



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun 18/2007

Kvörtun Jóna Transport hf. vegna notkunar á heitinu Icetransport

I.

Erindið

Með erindi, dags. 26. janúar 2007, til Neytendastofu kvartar Björgvin Þórðarson lögfr., f.h Jóna Transport hf., yfir notkun og skráningu Icetransport ehf. á firmanafni sínu. Með vísan til 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins er þess krafist að viðurkennt verði að Icetransport ehf. sé óheimilt að nota heitið Icetransport sem firmanafn eða annað auðkenni fyrir flutningsþjónustu sína sem og önnur sambærileg heiti, sem rugla megi saman við heitið Jónar Transport.

Í erindinu kemur fram að Jónar Transport reki flutningaþjónustu sem flytji vörur um allan heim á sjó, í lofti og á landi og bjóði jafnframt upp á heildarlausnir fyrir viðskiptavinum sínum, þ.e. flutning, akstur, tollafgreiðslu og vöruhúsaþjónustu. Heitið, Jónar Transport, hafi verið notað frá árinu 2000 sem auðkenni atvinnustarfseminnar og hafi það verið þannig skráð í firmaskrá sama ár. Jónar Transport sé einnig eigandi að vörumerkinu Jónar Transport og orð- og myndmerkinu Jónar Transport samkvæmt skráningu hjá Einkaleyfastofu árið 2006. Frá árinu 2000 hafi heitið Jónar Transport verið notað í atvinnustarfseminni. Þá hafi fyrirtækið, með vönduðum vinnubrögðum skapað sér ákveðna sérstöðu, góðan orðstír og viðskiptavild og sé vörumerkið vel þekkt meðal inn- og útflytjenda.

Firmaheitið Icetransport ehf. hafi tekið við af firmaheitinu Hraðflutningar ehf. um áramótin 2006/2007. Icetransport ehf. bjóði, líkt og Jónar Transport, upp á þjónustu við inn- og útflutning. Jónar Transport hafi krafist þess með bréfi til Icetransport, dags. 5. janúar 2007, að fyrirtækið léti af allri notkun á heitinu Icetransport sem auðkenni fyrir flutningaþjónustu sína en því hafi verið hafnað.

Óásættanlegt sé að annað flutningafyrirtæki geti nýtt sér margra ára uppbyggingu og markaðssetningu og náð til sín viðskiptavinum með því að nýta sér auðkenni sem



augljóslega megi rugla saman við vörumerki Jóna Transport. Um sé að ræða brot á 5. gr. og síðari málslíð 12. gr. laga nr. 57/2005, um að aðila sé óheimilt að nota auðkenni sitt á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti.

Skv. 2. málslíð 12. gr. laga nr. 57/2005 skuli við mat á ruglingshættu, bera saman heitið Jónar Transport annars vegar og Icettransport hins vegar. Þegar ruglingshætta sé metin sé það heildarmyndin sem ráði og sé í því sambandi einkum litið til þriggja þátta: sjónlíkingar, hljóðlíkingar og merkingar. Sé starfsemi fyrirtækja af svipuðum toga þurfi við mat á ruglingshættu milli þeirra að gera ríkari kröfur til sérstöðu heita fyrirtækjanna. Í því tilviki sem hér um ræði sé atvinnustarfsemin sú sama og því þurfi að gera ríkar kröfur. Þá sé annað orðið í heiti Jóna Transport seinni hlutinn í orðinu Icettransport. Komi þá einungis til skoðunar hvort það nægi að skeyta ice framan við heiti Jóna Transport í staðin fyrir Jónar til að telja megi að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi. Í vörumerkjarétti hafi verið talið að það eitt að skeyta orði framan við áður skráð vörumerki sé ekki nægjanlegt til að ruglingshætta teljist ekki vera fyrir hendi. Í því tilviki sem hér um ræðir sé ljóst að hljóðlíking sé fyrir hendi. Þá sé einnig sjónlíking með heitunum. Telja verði að hljóðlíking vegi þyngst þegar auðkenna eigi starfsemi á borð við flutningafyrirtæki þar sem algengt sé að neytendur velji sér slíka þjónustu af afspurn.

