

Úrskurður

áfrýjunarnefndar samkeppnismála

í máli nr. 15/2005

Hálendingarnir ehf.

gegn

Neytendastofu

I.

Hin kærða ákvörðun og kröfur málsaðila

Með bréfi, dags. 21. júlí 2005, hafa Hálendingarnir ehf. kært ákvörðun samkeppnisráðs nr. 23/2005, dags. 22. júní 2005. Í hinni kærðu ákvörðun komst samkeppnisráð að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi hefði með notkun á orðinu Highlanders sem erlendu vöruheiti, vörumerki og lénnafni brotið gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og bannaði jafnframt áfrýjanda að nota orðið í þessu skyni.

Áfrýjandi krefst þess að hinni kærðu ákvörðun verði hnekk og að kröfur sem hann hafði uppi fyrir samkeppnisráði verði teknar til greina, þ.e. að háttsemi Fjallafara sf. verði úrskurðuð ólögæt á grundvelli 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og að Fjallafara sf. verði bannað að nota vörumerkið Highlander og lénið highlander.is. Einnig gerir áfrýjandi þá kröfu, verði ekki fallist á að Fjallarfari sf. hafi gerst sekur um brot gegn framangreindum lagaákvæðum, að hafnað verði kröfum Fjallafara sf. er fram koma í kvörtun hans frá 15. mars 2004.

Af hálfu Neytendastofu er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest með vísan til forsendna hennar.

II.

Málavextir

Samkeppnisstofnun barst hinn 26. janúar 2004 erindi áfrýjanda þar sem kvartað var yfir notkun Fjallafara sf. á léninu highlander.is. Fram kom að fyrirtæki áfrýjanda, sem stofnað var árið 2001, sérhæfði sig í jeppa- og fjallaferðum um hálendið. Fyrirtækið væri eigandi orðmerkisins Highlanders, skráð árið 2002 og lénsins highlanders.is, skráð 27. febrúar 2001. Benti áfrýjandi á að fyrirtækið Fjallafari sf. stundaði sambærilega starfsemi og taldi hann notkun Fjallafara sf. á léninu highlander.is valda ruglingi og bryti í bága við 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, sbr. ákvæði vörumerkjalaga. Jafnframt bryti notkunin í bága við ákvæði 20. gr. laganna þar sem hún væri til þess fallin að villa um fyrir neytendum og valda áfrýjanda tjóni.

Erindi áfrýjanda var sent Fjallafara sf. til umsagnar. Í svari hans var kröfum áfrýjanda alfarið hafnað og jafnframt sett fram sjálfstæð kvörtun á hendur áfrýjanda vegna notkunar á vörumerkinu Highlanders og léninu highlanders.is. Fram kom að fyrirtækið Fjallafari sf. hafi verið stofnað á árinu 1998. Frá árinu 1996 hafi stofnendur þess rekið fyrirtækið Fjallaferðir sem við stofnun Fjallafara sf. hafi hætt starfsemi. Starfsemin snúist um að fá erlenda ferðamenn til landsins í styttri og lengri ferðir. Haustið 1996 hafi stofnendurnir 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 notað þetta nafn eða vörumerkið. Á þessari sýningu hafi stofnast viðskiptasambönd við ferðaskrifstofur í Hollandi og Þýskalandi sem enn séu í viðskiptum við Fjallafara sf. og aldrei hafi annað nafn verið notað en Highlander. Fram kom fram 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 sf. Árið 1997 hafi verið óskað eftir úthlutun á léninu highlander.is en tæknilega ómögulegt hafi verið að úthluta því. Fjallafari sf. vísaði ennfremur til þess að þegar að áfrýjandi skráði vörumerkið Highlanders hjá Einkaleyfastofu í desember 2002 hafi Fjallafari sf. löngu öðlast vörumerkjarétt yfir orðmerkinu Highlander á grundvelli notkunar og jafnframt skráð lénið highlander.is. Taldi Fjallafari sf. fullvíst að forsvarsmönnum áfrýjanda hafi verið

fullkunnugt um að fyrirtækið notaði vörumerkið í atvinnustarfsemi og hafi ætlunin verið að hagnast á orðsþori Fjallafara sf. Stutt væri síðan áfrýjandi hafi byrjað að nota vörumerkið Highlanders og hafi fyrirtækið lengi vel einungis notað lénið hl.is. Taldi Fjallafari sf. að sú háttsemi áfrýjanda að nota vörumerkið Highlanders þrátt fyrir vitneskju um að Fjallafari sf. notaði nánast sama vörumerki brjóta í bága við góða viðskiptahætti sbr. 20. og 25. gr. samkeppnislaga og krafðist þess að honum yrði bönnuð notkun vörumerkisins Highlanders og lénsins highlanders.is.

Málsmeðferð Samkeppnisstofnunar er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun og vísast til þess er þar segir.

