



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 23/2009

**Kvörtun Íslenska gámafélagsins ehf. yfir skráningu og notkun Gámaþjónustunnar hf.
á lénunum grænatunnan.is og graenatunnan.is**

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Íslenska gámafélagsins ehf. með bréfi, dags. 2. júlí 2008, þar sem kvartað er yfir skráningu og notkun Gámaþjónustunnar hf. á lénunum grænatunnan.is og graenatunnan.is. Lénin voru skráð hjá Internet á Íslandi, ISNIC, þann 4. júní 2007. Telur Íslenska gámafélagið að skráningin og notkunin brjóti gegn 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og gerir því kröfu um að Gámaþjónustunni verði bönnuð notkun lénanna og gert að afskrá lénin hjá ISNIC.

Íslenska gámafélagið hafi tekið vörumerkið Græna tunnan í notkun í mars 2007 og eigi skráð vörumerkið hjá Einkaleyfastofu. Umsókn um skráningu vörumerkisins hafi verið lögð inn þann 7. ágúst 2007, en merkið hafi verið notað í rekstri Íslenska gámafélagsins óslitið frá marsmánuði 2007.

Rétt til vörumerkisins byggir Íslenska gámafélagið á því að skv. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, vml., geti réttur til vörumerkis skapast með notkun. Oft sé því svo háttað að réttur til vörumerkis stofnist með notkun en síðar sé vörumerkið skráð og hafi dómstólar margstaðfest það. Vörumerkjaréttur Íslenska gámafélagsins hafi stofnast með notkun vörumerkisins sem hófst í mars 2007. Birtingarmynd ólögmastrar notkunar á vörumerkjum skipti ekki máli og dómafordæmi séu fyrir því að banna eigendum léna notkun þeirra þar sem sú notkun var talin brot á vörumerkjarétti.

Vörumerkið Græna tunnan og lénin grænatunnan.is og graenatunnan.is séu lík í skilningi vörumerkja- og samkeppnisréttar. Aðaltákn og mest áberandi hluti vörumerkis Íslenska gámafélagsins séu orðin Græna tunnan. Ekki fari á milli mála að í merkinu er lögð mest áhersla á orðin Græna tunnan. Neytendur sem ætla sér að finna Íslenska gámafélagið á Internetinu og slá inn slóðina grænatunnan.is fari hins vegar beint á heimasíðu Gámaþjónustunnar, gamar.is. Aðilar



starfi í sömu atvinnugrein og því megi ætla að neytendur álykti að um sama fyrirtæki sé að ræða eða að minnsta kosti að samvinna eða tengsl séu með þessum keppinautum. Með því að skrá vörumerki, sem Íslenska gámafélagið hafi varið fjármunum í að markaðssetja, sem lén sé Gámaþjónustan að nýta sér viðskiptavild þess.

Gámaþjónustunni mátti vera ljóst við skráningu lénanna að Íslenska gámafélagið hafi verið byrjað að nota vörumerkið enda hafi það verið vel kynnt. Eldri réttur Íslenska gámafélagsins gangi framur yngri rétti Gámaþjónustunnar skv. 1. mgr. 7. gr. vml. Þá hafi Gámaþjónustan ekki mótmælt skráningu vörumerkisins hjá Einkaleyfastofu.

Gámaþjónustan haldi ekki úti sérstökum vef á umræddum lénum heldur vísið þau beint inn á heimasíðu Gámaþjónustunnar, gamar.is. Tilgangur skráningarinnar hafi því verið sá einn að koma í veg fyrir að keppinautar gætu fengið lénin skráð.

II. Málsmeðferð

1.

Erindi Íslenska gámafélagsins var sent Gámaþjónustunni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 7. júlí 2008. Svar barst með bréfi, dags. 8. september 2008, þar sem einkarétti Íslenska gámafélagsins á orðasambandinu Græna tunnan er hafnað.