Þar sem ruglingshætta sé fyrir hendi, skv. 2. málslíð 12. gr. laga nr. 57/2005, þurfi að taka tillit til neytendasjónarmiða jafn sem samkeppnissjónarmiða sem búi að baki löggjöfinni. Fyrirtækin sem um ræðir séu keppinautar og reyni að ná til sama markhóps. Þar sem hljóðlíking auðkenna sé umtalsverð sé hætta á ruglingi. Telja megi að hætta sé á ruglingi þegar neytandi hefur afspurn af því að flutningafyrirtækið Jónar Transport veiti góða þjónustu og ákveði á grundvelli þeirra upplýsinga að eiga viðskipti við umrætt flutningafyrirtæki. Neytandi geti hæglega talið að flutningafyrirtækið Icettransport sé það fyrirtæki sem um hafi verið rætt og beint viðskiptum sínum þangað. Bent er á að flutningafyrirtækinu Jónar Transport hafi borist símtöl frá viðskiptamönnum flutningafyrirtækisins Icettransport og megi því telja að hið gagnstæða hafi einnig átt sér stað.

Talið sé ljóst að með því að skeyta ice fyrir framan orðið transport hafi fyrirvarsmenn flutningafyrirtækisins Icettransport ehf. haft hug á að nýta þá viðskiptavild sem flutningafyrirtækið Jónar Transport hafi öðlast.

Þá er í erindinu áréttað að þau heiti sem um er rætt séu eins í útliti að undanskildu því að ice sé skeytt fyrir framan transport í staðin fyrir Jónar, þau hljómi eins og séu notuð til að auðkenna sams konar atvinnustarfsemi. 12. gr. laga nr. 57/2005 sé ætlað að veita



auðkennum vernd til viðbótar þeirri vernd sem þau kunna að njóta skv. lögum nr. 45/1997. Ljóst sé að til þess að njóta verndar nefndrar 12. gr. þurfi auðkenni ekki að uppfylla kröfur um sérkenni, eins og krafa sé gerð um í lögum nr. 45/1997.

II. Málsmeðferð

1.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 30. janúar 2007, var erindi Jóna Transport hf. sent Icetransport ehf. til umsagnar. Svar barst frá Árna Vilhjálmssyni hrl., dags. 1. mars 2007.

Þar er rakið að ruglingshættumat feli í sér samanburð á þeim merkjum sem um sé deilt. Skv. reglum vörumerkjaréttar feli ruglingshættumatið í sér tvo meginþætti, annars vegar beri að skoða hvort merkjalíking sé til staðar og hins vegar vöru og/eða þjónustulíking. Ekki sé gerð athugasemd við það hvort til staðar sé þjónustulíking þar sem ágreiningslaus sé að aðilar starfi á sama markaði þótt hugsanlega sé ákveðinn munur á þjónustuframboði. Við greiningu á merkjalíkingu beri að líta á heildaráhrif merkisins en einkum sé horft til tveggja atriða, þ.e hljóðlíkingar og sjónlíkingar. Við samanburð sé skv. íslenskum framburði áhersla á fyrsta atkvæði merkjanna. Þar að auki hafi það verið staðfest af Einkaleyfastofu, áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og jafnframt af Neytendastofu að ekki beri að líta til orða sem eitt og sér séu óskráningarhæf.

Þá segir að sá sem noti óskráningarhæf orð í vörumerki verði að hlíta því að aðrir noti einnig sama orð. Væri til að mynda því ekki haldið fram að Glitnir Banki væri að nota viðskiptavild Kaupþing Banka vegna þess að bæði fyrirtækin notuðu orðið banki í vörumerkinu. Öllum þeim sem stundi fjármálastarfsemi og hafi starfsleyfi til að stunda slíka starfsemi sé heimilt og oft nauðsynlegt að nota slík orð til að auðkenna hvers eðlis starfsemin sé. Með sama hætti sé talið fjarstæðukennt að Jónar Transport geti bannað öllum flutningafyrirtækjum notkun á orðinu transport sem sé lýsandi fyrir þá starfsemi sem því sé ætlað að auðkenna. Það sé í raun lýsandi um það hve lítið gildi orðið transport hafi hjá Jónum Transport að á heimsíðu fyrirtækisins www.jonar.is séu birtar þrjár auglýsingar sem hafa verið til sýninga á ljósvakamiðlum landsins en það segi að Jón sé maðurinn sem eigi að tala við þegar maður vilji flytja hluti en ekki að það eigi að setja sig í samband við Jónar Transport. Slík notkun á eigin vörumerki sé til þess fallin að draga úr réttarvernd merkisins.