Á fundi samkeppnisráðs 22. júní 2005 var ákvörðun tekin í málinu. Ákvörðunarorð hljóða svo:

„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.“

Mál þetta var flutt skriflega fyrir áfrýjunarnefndinni. Greinargerð Neytendastofu barst 29. júlí 2005. Athugasemdir áfrýjanda bárust 15. ágúst 2005 og athugasemdir Neytendastofu 23. sama mánaðar. Þá var málið sent lögmanni Fjallafara sf. til kynningar og honum gefinn kostur á að skila inn athugasemdum, sem bárust 16. ágúst 2005. Af hálfu Fjallafara sf. er tekið undir kröfu Neytendastofu um staðfestingu hinnar kærðu ákvörðunar. Um rökstuðning fyrir þeirri kröfu vísar Fjallafari sf. til erindis er hann sendi Samkeppnisstofnun 15. mars 2004, athugasemda sinna til stofnunarinnar dags. 11. júní

2004 og forsendna hinnar kærðu ákvörðunar. Að auki gerði hann athugasemdir við staðhæfingar sem fram koma í kæru áfrýjanda.

Rétt er að taka fram að hinn 1. júlí 2005 tóku gildi ný samkeppnislög og með þeim var Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð lagt niður. Hafa Samkeppniseftirlitið og Neytendastofa tekið við hlutverki Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs. Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins eru kærnanlegar til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sbr. 9. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, en ákvarðanir Neytendastofu til áfrýjunarnefndar neytendamála, sbr. 24. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. Þar sem þetta mál fer eftir ákvæðum eldri samkeppnislaga, og framangreind lög hafa ekki að geyma ákvæði um lagaskil, taldi áfrýjunarnefnd samkeppnismála rétt að hún úrskurðaði í málinu enda hefur því ekki verið andmælt.

III.

Sjónarmið áfrýjanda

Áfrýjandi bendir á að þegar einkahlutafélagið Hálendingarnir hafi verið stofnað hafi hvorki stofnendur og stjórnendur þess unnið við ferðamennsku eða ferðamannaiðnað hér á landi eða erlendis. Þeim hafi verið ókunnugt um starfsemi Fjallafara ehf. eða meinta notkun þess fyrirtækis á vörumerkinu Highlander. Fram til þess að félagið hafi verið stofnað hafi nafnið Highlander hvergi komið fram á vefleitarvélum, í símaskrá, fyrirtækjaskrá eða hjá upplýsingaveitum tengdum ferðaþjónustunni. Forsvarsmenn þess hafi þannig haft litla sem enga möguleika að þekkja meint erlent heiti Fjallafara sf. eða vita um meinta notkun þess á orðinu Highlander.

Af hálfu áfrýjanda er því mótmælt að fyrirtæki geti verið meinað að nota skrásett heiti sitt og skrásett vörumerki á grundvelli 25. gr. samkeppnislaga.

Áfrýjandi mótmælir sönnunarmati samkeppnisráðs um huglæga afstöðu forsvarsmanna hans. Engin gögn styðji ályktanir samkeppnisráðs og gögn málsins bendi ekki til annars

en að forsvarsmennirnir hafi verið í góðri trú þegar stofnað var til fyrirtækisins og vörumerkisins.

Áfrýjandi telur ennfremur að þau gögn sem Fjallafari sf. hafi lagt fram máli sínu til stuðnings geti ekki talist fullnægjandi til þess að unnt sé að skerða rétt áfrýjanda með svo verulegum hætti sem gert sé í hinni kærðu ákvörðun.

Að mati áfrýjanda liggja ekki nægjanleg gögn fyrir um notkun Fjallafara sf. á hinu umrædda auðkenni. Telur hann yfirlýsingar einstakra viðskiptamanna ekki duga til þess að sanna notkun. Því er mótmælt að fyrirtækið hafi sýnt fram á nægjanlega notkun í skilningi 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki eða notkun sem komi í veg fyrir notkun annara á sama auðkenni. Áfrýjandi bendir á að Fjallafari sf. hafi ekki mótmælt skráningu áfrýjanda á vörumerkinu Highlanders og hafi þar með fyrirgert rétti sínum til þess að fá auðkennið afmáð úr fyrirtækjaskrá eða úr nafni Hálendinganna ehf., sbr. hæstaréttardóm í máli nr. 136/1998.

Sjónarmið Neytendastofu

Af hálfu Neytendastofu er vísað til þess að í greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga komi fram að í 25. gr. þeirra felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna. Fyrri málslíður greinarinnar hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. vörumerki eða firmanafn, sem annar eigi en í seinni málslíð sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkennið þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Þannig taki 2. ml. 25. gr. samkeppnislaga til auðkenna sem séu réttilega skráð með þar til greindum hætti eins og háttar til með auðkenni keppinautanna sem um ræðir í þessu máli. Neytendastofu (áður samkeppnisráði) og áfrýjunarnefnd sé með lögum falið að meta hvort auðkenni valdi ruglingi og brjóti því gegn 2. ml. 25. gr. laganna. Hafi samkeppnisyfirvöld í ýmsum málum bannað notkun löglegra skráðra einkenna á grundvelli 25. gr. samkeppnislaga.

