

Föstudagurinn, 19. september 2003

205. fundur samkeppnisráðs

Ákvörðun nr. 24/2003

Kvörtun Skilvíss ehf. yfir notkun Íslandsbanka hf. á firmaheitinu Skilvís

I.

Málavextir

Með bréfi, dags. 15. maí 2001, kvartar Bragi Björnsson hdl., f.h. Skilvíss ehf., yfir notkun Íslandsbanka hf. á firmaheitinu Skilvís í rekstri bankans. Þá er þess krafist að Íslandsbanka verði gert að hætta notkun firmaheitisins.

Þann 29. desember 1989 var hlutafélagið Skilvís stofnað og skráð í Hlutafélagaskrá. Rekstur félagsins fólst í bókhaldsþjónustu og skyldum rekstri. Félagið hefur verið rekið með mismunandi rekstrarformi og af mismunandi eigendum síðan. Frá september 1999 hefur það verið einkahlutafélag. Skráður tilgangur Skilvíss ehf. er bókhaldsþjónusta, ársreikningagerð, skattskil, skattaráðgjöf, rekstraráðgjöf, ráðgjöf um fjármál einstaklinga, innheimtu- og greiðsluþjónusta o.fl. Fram kemur að fyrrum eigandi og núverandi eigandi hafi stundað sama rekstur þannig að enginn eðlismunur hafi verið á starfsemi undir nafni Skilvíss frá 1989 til dagsins í dag.

Þann 25. apríl 1995 fékk Íslandsbanki skráð hjá Einkaleyfastofunni orð- og myndmerki sem m.a. hefur að geyma orðið Skilvís. Í erindinu kemur fram að samkvæmt upplýsingum frá Einkaleyfastofunni hafi Íslandsbanka verið hafnað um skráningu á nafninu Skilvís með vísan til 1. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Þann 14. mars 2000 krafðist Íslandsbanki þess að Skilvís hætti notkun nafnsins Skilvís í rekstri fyrirtækisins ella yrði það lögsótt. Skömmu áður hafði Skilvís uppgötvað að Íslandsbanki notaði heitið í rekstri sínum þegar fyrirspurnir fóru að berast um innheimtukröfur sem sendar voru út í nafni Skilvíss á vegum bankans. Skilvís hafnaði alfarið kröfu Íslandsbanka og krafðist þess að Íslandsbanki hætti allri notkun nafnsins. Í svari Íslandsbanka kom fram að leitað hafði verið lögfræðilegs álits á sviði vörumerkjaréttar og niðurstaðan verið sú að ekki væri unnt að fullyrða nákvæmlega um rétt hvors aðila um sig. Með vísan til þess að báðir aðilar hefðu notað nafnið Skilvís samhliða í mörg ár, án vandræða, teldi Íslandsbanki ekki ástæðu til að halda áfram með málið. Íslandsbanki liti svo á að um samhliða rétt aðila væri að ræða.

Skilvís segir að notkun Íslandsbanka á orðinu Skilvís valdi æ meira ónæði og ama sem virðist stafa af aukinni þjónustu bankans undir þessu heiti. Varla líði nú sá dagur að ekki berist fyrirspurnir eða athugasemdir, símleiðis, bréfleiðis eða með heimsóknum. Viðskiptavinir telji oft bréf Íslandsbanka vera frá Skilvís og valdi þetta verulegu óhagræði. Skilvís virðist skýringin vera fólgin í að póstur bankans sem sendur sé út undir nafni Skilvíss beri ekki skýrlega með sér að um sé að ræða hluta af þjónustu Íslandsbanka. Viðtakendur átti sig ekki á að Íslandsbanki sé í raun sendandi og þegar leitað sé upplýsinga t.d. í símaskrá, á Netinu eða í upplýsingasíma 118 fáiast eingöngu upplýsingar um Skilvís. Ljóst sé að notkun Íslandsbanka á nafninu Skilvís valdi þeim misskilningi að um sé að ræða sama fyrirtæki enda starfi báðir aðilar á sama sviði og bjóði upp á sömu þjónustu þó svo að þjónusta Skilvíss sé víðtækari.