Auk þess segir í svarinu að þegar vörumerki Jóna Transport sé borið saman við vörumerki Icetransport beri að skoða hvaða þættir séu ríkjandi í hvoru vörumerki um sig



en orðið transport hafi ekki slíka eiginleika enda þýði orðið flutningar á vörum frá einum stað til annars og því einstaklega lýsandi fyrir flutningastarfsemi. Þá dragi það enn frekar úr vægi orðsins transport að það sé seinna orð í samsettu vörumerki en almennt sé meiri áhersla á fyrsta atkvæði orðs eða fyrra orðið ef um samsett vörumerki sé að ræða. Skv. því séu þeir hlutar vörumerkjanna sem eru ríkjandi og hafa mest áhrif á ruglingshættu fyrsti hluti þeirra, þ.e Jónar annars vegar og Ice hins vegar. Nafn Jónar Transport sé tilvísun til nafnsins Jóns notað í fleirtölu en Icettransport noti hins vegar Ice og hvorki sé sjón né hljóðlíking með þeim tveim orðum. Skorti auk þess merkjalíkingu með orðunum. Heildaráhrif vörumerkjanna sé því svo ólík að skilyrði þess að banna Icettransport að nota vörumerki sitt séu ekki uppfyllt.

Í svarinu er því enn fremur mótmælt að Icettransport hafi aðeins skeytt einu orði framan við vörumerki Jónar Transport. Það að skeyta orði framan við annað vörumerki þýði að vörumerkið sé tekið upp í heild sinni.

2.

Björgvini Þórðarsyni, var sent svar Icettransport til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 5. mars 2007. Svar hans barst, dags. 30. apríl 2007.

Í svarinu eru ítrekuð þau rök sem Jónar Transport lögðu fram í erindi sínu, dags. 26. janúar 2007.

Í svarinu er því einnig hafnað, sem fram kemur í svari Icettransport, að fyrirtæki sem noti almenn orði til auðkennis þurfi að hlíta því að fyrirtæki í áþekkri atvinnustarfsemi noti sama orð. Áréttað er að atvinnustarfsemi Jónar Transport og Icettransport sé í báðum tilvikum á vettvangi flutningaþjónustu og ruglingshætta á milli heitanna Icettransport og Jónar Transport sé því fyrir hendi.

3.

Bréf Björgvins, dags. 30. apríl 2007 var sent Árna Vilhjálmsyni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 7. maí 2007. Svar hans er dags 15. maí 2007.

Í svarinu eru ítrekuð þau rök sem fram komu í fyrra bréfi Icettransport. Segir þar einnig að þegar Einkaleyfastofa samþykki umsóknir sem hafi tvö eða fleiri orð sé það vörumerkið í heild sinni sem njóti vörumerkjaverndar, ekki einstakir hlutar þess. Því njóti samsett vörumerki eingöngu verndar gagnvart vörumerkjum sem séu ruglingslega lík í merkingu í heild en ekki einstökum hlutum þess. Það að Jónar Transport noti orðið Jónar í vörumerkinu leiði til þess að vörumerkið hafi nægilegt sérkenni til að hljóta skráningu.



4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 18. maí 2007, var málsaðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að fyrirsjáanlegar væri tafir á afgreiðslu málsins sökum mikils málafjölda í meðferð hjá stofnuninni.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Jónar Transport hf. yfir notkun Icetransport ehf. á firmanafni sínu. Bæði fyrirtækin sérhæfa sig í flutningaþjónustu, bæði inn- og útflutningi. Jónar Transport krefjast þess að Icetransport verði bannað að nota heitið Icetransport sem firmanafn eða annað auðkenni fyrir flutningaþjónustu sína sem og önnur sambærileg heiti sem rugla má saman við heitið Jónar Transport.

Að mati Jóna Transport er notkun á heitinu Icetransport brot gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. Í 5. gr. laga nr. 57/2005 kemur fram að óheimilt er að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt er gagnvart hagsmunum neytenda.