Neytendastofa telur að fordæmi Hæstaréttar í máli nr. 136/1998, sem áfrýjandi vísi til því til stuðnings að Fjallafari sf. hafi fyrirgert rétti sínum til að fá auðkennið afmáð, eigi ekki við þar sem það mál hafi fjallað um skráningu í Hlutafélagaskrá. Hafi verði í huga að verið sé að fjalla um samkeppnisrétt og það hvort notkun auðkenna veiti upplýsingar sem valdi ruglingi hjá neytendum, gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða leiði til þess að villst verði á fyrirtækjum. Ekki sé verið að fjalla um vörumerkjarétt og samkeppnislög kveði ekki á um tímamörk hvað kvartanir varðar.

Neytendastofa bendir á að málið varði 2. ml. 25. gr. samkeppnislaga en samkvæmt honum sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkennið þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Þessi málsliður eigi því við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eigi rétt til auðkenna sinna og þurfi því að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu. Eins og rökstutt sé í hinni kærðu ákvörðun hafi áfrýjandi brotið gegn 2. ml. 25. gr. laganna með notkun sinni á orðinu Highlanders þegar keppinauturinn hafði fyrr hafið notkun orðsins Highlander.

IV.

Niðurstaða

Í máli þessu má leggja til grundvallar að fyrirtækið Fjallafari sf. (áður Fjallaferðir) hafi allt frá árinu 1996 notað nafnið Highlander í viðskiptum sínum auk þess sem bílar fyrirtækisins hafi verið merktir með þessu heiti svo sem nánar greinir í hinni kærðu ákvörðun. Jafnframt er óumdeilt að heitið var skráð á erlendum ferðavefum og leitarvélum frá árinu 1998. Þá er fyrirtækið einnig skráð sem eigandi lénsins highlander.is frá maí 2001.

Á hinn bóginn var fyrirtækið Hálendingarnir ehf. stofnað árið 2001 og skráð í hlutafélagaskrá með aukaheitinu Highlanders. Óumdeilt er að það hefur frá upphafi notað umrætt erlent heiti við kynningu erlendis. Það er jafnframt skráð eigandi lénsins

highlanders.is frá febrúar 2001 og orðmerkisins Highlanders samkvæmt skráningu Einkaleyfastofu nr. 11/2003, samkvæmt umsókn dags. 13. maí 2002.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Því er ljóst að vörumerkjaréttur getur stofnast við upphaf notkunar án þess að markaðsfestu hafi verið náð. Merkið verður þó ávallt að fullnægja skilyrðum 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni til þess að geta notið verndar. Markmið vörumerkjaréttar er einkum að veita þeim sem stunda viðskipti þá réttarvernd að þeir geti auðkennt vörur sínar svo að viðskiptavinir þekki þær frá vörum eða þjónustu annarra. Verndin nær m.a. til þess að önnur fyrirtæki noti ekki sama heiti þannig að ruglingshætta skapist, sbr. einnig 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála lítur svo á að auðkennið Highlanders sé án tvímæla til þess fallið að greina þjónustu fyrirtækis frá svipaðri þjónustu annarra. Einnig þykir ljóst að orðið Highlander skapar ruglingshættu við fyrrgreint auðkenni og öfugt.

Í máli þessu verður ekki fram hjá því litið að áfrýjandi hefur bæði fengið auðkennið Highlanders skrásett sem firmaheiti sitt (sem aukaheiti) og vörumerki. Þeirri skráningu hefur ekki verið hnekkkt. Ákvæði 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 (nú 12. gr. laga um óréttmæta viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005) eru til fyllingar vörumerkjaréttinum en fela ekki í sér sjálfstæða efnisreglu að því er varðar rétt til auðkenna. Því ber að líta svo á að áfrýjandi eigi rétt til auðkennisins sem nær m.a. til þess að önnur fyrirtæki noti ekki þetta heiti þannig að ruglingshætta skapist.

Af framansögðu leiðir að fella verður fyrrgreinda ákvörðun úr gildi og leggja bann við því að Fjallafari sf. noti heitið Highlander og lénið highlander.is. Tekur bannið gildi að liðnum fjórum vikum frá birtingu úrskurðar þessa.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun samkeppnisráðs nr. 22/2005 frá 22. júní 2005 er felld úr gildi. Fjallafara sf. er bannað að nota heitið Highlander og lénið highlander.is. Tekur bannið gildi að liðnum fjórum vikum frá birtingu úrskurðar þessa.

Reykjavík, 25. ágúst 2005

Stefán Már Stefánsson

Anna Kristín Traustadóttir

Erla S. Árnadóttir