Með vísan til þess að Skilvís hefur verið skráð heiti á hlutafélagi allt frá árinu 1989 njóti nafnið verndar skv. 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, 4. mgr. 1. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 25. gr. samkeppnislaga. Þá hafi nafnið verið notað sem vörumerki og njóti það því einnig verndar sem slíkt sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Með skráningu firmaheitis og langri notkun þess hafi Skilvís öðlast markaðsfestu sem leitt hafi til einkaréttar á heitinu. Með skráningu öðlist eigandi þess að jafnaði einkarétt til nafnsins og sé öðrum óheimil not þess. Firmanafnið verði að geta aðgreint fyrirtækið frá keppinautum á markaðnum. Þó svo að orðið Skilvís sé algengt orð í íslensku verði að telja það hæft til að vera firmanafn. Orðið sé ekki almennt vörumeiti eða lýsing á ákveðnum atvinnurekstri og því sé hægt að öðlast einkarétt á notkun þess.

Fram kemur að Íslandsbanki noti nafn Skilvíss óbreytt í starfsemi sinni í nokkrum lítt útfærðum stílfærslum en ekki skráða merkið í heild sinni. Auki þetta enn frekar á ruglingshættu. Þjónusta Íslandsbanka undir nafninu Skilvís sé aðallega fólgin í innheimtuþjónustu, fyrst og fremst innheimtukröfum, og hafi það neikvæð áhrif á orðspor Skilvíss sem bjóði mun víðtækari þjónustu. Í þessu sambandi sé rétt að benda á að viðskiptavinir, bankar, kortafyrirtæki, Íslandspóstur og lánadrottinn noti ávallt firmanafnið Skilvís í samskiptum við fyrirtækið. Þegar annað fyrirtæki í sama atvinnugeira noti sama nafn sé ekki einungis hættu á ruglingi heldur öruggt að til hans komi. Því sé ljóst að framferði Íslandsbanka sé ótvírætt brot á 25. gr. samkeppnislaga. Skilvís telur að nýr aðili geti ekki tekið nafn sem hafi verið skráð, notað og auglýst í rúmlega fimm ár í viðkomandi grein. Slíkt brjóti gegn góðum viðskiptaháttum og þar með gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga. Að mati Skilvíss er réttur til nafnsins ótvíræður og verndaður af fyrsta málslið 25. gr. samkeppnislaga og notkun Íslandsbanka á firmanafninu Skilvís sé til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda og brjóti því gegn ákvæðum 25. gr. samkeppnislaga.

Skilvís vísar til ákvörðunar samkeppnisráðs nr. 26/2000, *Kvörtun Gleraugnabúðarinnar yfir notkun Augnanna okkar ehf. á firmanafninu Gleraugnabúðin*, sem áfrýjunarnefnd hafi staðfest, og sem hafi fordæmisgildi hvað þetta mál varði. Jafnframt er vísað til ákvörðunar nr. 13/1994, *Kvörtun Bilheima vegna notkunar á vörumerkinu GM*, nr. 44/1998, *Kvörtun Lyfju hf. yfir stafaskilti BorgarApóteks*, og ákvörðunar nr. 23/1999, *Kvörtun Lífstykkiabúðarinnar ehf. yfir notkun Olympíu ehf. á nafninu Lífstykkiabúðin*. Að lokum er vísað á þrjá Hæstaréttardóma, hrd. 1988/1341, *Straumnes hf. Patreksfirði gegn Straumnesi hf. Reykjavík*, hrd. 1988/1344, *Hvoll hf. Eyrarbakka gegn Hvoli hf. Reykjavík* og hrd. 1988/1349, *Hekla hf. gegn Bjöllunni hf.*

Með vísan til alls framangreinds og 20., 21., 25. og 51. gr. samkeppnislaga krefst Skilvís þess að Íslandsbanka verði bannað að nota heitið Skilvís í rekstri sínum og að viðurlögum verði beitt. Með erindinu fylgdu dæmi sem sýna notkun bankans á orðunum Skilvís, innheimtuþjónustu Íslandsbanka.

II.

Málsmeðferð

1.