Ákvæðið er almenn vísiregla að því er varðar viðskiptasiðferði og er ætlað að stuðla að góðum siðum í viðskiptum. Af ákvæðinu má ráða að í atvinnustarfsemi verði fyrirtæki að virða tiltekin siðferðisleg gildi og viðhafa góða viðskiptahætti gagnvart keppinautum sínum og neytendum. Mat á því hvaða viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki er lagt í hendur Neytendastofu og dómstóla. Ákvæði II. kafla laga um óréttmæta viðskiptahætti, svo sem 12. gr., gegna mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta.

Í 12. gr. segir:

„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 12. gr. felst almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og er hún til fyllingar á vörumerkjavernd eins og sést glögg af lögskýringargögnum, s.s greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga. 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 við þá vernd sem framangreind sérlög veiti auðkennum. Þá segir í greinargerðinni að í 2. málslið 12. 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.

Jónar Transport er skráð sem orðmerki og orð- og myndmerki hjá Einkaleyfastofu árið 2006. Bæði fyrirtækin eru skráð í firmaskrá og fyrirtækjaskrá. Að mati Neytendastofu eiga því bæði fyrirtækin tilkall til auðkenna sinna og á því 2. málslið 12. gr. við í þessu tilviki. Skal því litið til þess hvort villast megi á fyrirtækjunum.

2.

Bæði fyrirtækin starfa á sama markaðssvæði og bjóða áþekka þjónustu sem er á sviði vöruflutninga. Bæði fyrirtækin hafa orðið transport í nafni sínu, Jónar Transport sem seinna orð í heiti sínu og Ictransport sem seinni lið í heiti sínu.

Merki Ictransport er í veigamiklum atriðum svo frábrugðið merkjum Jóna Transport að ekki er hætta á ruglingi milli fyrirtækjanna af þeim sökum. Þá er merkið ekki til þess fallið að gefa til kynna að rekstur fyrirtækjanna tengist á einhvern hátt og geti þannig spillt þeirri viðskiptavild sem merki Jóna Transport hefur skapað fyrirtækinu.

Orðið transport er enskt og þýðir, skv. Ensk – íslenskri orðabók Arnars og Örlygs frá árinu 1984, að flytja eða flutningur, þar á meðal vöruflutningur. Neytendastofa telur að transport og flutningur séu almenn orð sem hafi skírskotun til þeirrar flutningsþjónustu sem báðir málsaðilar stundi. Við leit í firmaskrá koma t.d upp fimm fyrirtæki sem hafa transport sem orðhluta í heiti sínu og yfir hundrað fyrirtæki sem hafa orðið flutning sem orðhluta í heiti sínu og auðkenna þannig starfsemi sína.

Orðið transport er ekki til þess fallið að greina þjónustu Jóna Transport frá þjónustu annarra sem annast flutninga. Af þeim sökum hefur orðið ekki fólgið í sér nægileg sérkenni til að Jónar Transport njóti verndar gegn því að Ictransport noti orðið transport í heiti sínu. Þá er til þess að taka að í auglýsingum og annarri kynningu á Jónum Transport virðist megin áhersla lögð á orðið Jónar. Að mati Neytendastofu hefur í gögnum málsins ekki verið sýnt fram á rugling milli fyrirtækjanna með fullnægjandi



hætti. Er því ekki ruglingshætta á milli fyrirtækjanna. Er notkun Icettransport á orðinu transport í heiti sínu því ekki brot á 2. málslíð 12. gr. laga nr. 57/2005.

Í máli þessu er því jafnframt haldið fram að notkun Icettransport á heiti sínu sé andstæð 5. gr. laga nr. 57/2005. Neytendastofa fær ekki séð að það brjóti í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi að Icettransport sem annast vöruflutninga noti almennt orð sem nær yfir starfsemi fyrirtækisins í heiti sínu. Felast hagsmunir neytenda ekki í því að einn keppinautur hafi einkarétt til að nota slíkt orð í heiti sínu. Fyrirtæki sem velja þannig almenn orð til auðkennis verða að hlíta því að aðrir noti lík nöfn jafnvel fyrirtæki í áþekkri starfsemi.

Að mati Neytendastofu er því ekki um að ræða brot gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005.

Með vísan til framangreinds telur Neytendastofa ekki tilefni til frekari afskipta af máli þessu.

IV.

Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 15. október 2007