Í október 2005 hafi Gámaþjónustan, fyrst á Íslandi, hafið að bjóða almenningi tunnur fyrir endurvinnanlegan úrgang frá heimilum, Endurvinnslutunnuna. Áður hafi Reykjavíkurborg þó boðið borgarbum svokallaða „græna tunnu“ fyrir almennan heimilisúrgang sem losuð hafi verið á tveggja vikna fresti í stað vikulega. Græn tunna Reykjavíkurborgar hafi þó ekkert með flokkun eða endurvinnslu að gera og þú hægt að fullyrða að Gámaþjónustan hafi verið fyrsta fyrirtækið sem bauð heimilum upp á sérstakar tunnur fyrir sorp til endurvinnslu. Í daglegu tali hefur endurvinnslutunna Gámaþjónustunnar almennt verið köllum Endurvinnslutunnan eða Græna tunnan þar sem bæði heiti gefa til kynna hvers konar þjónustu um er að ræða. Þó tunnunni hafi verið gefið heitið Endurvinnslutunnan vísi almenningur oft til hennar sem grænu tunnunnar og hafi það verið gert frá upphafi, enda hafi tunnan verið auglýst undir slagorðinu „Græna byltingin“. Grænn litur og tilvísun til grænna viðmiða hafi jafnframt verið alsráðandi í allri kynningu á Endurvinnslutunnunni.

Gámaþjónustan hafi einnig verið fyrst á markað með að bjóða svokallaða bláa tunnu fyrir gæðapappír frá fyrirtækjum. Reykjavíkurborg hafi fylgt í kjölfarið og bjóði almenningu bláar tunnur fyrir dagblaðasöfnun heimilisins. Því hafi verið eðlilegt skref hjá Gámaþjónustunni að



tryggja sér lénin graenatunnan.is / graenatunnan.is og blaatatunnan.is. Þegar um sé að ræða almenn heiti eða tegundaheiti gildi á þessu sviði eins og öðrum sú grundvallarregla að „fyrstur kemur fyrstur fær“. Það geti verið leiðinlegt að verða undir í því kapphlaupi en niðurstaðan hafi ekkert með óréttmæta viðskiptahætti að gera.

Skv. 2. gr. vml. geti vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem séu til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. ítreki kröfur 2. gr. auk þess sem þar sé tekið fram að merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd skuli ekki vera skráningarhæf þar sem þau skorti sérkenni. Merki verði því að hafa nægjanlegt sérkenni til að geta notið verndar laganna. Almenn orð og tákn séu undanskilin einkarétti og þar með laus til afnota fyrir alla aðila á viðkomandi markaði enda sé ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru eða þjónustu enda myndi slíkt geta takmarkað aðra aðila að kynna sínar vörur og þjónustu. Skv. 1. mgr. 15. gr. vml. nær einkaréttur sá sem veittur er vörumerkjum ekki til þeirra hluta merkja sem hefði verið unnt að skrá ein sér. Með orðunum græna tunna sé vísað til tunnu fyrir efni sem fer til endurvinnslu eða umhverfisvænnar tunnu. Orðið grænn í þessu samhengi sé orðið lýsandi fyrir eiginleika sem vísi til þess að vera umhverfisvænir. Af þeim sökum sé vörumerki með orðunum græna tunnan eitt og sér ekki skráningarhæft skv. 1. mgr. 13. gr. vml. og að sama skapi nái einkaréttur sá sem veittur er á grundvelli skráningar nr. 1070/2007 ekki til þessara hluta merkisins.

Græna tunnan sé ekki formlegt heiti eða undirheiti Gámaþjónustunnar á Endurvinnslutunnnunni en heitið sé notað af almenningi í allri umræðu um og í viðskiptum vegna Endurvinnslutunnnunnar. Það sé ekki óeðlilegt þegar tekið sé mið af því að orðasambandið græn tunna lýsi í huga fólks tunnu til endurvinnslu. Þá séu formerki kynningarinnar Græna byltingin. Hvorki Gámaþjónustan né Reykjavíkurborg sáu ástæðu til að andmæla vörumerkjaskráningu Íslenska gámafélagsins enda að mati Gámaþjónustunnar um að ræða almennt heiti sem ekki njóti verndar sem slíkt. Þvert á móti skjóti það skökku við að Íslenska gámafélagið haldi fram einkarétti á heitinu Græna tunnan vegna notkunar þegar aðilar á markaði voru mun fyrr að hefja notkun þess heitis og ættu skv. því einkaréttinn, væri hann fyrir hendi. Græna tunna Íslenska gámafélagsins sé hrein eftirlíking af tunnu Gámaþjónustunnar og því liggi beinast við að halda því fram að Íslenska gámafélagið sé eingöngu að fá ógildingu á léni Gámaþjónustunnar til þess að nýta það sjálft.