Með bréfi Samkeppnisstofnunar, dags. 16. maí 2001, var erindi Skilvíss sent Íslandsbanka til umsagnar. Svar bankans er dags. 10. júlí 2001. Þar kemur fram að á árinu 1995 hafnaði Einkaleyfastofan því að Íslandsbanki fengi einkarétt á orðunum Skilvís og innheimtuþjónusta þar sem orðin þóttu of lýsandi í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga. Vörumerkið í heild sinni var aftur á móti skráð 25. apríl 1995. Áður en Íslandsbanki sótti um skráningu vörumerkisins hafi heitið Skilvís verið notað um tveggja ára skeið fyrir innheimtuþjónustuna. Íslandsbanka hafi ekki verið kunnugt um tilvist fyrirtækisins Skilvíss fyrr en eftir að bankinn hafði gert athugasemdir við notkun þess á heitinu. Íslandsbanki hafi því verið í góðri trú með notkun heitisins.

Íslandsbanki dregur í efa rétt Skilvíss til notkunar nafnsins með vísan til eigendaskipta. Þá hafi ekki verið lögð fram gögn sem sýni notkun Skilvíss á firmanafninu umfram bréfsefni og skráningu í símaskrá. Íslandsbanki ætti því betri rétt til notkunar heitisins, skv. 7. gr. vörumerkjalaga, vegna áralangrar notkunar og skráningar vörumerkisins í heild. Geti Skilvís byggt rétt sinn á skráningu frá 1989 skuli á það bent að firmaheiti verði að fela í sér ákveðin sérkenni til að þau njóti verndar. Skráning Skilvíss sem hlutafélags veiti ein og sér ekki einkarétt á því heiti heldur sé það í valdi dómstóla að skera úr um hvort firmaheitið beri næg sérkenni til að njóta verndar. Íslandsbanki bendir á að tilkynning Skilvíss til Lögbirtingablaðsins segi að félagið hafi eingöngu verið bókhalds- og framtalsþjónusta. Notkun Íslandsbanka á nafninu sé fyrir innheimtu- og greiðsluþjónustu, merkið sé skráð í

flokki fjármálaþjónustu en tengist bókhalds- og framtalsþjónustu ekki á nokkurn hátt. Draga verði í efa að Skilvís hafi öðlast ótakmarkaðan einkarétt á nafninu utan þess starfssviðs sem félagið starfaði á. Innheimtur krafna hjá Íslandsbanka og rekstur upphaflega Skilvís félagsins hafi engan veginn skarast og engum vandræðum valdið. Íslandsbanki mótmælir því að enginn eðlismunur hafi verið á starfsemi Skilvís frá árinu 1989 til dagsins í dag. Skráður tilgangur í dag sé mun víðtækari. Skilvís geti aldrei öðlast betri rétt en þann sem leitt geti af upphaflegri skráningu. Þá er mótmælt að ákvörðun samkeppnisráðs um Gleraugnabúðina sé sambærileg við þetta mál þar sem þar hafi verið um sama þjónustusvið að ræða. Íslandsbanki telji að réttur bankans til notkunar á sviði innheimtu- og greiðsluþjónustu sé ríkari en mögulegur réttur Skilvís á því sviði.

Íslandsbanki bendir á að firmanafnið Skilvís og Skilvís innheimtuþjónusta hafi verið notuð samhliða í mörg ár án vandkvæða og án athugasemda af hálfu Skilvís fyrr en fimm ár voru liðin frá skráningu vörumerkisins. Kynning Íslandsbanka hafi ávallt verið þannig að Skilvís sé eingöngu notað ásamt „innheimtuþjónustu Íslandsbanka“. Hafi Skilvís haft ríkari rétt en bankinn hafi tómlæti verið algert. Þetta styðji jafnframt þá fullyrðingu að þjónustusvið aðilanna skarist ekki sem leiði líkur að því að ruglingshætta sé engin. Bent er á að skv. 9. gr. vörumerkjalaga geti yngri réttur notið verndar jafnhliða eldra merki vegna tómlætis eiganda. Skilvís geti ekki gert kröfu um að Íslandsbanki láti af notkun sinni. Báðir aðilar hafi samhliða rétt til notkunar á heitinu Skilvís.

Íslandsbanki mótmælir því sem röngu og ósönnuðu að Skilvís hafi orðið fyrir æ meira ónæði og ama af notkun bankans á heitinu Skilvís. Útilokað sé að innheimtuseðlar Íslandsbanka verði taldir frá Skilvís því það heiti komi ekki fram. Skilvís hafi lagt fram ítrekun sem Íslandsbanki sendi í gegnum innheimtukerfið Skilvís. Engum dyljist frá hverjum ítrekunin stafi þar sem heitið komi fram sem „Skilvís innheimtuþjónusta Íslandsbanka“. Skilvís hafi lagt fram reikningsyfirlit þar sem heitið komi fram en um sé að ræða yfirlit til viðskiptamanns sem óskað hafi eftir innheimtuþjónustu bankans. Heitið sé notað í yfirlitinu til að aðgreina færslur vegna innheimtukrafna frá öðrum færslum á yfirliti. Fullyrðingu um að póstur Íslandsbanka beri ekki skýrlega með sér frá hverjum hann stafi er mótmælt sem rangri.

