kunnugt um starfsemi Hálandinganna allt frá fyrstu mánuðum þess félags. Þrátt fyrir þetta hafi ekki verið gripið til neinna aðgerða til að verja réttinn fyrr en Hálandingarnir fetu fingur út í notkun Fjallafara þremur árum eftir að Hálandingarnir hófu starfsemi. Bann við notkun vörumerkisins Highlanders nú myndi valda Hálandingunum óbætanlegu tjóni.

5.

Í bréfi Fjallafara, dags. 11. júní 2004, kemur fram að ekkert í svari Hálandinganna hreki málsstað Fjallafara. Notkun Fjallafara á vörumerkinu Highlander hafi verið umfangsmikil allt frá árinu 1996. Notkunin sé studd yfirlýsingum frá fjölmörgum aðilum sem Fjallafari hafi átt í viðskiptum við á undanförunum árum. Ekki sé hægt að leggja fram bæklinga eða auglýsingar notkuninni til staðfestingar þar sem þeim hafi verið hent í tengslum við flutninga að undanförunu. Hvað varði athugun Hálandinganna á notkun orðsins Highlander fyrir skráningu þess þá hafi allt frá byrjun ársins 1997 verið skráð lénið heima.is/highlander. Þá hafi í símaskránni allt frá árinu 1998 verið gefið upp netfang Fjallafara, highlander@skyr.is, og vefslóðin sun.takmark.is/highlander. Það hafi ekki verið fyrr en á árinu 2001 sem hægt hafi verið að skrá lénið highlander.is. Dregið sé í efa að Hálandingarnir hafi athugað hvort annað fyrirtæki notaði vörumerkið Highlander. Ef svo hafi verið sé ljóst að könnunin

hafi ekki verið sérstaklega vönduð né umfangsmikil. Þá kemur fram að skráningu vörumerkisins hafi ekki verið mótmælt þar sem Fjallafara hafi ekki verið kunnugt um hana. Fjallafari sé vel þekkt fyrirtæki og hefði Hálendingunum átt að vera tilvist fyrirtækisins og notkun þess á vörumerkinu kunn.

6.

Í bréfi Hálendinganna, dags. 25. júní 2004, er því mótmælt að þar sem Fjallafara hafi verið ókunnugt um skráningu Hálendinganna á vörumerkinu Highlander afsaki það að skráningunni hafi ekki verið mótmælt eins og vörumerkjälög heimila. Skráningin hafi farið fram með lögboðnum hætti og því ekki hægt að halda því fram að það sé gild afsökunarástæða að Fjallafari hafi ekki vitað um upplýsingar sem birtar séu í samræmi við fyrirmæli laga.

7.

Með bréfum, dags. 16. júlí 2004, tilkynnti Samkeppnisstofnun málsaðilum að gagnaöflun í málnum væri lokið. Jafnframt var fyrirtækjunum tilkynnt að málið yrði lagt fyrir fund samkeppnisráðs til ákvörðunar.

Með bréfum, dags. 5. janúar og 13. maí 2005, var málsaðilum tilkynnt um töf á málsmeðferð sökum mikils fjölda mála í meðferð hjá Samkeppnisstofnun.

II.

Niðurstöður

Á fundi samkeppnisráðs, þann 22. júní 2005, var ákvörðun tekin í þessu máli. Þátt í fundinum tóku Kirstín Þ. Flygenring, Atli Freyr Guðmundsson, Karitas Pálsdóttir, Ólafur Björnsson og Ragnheiður Bragadóttir.

1.

Í máli þessu takast á keppinautarnir Hálendingarnir ehf. og Fjallafari sf. með vísan til ákvæða 20. og 25. gr. samkeppnislaga. Bæði sinna fyrirtækin erlendum ferðamönnum með ferðum um hálendið.

Fyrirtækið Hálendingarnir er stofnað á árinu 2001 og hefur frá upphafi notað erlenda heitið Highlanders við kynningu erlendis og er skráð eigandi lénsins highlanders.is frá febrúar 2001 og orðmerkisins Highlander frá 2002.

Fyrirtækið Fjallafari er stofnað 1998 og hafa eigendur þess frá árinu 1996 notað erlenda heitið Highlander við kynningu erlendis og er skráð eigandi lénsins highlander.is frá maí 2001.

Deila fyrirtækin um rétt til erlendu heitanna og lénanna og þá ruglingshættu sem af þessu stafar.

2.

Samkeppnisráð vill í upphafi taka fram að samkeppnislög kveða ekki á um tímamörk hvað kvartanir varðar og skal í þessu sambandi bent á úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 14/2003, *Garðatorg, eignamiðlun ehf. gegn samkeppnisráði*, þar sem fram kemur að skráning í hlutafélagaskrá ráði ekki úrslitum um hvort komið geti til beitingar 25. gr. samkeppnislaga með hliðsjón af ruglingshættu enda beri í því efni fyrst og fremst að miða við notkun auðkennanna en ekki skráningu þeirra.

3.

Í 20. gr. segir að óheimilt sé að hafast nokkuð það að sem brjóti í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir séu tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt sé gagnvart hagsmunum neytenda. Ákvæðið er almenn vísiregla að því er varðar viðskiptasiðferði og er ætlað að stuðla að góðum siðum í viðskiptum. Í 25. gr. samkeppnislaga er fjallað um vernd auðkenna og kemur fram í greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga að í henni felist almenn samkeppnisregla og sé hún til fyllingar vörumerkjavernd. Greinin hljóðar svo:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því líkt sem sá hefur ekki rétt til er notar eða rekur 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.“

Fyrri málsliður greinarinnar hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Samkvæmt greinargerðinni skiptir ákvæðið máli um viðbótarvernd þá sem framangreind sérlög veiti auðkennunum. Firmanafn er sérstaklega tilgreint í lagagreininni. Þá segir í greinargerðinni að í 2. málslið 25. gr. sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti.

Hvorugt fyrirtækið sem deilir í þessu máli hefur fengið erlend heiti sín skráð í fyrirtækjaskrá. Bæði hafa þau aftur á móti notað þau lengi og telur samkeppnisráð að fyrirtækin hafi öðlast rétt til heitanna í skilningi 25. gr. samkeppnislaga. Fyrirtækið Hálendingarnir er jafnframt eigandi vörumerkisins Highlanders. Þá hafa bæði

fyrirtækin skráð lén sín á þar til bærán hátt. Að mati samkeppnisráðs hafa báðir málsaðilar því öðlast rétt til auðkenna sinna, samanber ákvæði 2. málslíðar 25. gr. en skv. málslíðnum er rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt er að nota auðkennið þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.

Í málinu liggja fyrir yfirlýsingar margra viðskiptavina Fjallafara um að allt frá árinu 1996 hafi eigendur fyrirtækisins notað nafnið Highlander í viðskiptum sínum. Hálendingarnir hafa ekki dregið í efa yfirlýsingarnar. Þá liggja jafnframt fyrir óumdeildar upplýsingar um að frá árinu 1996 hafi bíll í eigu Fjallafara verið merktur Highlander og að á árunum 2001 og 2002 hafi átta bílar fyrirtækisins verið merktir highlander.is. Jafnframt var Fjallafari með Highlander skráð á erlendum ferðavefum og leitarvélum frá árinu 1998. Að mati samkeppnisráðs er ótrúverðugt að forsvarsmenn Hálendinganna hafi ekki þekkt til erlends nafns Fjallafara þegar fyrirtækið hóf að nota Highlanders, ekki síst þegar haft er í huga að fyrirtækin starfa á sama markaði.

Í málgögnum kemur fram að það hafi ekki verið fyrr en á árinu 2001 sem Fjallafari fékk skráð lénið highlander.is en áður hafi það verið tæknileg óframkvæmanlegt að sögn fyrirtækisins. Fram til þess tíma hafi vefsetur fyrirtækisins verið að finna á slóðinni heima.is/highlander. Að gefnu þessu tilefni vill samkeppnisráð rifja upp að fram til ársins 2001 voru reglur Isníc um úthlutun léna byggðar á því að nafn léns varð að vera nafn umsækjanda, stytting nafnsins, skammstöfun eða stílfæring þess. Þá mátti lénið einnig vera heiti á vöru eða þjónustu, sem umsækjandi sýndi fram á að hann veitti eða hygðist veita í atvinnuskyni. Þannig var hægt að skrá lén með þrennum hætti; sem skráð vörumerki, sem fullt nafn umsækjanda skv. skráningu í þjóðskrá og sem stílfært eða skammstafað nafn umsækjanda.¹

Samkeppnisráð telur að orðið Highlander geti talist lýsandi orð fyrir starfsemi beggja fyrirtækjanna og sé um augljósa ruglingshættu að ræða milli þeirra vegna þessa. Samkeppnisráð telur að það að nota fleirtölumynd nafns keppinautarins til auðkenningar síns fyrirtækis sé ekki nægilegt til aðgreiningar þeirra á milli. Í raun sé um sama orðið að ræða, samanber t.d., að breyttu breytanda, ákvarðanir samkeppnisráðs nr. 25/2004, *Kvörtun Merkingar ehf. yfir skráningu og notkun Merkis og myndhönnunar ehf. á léninu merkingar.is*, nr. 25/2003, *Kvörtun bílasölunnar Bíll.is ehf. yfir notkun Bílasölu Íslands ehf. á léninu billinn.is*, og nr. 26/2003, *Kvörtun Fasteignasölunnar Bifrastar ehf. yfir notkun Fasteignasölunnar Grundar ehf. á léninu fasteignasalan.is*.

¹ Sjá m.a. ákvörðun samkeppnisráðs nr. 33/2000.

Með vísan til alls framangreinds telur samkeppnisráð að Fjallafari sem fyrr byrjaði notkun á orðinu Highlander teljist, í skilningi samkeppnislaga, hafa meiri rétt til orðsins en keppinauturinn, Hálendingarnir. Þá telur samkeppnisráð að Hálendingunum hefði mátt vera ljóst að um ruglingshættu gæti orðið að ræða milli fyrirtækjanna með jafn líkum nöfnum og að kaupendur þjónustu þeirra myndu halda að um tengd fyrirtæki væri að ræða. Hefði þetta átt að hafa áhrif á val á erlendu nafni Hálendinganna sem og lénnafni. Notkun Hálendinganna á orðinu Highlanders sem erlendu heiti fyrirtækisins, vörumerki og lénnafni telst því brot á ákvæðum 2. málslíðar 25. gr. samkeppnislaga og 20. gr. sömu laga.

III.

Ákvörðunarorð:

„Hálendingarnir ehf., Suðurlandsbraut 10, Reykjavík, hefur með notkun á orðinu Highlanders sem erlent heiti, vörumerki og lénnafn brotið gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Með vísan til 2. mgr. 30. gr. samkeppnislaga bannar samkeppnisráð Hálendingunum ehf. notkun orðsins Highlanders sem erlent heiti, vörumerki og lénnafn.

Bannið tekur gildi fjórum vikum eftir birtingu ákvörðunarinnar.“