Að mati Gámaþjónustunnar er ekkert óeðlilegt við það að lénin vísi notendum inn á aðalsíðu Gámaþjónustunnar gamar.is enda verði að teljast fremur óvenjulegt að aðilar á markaði starfræki sérstaka heimasíður fyrir ólíkar tegundir þjónustu sem þeir veita. Það sé mjög algengt að



fyrirtæki tryggi sér mörg lén sem tengist starfsemi þeirra á einn eða annan hátt og láti þau öll vísa á aðal heimasíðu fyrirtækisins.

Því er alfarið vísað á bug að um ruglingshættu, í skilningi 12. gr. laga nr. 57/2005, sé að ræða. Þegar orðasamsetningar eða lýsing á vöru er notuð með rétti af mörgum aðilum sé ljóst að það geti verið ruglingslegt fyrir neytendur en telja verði æskilegt að aðilar á markaði velji sér vörumerki sem sé til þess fallið að greina vörur þess frá vörum annarra. Græna tunnan sé almennt orðasamband þegar það snýst um að fylgja stefnu sem er græn, hvort sem er í flokkun á sorpi, sparneytni bíla, nýtingu orkugjafa sem menga minna o.s.frv.

2.

Bréf Gámaþjónustunnar var sent Íslenska gámafélaginu til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 9. september 2008. Svar barst, dags. 6. nóvember 2008, þar sem m.a. eru ítrekaðar fyrri kröfur.

Af hálfu Íslenska gámafélagsins er því mótmælt sem ósönnuðu að Gámaþjónustan noti eða hafi notað heitið Græna tunnan á undan Íslenska gámafélaginu á þann hátt að vörumerkjaréttur hafi skapast. Vísað sé til daglegs tals án þess að gögn hafi verið lögð fram því til stuðnings, en jafnvel þó svo væri geti daglegt tal ekki skapað vörumerkjarétt.

Því er einnig mótmælt sem röngu og ósönnuðu að annar aðili en Íslenska gámafélagið hefi verið fyrri til að nota vörumerkið Græna tunnan. Gámaþjónustan hafi skráð lénin eftir að Íslenska gámafélagið hóf að nota vörumerkið. Gámaþjónustan geti ekki byggt rétt á því þó annar aðili hafi e.t.v. notað sama heiti á einhverjum tímapunkti. Ekkert liggir fyrir um það og skráningu á vörumerki Íslenska gámafélagsins hjá Einkaleyfastofu hafi ekki verið andmælt.

Notkun Gámaþjónustunnar á slagorði úr þekktum dægurlagatexta, *græna byltingin*, breyti engu um rétt Gámaþjónustunnar til lénanna.

Staðfest sé í málinu að Íslenska gámafélagið hafi hafið notkun á vörumerkinu Græna tunnan í mars 2007, á þann hátt að vörumerkjaréttur hafi stofnast og staðfest sé með framlögðum gögnum að Íslenska gámafélagið hafi kynnt merki sitt mikið á markaði. Sú kynning hafi eflaust ekki farið framhjá Gámaþjónustunni og hefur að líkum leitt til þess að Gámaþjónustan skráði hin umdeildu lén. Ástæður þess að Gámaþjónustan skráði lénin skipti ekki máli. Ágreiningur sé ekki um það að vörumerkjaréttur hafi stofnast heldur hve víðtækur sá réttur sé og hvort Gámaþjónustan hafi á þeim grundvelli brotið gegn rétti Íslenska gámafélagsins með skráningu og notkun á lénunum grænatunnan.is og graenatunnan.is.