Með vísan til framangreinds mótmælir Íslandsbanki því að hafa aðhafst nokkuð það sem brjóti í bága við ákvæði 20., 21. eða 25. gr. samkeppnislaga. Með svarinu fylgdu afrit af greiðsluseðli og kynningarefni bankans.

2.

Með bréfi Samkeppnisstofnunar, dags. 13. júlí 2001, var svar Íslandsbanka sent lögmanni Skilvís til umsagnar. Svar barst dagsett 30. ágúst 2001. Þar segir að Einkaleyfastofan hefði að mati Skilvís átt að synja Íslandsbanka um skráningu orð-

og/eða myndmerkis þar sem nafnið Skilvís komi fram, þar sem fyrir var hlutafélag með því heiti starfandi í þeim flokki sem sótt var um, þ.e. fjármálastarfsemi. Mistök Einkaleyfastofu réttlæti ekki notkun Íslandsbanka á heitinu. Þá er því mótmælt að athugasemdir hafi ekki borist Einkaleyfastofu vegna skráningar vörumerkisins. Þann 17. apríl 2000 hafi Skilvís komið á framfæri mótmælum við Einkaleyfastofu og Íslandsbanka um notkun bankans á heitinu. Hafi þetta verið gert innan þess fimm ára frests sem 8. gr. vörumerkjalaga setji um tómlæti. Íslandsbanka hafi því verið fullkunnugt um að skráningu vörumerkisins hafi verið mótmælt innan lögbundins frests. Skilvís mótmælir fullyrðingum Íslandsbanka um að heitið hafi verið notað í tvö ár áður en sótt var um skráningu hjá Einkaleyfastofu. Engin gögn hafi verið lögð fram þessu til stuðnings. Jafnframt er því mótmælt að Íslandsbanka hafi ekki verið kunnugt um tilvist Skilvíss. Hægt hafi verið að fletta fyrirtækinu upp í símaskrá og Hlutafélagaskrá. Ekki sé því hægt að fallast á að Íslandsbanki hafi verið í góðri trú með notkun á heitinu Skilvís.

Með bréfi Skilvíss fylgdi yfirlýsing fyrrum eiganda Skilvíss hf. þar sem fram kemur að nafni félagsins hafi verið afsalað núverandi eiganda og að í starfseminni hafi falist bókhalds- og framtalsþjónusta, þ.m.t. greiðslu- og innheimtuþjónusta fyrir þá sem það vildu. Með vísan til þessa telur Skilvís að nægjanlega hafi verið sannað að unnt sé að byggja rétt til firmanafnsins á skráningu eldra félagsins. Þá staðfesti yfirlýsing fyrrum eiganda að fullyrðing Íslandsbanka, um að þjónusta bankans tengist á engan hátt bókhalds- og framtalsþjónustu, standist ekki. Innheimtu- og greiðsluþjónusta sé eðlilegur hluti bókhaldsþjónustu. Réttur Skilvíss til notkunar heitisins á sviði innheimtu- og greiðsluþjónustu sé ríkari en Íslandsbanka.

Þá er einnig meðfylgjandi afrit tölvupósts starfsmanns Símaskrárinnar þar sem fram kemur að heitið Skilvís hefur verið í öllum símaskráum frá 1990. Einnig fylgdi með ljósrít af bréfum, auglýsingum og reikningum Skilvíss sem sýna fram á notkun heitisins í rekstri félagsins. Ljóst sé því að Skilvís eigi betri rétt til notkunar heitisins en Íslandsbanki, sbr. 7. gr. vörumerkjalaga. Í tilefni athugasemdar Íslandsbanka um að ekki sé ljóst hver notkun Skilvíss á firmanafninu sé umfram bréfsefni og birtingu í símaskrá er tekið fram að heitið hafi verið notað í öllum samskiptum, s.s. við banka, birgja og opinber yfirvöld. Afrit ýmissa gagna voru send þessu til stuðnings.

Ítrekað er mat Skilvíss að staða orðsins Skilvís í íslensku máli sé þess eðlis að það uppfylli þær kröfur sem gerðar séu til einkaréttar á notkun orðs í hugverka- og auðkennarétti. Orðið sé ekki almennt vöruheiti eða lýsing á atvinnurekstri, það sé ekki almennt eða þekkt orð sem vísi til tiltekinnar höndlunar. Því sé hægt að öðlast einkarétt á notkun þess. Þá er mótmælt túlkun Einkaleyfastofu á að firmaheitið njóti ekki verndar vörumerkjalaga.

Hafnað er hugleiðingum Íslandsbanka um að málsaðilar starfi á mismunandi sviði. Báðir aðilar starfi að fjármálastarfsemi og skipti engu þótt annar aðili takmarki starfsemi við innheimtu- og greiðsluþjónustu. Ruglingshættan sé fyrir hendi. Málið snúist um firmaheiti í fjármálaþjónustu en ekki skilgreiningu á hvaða þjónustu sé boðið upp á undir því heiti. Notkun Íslandsbanka á heitinu hafi valdi Skilvís miklu ónæði og kostnaði og hafi það farið sívaxandi. Bent er á að breytingar hafi orðið á útskýringum á greiðslufirliti frá Íslandsbanka í lok september 1999. Þar sem áður hafi staðið „Gíró...“ standi nú Skilvís. Þetta valdi því að viðtakendur óski frekari upplýsinga og leiti til Skilvís. Þessu til staðfestu fylgdi yfirlýsing starfsmanns símavörslu Skilvís þar sem fram kemur að ítrekað þurfi að svara fyrir símtöl þar sem viðmælendur séu í þeirri trú að verið væri að hafa samband við innheimtuþjónustu Íslandsbanka. Fullyrðingum bankans um að áralöng samhliða notkun hafi ekki valdið vandræðum er mótmælt. Kvörtunin sé einmitt lögð fram vegna þessa ónæðis.

Síðan segir að þrátt fyrir að greiðsluseðlar frá Íslandsbanka beri ekki með sér að þeir stafi frá innheimtuþjónustu bankans undir heitinu Skilvís komi það heiti fram á ítrekunarbréfum og á greiðslufirlitum. Mestum ruglingi hjá viðtakendum virðist ítrekunarbréfin valda og skipti þá engu máli að fram komi að um sé að ræða innheimtuþjónustu Íslandsbanka. Kunni að vera að viðtakendur telji að um sé að ræða dótturfyrirtæki með sér símanúmer og heimilisfang. Þessu til staðfestu fylgdi afrit ljósrits sem viðtakandi hafði tvívegis sent á faxnúmer Skilvís en var ætlað Íslandsbanka. Sýni þetta dæmi raunverulegan rugling á fjármálasviðinu þar sem báðir aðilar starfi og valdi þetta Skilvís ama og kostnaði.

Með vísan til alls framangreinds ítrekar Skilvís kröfur um að Íslandsbanka verði bannað að nota heitið Skilvís í rekstri sínum.

3.

Með bréfi, dags. 31. ágúst 2001, sendi Samkeppnisstofnun bréf Skilvís Íslandsbanka til umsagnar. Svar bankans er dagsett 21. september 2001. Þar ítrekar Íslandsbanki að við skráningu vörumerkisins og birtingu auglýsingar um skráningu þess á árinu 1995 hafi engin andmæli borist til Einkaleyfastofu eins og lög um vörumerki geri ráð fyrir. Íslandsbanki hafi notað nafnið Skilvís yfir innheimtuþjónustu sína frá því áður en merkið var skráð. Sú notkun hafi ekki valdið misskilningi eða vakið upp andmæli fyrr en eftir að Íslandsbanki gerði athugasemdir við Skilvís í kjölfar tilkynningar um firmað í Lögbirtingablaðinu vorið 2000. Þá fyrst virðist athygli Skilvís hafa verið vakin á notkun Íslandsbanka á heitinu. Þetta styðji þá fullyrðingu að Íslandsbanki hafi verið í góðri trú og að notkunin hafi ekki valdið ruglingi eða ruglingshættu á liðnum árum. Auk þess skuli á það bent að Íslandsbanki hafi mátt treysta því að athugasemdalaus skráning Einkaleyfastofu á vörumerkinu „Skilvís innheimtuþjónusta Íslandsbanka“ heimilaði skilyrðislausu notkun bankans á því heiti/merki sem hann

hafði fengið skráð í samræmi við lög. Fullyrðingum um að Íslandsbanki hafi verið grandsamur um tilvist Skilvís er harðlega mótmælt.