Orðin Græna tunnan í vörumerki Íslenska gámafélagsins séu mest áberandi hluti merkisins og þau hafi ekki verið undanþegin vörumerkjavernd við skráningu vörumerkisins hjá Einkaleyfastofu. Ekki sé ástæða til að undanþiggja þau vernd þar sem þau uppfylli kröfu vörumerkjalaga um sérkenni. Í 2. mgr. 15. gr. vml. sé sérregla sem heimili að undanskilja vernd á einstökum hluta vörumerkis ef vafi leiki á um hve víðtækur vörumerkjarétturinn sé. Þessari heimild hafi ekki verið beitt við skráningu vörumerkisins Græna tunnan þó það beri ávallt að gera ef vafi leiki á um verndarsvið skráningarinnar.

3.

Bréf Íslenska gámafélagsins var sent Gámaþjónustunni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 10. nóvember 2008. Svar barst með bréfi Gámaþjónustunnar, dags. 20. desember 2008, þar sem m.a. eru ítrekaðar fyrri kröfur.

Ítrekað er að Græna tunnan sé almennt orðasamband fyrir endurvinnslutunnur og því til staðfestingar lögð fram fylgigögn vegna útboðs Ríkiskaupa á Endurvinnslu og sorphirðu fyrir stofnanir og fyrirtæki ríkisins þar sem vísað er til endurvinnslutunnu sem *Græn tunna*.

Því er mótmælt að Gámaþjónustan hafi viðurkennt rétt Íslenska gámafélagsins til vörumerkisins þar sem skráningu þeirra hafi ekki verið andmælt. Það sýni að Gámaþjónustan hafi ekki talið einkaréttinn ná til orðanna í merkinu. Það sé aftur á móti ekki rökrétt að halda fram einkarétti á orðunum í merkinu í þessu máli af hálfu Íslenska gámafélagsins en á sama tíma gera engar athugasemdir við notkun annarra á þessu merki sem vörumerki sem eru í beinni samkeppni á markaði.

Þá er því mótmælt að þar sem vörumerkið hafi ekki verið skráð með takmörkun („disclaimer“) veiti skráningin einkarétt til allra hluta merkisins. Takmarkanirnar eru eingöngu notaðar í undantekningartilvikum og ekki hægt að gagnálykta sem svo að þar sem vörumerkið hafi ekki verið samþykkt með athugasemd veiti skráning merkisins einkarétt á öllum þáttum þess. Heimild 2. mgr. 15. gr. vml. til að skrá merki með takmörkunum sé heimild en ekki skylda.

4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 8. janúar 2009, var aðilum málsins tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.



III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Íslenska gámafélagið yfir skráningu og notkun Gámaþjónustunnar á lénunum grænatunnan.is og graenatunnan.is. Íslenska gámafélagið eigi skráð vörumerkið Græna tunnann og því brjóti skráning og notkun lénsins gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins.

Að mati Gámaþjónustunnar er ekki um að ræða brot á ákvæðum laga nr. 57/2005. Orðin séu almenn og lýsandi fyrir endurvinnslutunnur og í almennu tali hafi endurvinnslutunnur verið kallaðar Grænar tunnur. Orðin geti því ekki notið einkaréttar Íslenska gámafélagsins.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005, fyrir gildistöku laga nr. 50/2008 um breytingu á lögum nr. 57/2005, 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 er gagnvart hagsmunum neytenda.

Ákvæðið er almenn vísiregla að því er varðar viðskiptasiðferði og er ætlað að stuðla að góðum síðum í viðskiptum. Af ákvæðinu má ráða að í atvinnustarfsemi verði fyrirtæki að virða tiltekin síðferðisleg 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 nr. 57/2005, 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. sömu laga 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 ákvæðinu felst almenn regla um vernd auðkenna og er hún til fyllingar á vörumerkjavernd eins og sést glögg af lögskýringargögnum þegar reglan var fyrst lögfest, s.s greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993. 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. málslíð 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.