Íslandsbanki mótmælir yfirlýsingu fyrrum eiganda Skilvís um að firmanafninu hafi verið afsalað án nokkurra kvaða í upphafi árs 1998 og að stunduð hafi verið greiðslu- og innheimtuþjónusta fyrir þá sem það vildu. Yfirlýsingin beri þess augljós merki að hafa verið pöntuð. Engin önnur gögn liggja fyrir sem styðji að umrætt afsal hafi farið fram. Hvergi sé að sjá að innheimtu- og greiðsluþjónusta hafi verið hluti starfseminnar og því er mótmælt að slík starfsemi felist, eðli málsins samkvæmt, í bókhaldsþjónustu. Þá verði bókhalds- og framtalsþjónusta seint talin til fjármálastarfsemi. Því sé ítrekað að tilgangur og starfssvið nýja félagsins sé mun víðtækara en tilgangur og starfssvið eldra félagsins. Skilvís ehf. geti því ekki öðlast betri rétt en Skilvís hf. ef vera kynni að það gæti leitt rétt sinn að skráningu hins gamla félags.

Íslandsbanki telur að með ólíkindum sé að þeir sem ákveði að nýta sér innheimtu- og greiðsluþjónustu bankans viti ekki hvar eigi að leita upplýsinga um innlegg sem komi á reikning sem merkt eru Skilvís auk þess sem nafn greiðanda reiknings birtist einnig á yfirlitinu. Kynning á innheimtuþjónustunni hafi að mestu leyti verið þannig hátað að fulltrúar Íslandsbanka hafi farið í fyrirtæki og kynnt þjónustuna eða sent dreifibréf. Reikningsyfirlit merkt Skilvís hafi verið í notkun í langan tíma. Þessu til stuðnings fylgdu afrit yfirlita frá árunum 1997 og 1998. Íslandsbanki mótmælir sérstaklega yfirlýsingu símastarfsmanns Skilvís sem afar ótrúverðugri. Ítrekað er að ítrekunarbréf send vegna vangreiddra Skilvís innheimtukrafna beri þess augljós merki frá hverjum það stafi. Dæmi um mistök varðandi símbréf verði að teljast einstök. Að lokum ítrekar Íslandsbanki fyrri sjónarmið í málinu.

4.

Þann 12. desember 2001 sendi Samkeppnisstofnun málsaðilum bréf þar sem fram kom að sökum mikils málafjölda væru fyrirsjáanlegar tafir á afgreiðslu málsins.

Með bréfi, dags. 26. ágúst 2002, tilkynnti Samkeppnisstofnun málsaðilum að gagnaöflun í máli þessu væri lokið. Jafnframt var fyrirtækjunum tilkynnt að málið yrði lagt fyrir fund samkeppnisráðs til ákvörðunar.

Þann 13. febrúar 2003 sendi Samkeppnisstofnun málsaðilum bréf þar sem enn var tilkynnt um töf á málsmeðferð.

Með bréfi, dags. 25. ágúst 2003, kvartar Skilvís yfir seinni afgreiðslu samkeppnisyfirvalda á erindi fyrirtækisins. Þar er m.a. óskað upplýsinga um ástæðu þessarar seinkunar þegar fyrirliggi að mál sem borist hafi síðar hafi þegar verið afgreidd. Þessi seina afgreiðsla hafi valdið því að Íslandsbanki hafi notað heitið

óáreittur í rúm tvö ár og valdið Skilvís töluverðu tjóni. Þann 3. september 2003 svaraði Samkeppnisstofnun erindinu og útskýrði að sökum fjölda mála í meðferð hefði afgreiðsla erindisins dregist en málið yrði lagt fyrir næsta fund samkeppnisráðs til ákvörðunar.

III. Niðurstöður

Á fundi samkeppnisráðs, þann 19. september 2003, var ákvörðun tekin í þessu máli. Þátt í fundinum tóku Kirstín Þ. Flygenring, Karitas Pálsdóttir og Ragnheiður Bragadóttir.

1.

Í erindi Skilvís er kvartað yfir notkun Íslandsbanka á nafninu Skilvís fyrir innheimtu- og greiðsluþjónustu.

Skilvís hefur frá því í desember á árinu 1989 verið rekið með mismunandi rekstrarformi og af mismunandi eigendum. Í upphafi var fyrirtækið hlutafélag en frá árinu 1999 einkahlutafélag. Fyrir liggur yfirlýsing eiganda Skilvís hf. um að nafni félagsins hafi verið afsalað til núverandi eiganda Skilvís ehf. Þá liggur fyrir að rekstur Skilvís felst í bókhaldsþjónustu, skattskilum, ráðgjöf um fjármál, innheimtu- og greiðsluþjónustu o.fl. Jafnframt hafa verið lögð fram gögn sem sýna að Skilvís hefur verið skráð í símaskrá allt frá árinu 1990 ásamt ýmsum öðrum gögnum sem sýna notkun nafnsins í gegnum tíðina.

Íslandsbanki rekur innheimtu- og greiðsluþjónustu undir nafninu Skilvís. Fékk bankinn orð- og myndmerkið „Skilvís Innheimtuþjónusta Íslandsbanka“ skráð í flokk fjármálastarfsemi á árinu 1995. Þá kemur fram að Einkaleyfastofan hafnaði Íslandsbanka skráningu orðsins Skilvís einu og sér þar sem það væri of lýsandi í skilningi vörumerkjalaga. Í málgögnum kemur fram að Íslandsbanki hafi jafnframt notað merkið í tvö ár áður en skráning hafi farið fram.

Í máli Íslandsbanka eru settar fram efasemdir um rétt Skilvís til notkunar nafnsins, um yfirlýsingu fyrrum eiganda Skilvís hf. og um að Skilvís geti talist í sama eða svipuðum rekstri og bankinn. Með vísan til gagna málsins fær samkeppnisráð ekki séð nokkur rök fyrir að draga yfirlýsingu eiganda Skilvís hf. í efa og að Skilvís hafi fullan rétt til notkunar nafnsins. Þá telur samkeppnisráð að þó umsvif Skilvís séu lítil í samanburði við Íslandsbanka starfi bæði fyrirtækin við fjármálaþjónustu.

2.

Í erindi þessu vísar Skilvís til 20., 21. og 25. gr. samkeppnislaga. Í 20. gr. kemur fram að óheimilt sé að hafast nokkuð það að sem brjóti í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir eru 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 21. gr. er fjallað almennt um að óheimilt sé að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti. 25. gr. laganna 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.“

Í greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993 kemur m.a. fram að í 25. gr. laganna felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og sé hún til fyllingar á vörumerkjavernd. 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 sérköggjöf 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.

Með skráningu firmanafns er meginreglan sú að eigandi þess öðlast einkarétt til nafnsins og er öðrum óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því það mikið að um ruglingshættu geti verið að ræða. Firmanafnið verður að geta aðgreint fyrirtækið frá keppinautum á markaðnum. Í erindi Skilvís kemur fram að fyrirtækið var fyrst skráð í firmaskrá á árinu 1989.

Íslandsbanki hefur skráð orð- og myndmerkið Skilvís Innheimtubjónusta Íslandsbanka ásamt teikningu af blöðum sem saman mynda nokkurs konar pílu eða ör. Slík skráning felur í sér einkarétt á merkinu í heild í þeirri útfærslu sem það er skráð og lýst í Vörumerkjaskrá. Skráningin veitir þannig ekki einkarétt til notkunar einstakra hluta merkisins, s.s. orðsins Skilvís einu og sér.

Með vísan til framangreinds er það mat samkeppnisráðs að báðir málsaðilar, Skilvís og Íslandsbanki, hafi öðlast rétt til auðkenna sinna, þ.e. annars vegar firmanafns og

hins vegar vörumerkis, samanber ákvæði 25. gr. og skal þá litið til hvort notkun Íslandsbanka á vörumerki bankans sé með þeim hætti að villast megi á fyrirtækjunum.

3.

Í málgögnum er að finna dæmi sem lögð hafi verið fram um hvernig Íslandsbanki notar nafnið Skilvís í rekstri sínum. Þar á meðal er kynningarbæklingur innheimtuþjónustu Íslandsbanka sem sýnir notkun orð- og myndmerkisins í heild sinni. Telur samkeppnisráð að slík notkun sé fyllilega í samræmi við rétt þann sem bankinn öðlaðist við skráningu vörumerkisins og brjóti slíkt ekki í bága við ákvæði 25. gr. samkeppnislaga.

Þá hafa einnig verið lögð fram gögn sem sýna að Íslandsbanki notar nafnið Skilvís eitt og sér. Þannig liggja fyrir reiknings- og greiðsluyfirlit frá Íslandsbanka þar sem skýringartexti einstakra hreyfinga er „Skilvís“, ítrekanir til viðskiptavina bankans þar sem efst í vinstra horni er að finna textann „Skilvís, innheimtuþjónusta Íslandsbanka“ og auglýsingablað innheimtuþjónustunnar þar sem nafnið Skilvís er notað eitt og sér, sbr. „*Kröfueigendur geta haft tvenns konar aðgang að Skilvís.*“ Þá er á vefsetri Íslandsbanka að finna útlistun á innheimtuþjónustu bankans þar sem segir m.a.:

„Skilvís er innheimtuþjónusta fyrir fyrirtæki jafnt sem einstaklinga með eigin atvinnurekstur. Skilvís veitir fjölmarga möguleika á meðhöndlun krafna og margvíslegt hagræði við innheimtu viðskiptaskuldbindinga og dráttarvaxta. Skilvís kröfur er hægt að greiða í hvaða banka eða sparisjóði sem er.“

Orðið skilvís er lýsingarorð sem merkir það að standa í skilum. Orðið sem nafnorð er ekki til og ekki finnast önnur dæmi en þau sem hér eru til umfjöllunar um notkun þess sem firmaheitis. Samkeppnisráð telur að orðið Skilvís sé ekki almennt orð eins og það er notað hjá þeim fyrirtækjum sem deila í máli þessu.

Eins og hér hefur verið rakið liggur fyrir að Íslandsbanki notar nafnið Skilvís eitt og sér yfir innheimtuþjónustu bankans. Sú skráning orð- og myndmerkis sem Íslandsbanki fékk hjá Einkaleyfastofu veitti bankanum ekki rétt til notkunar nafnsins Skilvís einu og sér. Samkeppnisráð telur að sýnt hafi verið fram á að ruglingur hafi átt sér stað og sé því notkun Íslandsbanka á nafninu Skilvís til þess fallin að valda ruglingi á milli fyrirtækjanna. Hætta sé fyrir hendi á að neytendur telji að tengsl séu á milli fyrirtækjanna einkum með hliðsjón af því að fyrirtækin starfa bæði við fjármálaþjónustu. Að mati samkeppnisráðs er því notkun Íslandsbanka á nafninu Skilvís, einu og sér, til þess fallin að villast megi á því og á firmanafni Skilvíss, sem það fyrirtæki notar í fullum rétti, og geti þar af leiðandi gefið villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekenda. Notkun Íslandsbanka á nafninu Skilvís einu og sér brjóti því gegn ákvæðum 2. málslíðar 25. gr. samkeppnislaga.

Jafnframt telur samkeppnisráð að notkun Íslandsbanka á nafninu Skilvís, einu og sér, eftir að bankinn varð þess áskynja að til væri fyrirtæki með sama nafni og að bankanum var hafnað um skráningu orðsins hjá Einkaleyfastofu, brjóti í bága við góða viðskiptahætti sbr. ákvæði 20. gr. samkeppnislaga.

Í málinu tilgreinir Skilvís einnig að með notkun nafnsins hafi Íslandsbanki brotið gegn ákvæðum 21. gr. samkeppnislaga. Með vísan til þess sem hér hefur þegar komið fram um þá ruglingshættu sem skráningin valdi og brot á 20. og 25. gr. laganna telur samkeppnisráð ekki þörf á að fjalla einnig um brot á 21. gr.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Íslandsbanki hf. hefur með notkun á nafninu Skilvís, einu og sér, brotið gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Með vísan til 2. mgr. 30. gr. samkeppnislaga bannar samkeppnisráð Íslandsbanka hf., Kirkjusandi, Reykjavík, alla notkun á nafninu Skilvís, einu og sér.

Tekur bannið gildi fjórum vikum eftir birtingu ákvörðunarinnar. “