Með gildistöku laga nr. 50/2008 voru gerðar veigamiklar breytingar á lögum nr. 57/2005 vegna innleiðingar tilskipunar 2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaði. Ákvæði 13. gr. núgildandi laga er samhljóða ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005, fyrir gildistöku breytingalaganna. Gildissviði ákvæðisins hefur þó verið breytt og á það nú eingöngu við um vernd hagsmuna neytenda, annarra en fjárhagslegra. Ákvæði núgildandi 15. gr. a. er efnislega samhljóða þágildandi 12. gr. laganna. Þá er í núgildandi 5. gr. lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta sé nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Þá var heiti laganna breytt og heita þau nú lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Í lögum nr. 50/2008 er ekki fjallað um lagaskil eða hvernig fara skuli með mál vegna atvika sem eiga sér stað fyrir gildistöku laganna. Skráning lénanna áttu sér stað fyrir gildistöku laganna og verður því við mat á skráningu þeirra og notkunar fyrir gildistöku laga nr. 50/2008 tekið tillit til laga nr. 57/2005 eins og þau voru fyrir breytingar en við mat á notkun eftir gildistöku laga nr. 50/2008 tekið tillit til laga nr. 57/2005 eftir breytingar.

Íslenska gámafélagið fékk skráð vörumerkið Græna tunnan hjá Einkaleyfastofu í september 2007 og Gámaþjónustan fékk skráð lénin grænatunnan.is og graenatunnan.is hjá ISNIC í júní 2007. Að mati Neytendastofu eiga bæði fyrirtækin því tilkall til auðkenna sinna og því eiga 2. málsl. 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu við í máli þessu.

3.

Með skráningu firmanafns öðlast eigandi þess að jafnaði einkarétt til nafnsins og er öðrum óheimilt að nota firmanafnið 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. Íslenska gámafélagið fékk vörumerkið Græna tunnan skráð hjá Einkaleyfastofu í september 2007 sem orð- og myndmerki, þ.e. fengið einkaleyfi á orðunum græna tunnan í þeirri stílfærðu mynd sem birtist í vörumerkinu. Almenn orð hafa ekki talist hæf til að vera firmanöfn og ekki fengist



skráð sem orðmerki. Neytendastofa telur að orðin græna tunnann séu almenn orð og m.a. notuð til þess að vekja athygli á tunnu fyrir efni sem fer til endurvinnslu.

Íslenska gámafélagið hóf notkun á vörumerkinu í mars árið 2007. Í gögnum Gámaþjónustunnar kemur fram að Gámaþjónustan hafi í október 2005 byrjað að bjóða upp á Endurvinnslutunnuna. Þá hafi Reykjavíkurborg áður boðið borgarbúum græna tunnu. Á vef umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkurborgar (http://umhverfisvefurinn.is/2/default.asp?sid_id=15869&tId=1) er um það fjallað að Reykjavíkurborg hafi um áramótin 2004-2005 tekið í notkun grænar tunnur.

Af hálfu Íslenska gámafélagsins hefur því ekki verið mótmælt að Reykjavíkurborg hafi notast við heitið græn tunna áður en Íslenska gámafélagið hóf notkun vörumerkisins. Skilyrði fyrir því að öðlast einkarétt á vörumerki fyrir notkun er sú að sá sem heldur fram vörumerkjarétti færi sönnur fyrir því að hans réttur sé eldri. Í málinu hefur ekki verið sýnt fram á að Íslenska gámafélagið hafi notað vörumerkið Græna tunnann áður en Reykjavíkurborg fór að bjóða endurvinnslutunnur undir heitinu græn tunna. Íslenska gámafélagið hefur því ekki öðlast einkarétt á vörumerkinu Græna tunnann fyrir notkun áður en til skráningar vörumerkisins kom.

Samkvæmt framangreindu brýtur skráning Gámaþjónustunnar á lénunum grænatunnan.is og graenatunnan.is ekki gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Ekki er ástæða til aðgerða í máli þessu.“

Neytendastofa, 21. september 2009

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir