



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 70/2011

Lénið libra.is

I.

Erindið

Með bréfi Libra ehf. til Neytendastofu, dags. 29. desember 2010, er kvartað er yfir skráningu Sigfúsar Sigfússonar á léninu libra.is. Að mati Libra hefur Sigfús með skráningunni brotið gegn 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. krefst Libra þess að Sigfúsi verði bönnuð notkun lénsins og gert skylt að hafa réttthafaskipti að léninu þannig að Libra ehf. verði skráður rétthafi þess.

Til vara er þess krafist að lénið verði afskráð að viðlögðum dagsektum.

Í erindinu segir að árið 1996 hafi fyrirtækið Tölvumyndir ehf. verið stofnað. Árið 2002 fékk félagið nafnið Libra og varð sjálfstætt dótturfélag í eigu Tölvumynda ehf., síðar TM- Software. Í byrjun árs 2006 seldi TM-Software Libra til norrænu kauphallarinnar OMX. Við það fékk félagið nafnið OMX Technology á Íslandi, síðar OMX Banks and Brokers á Íslandi og loks OMX Broker Services á Íslandi. Árið 2008 sameinuðust Nasdaq Kauphöllin í New York og OMX og fékk félagið þá nafnið Nasdaq OMX Broker Services á Íslandi. Í mars 2009 seldu Nasdaq OMX félagið til innlendra fjárfesta og var þá aftur tekið upp nafnið Libra.

Fyrirtækið og vörumerkið Libra sé vel þekkt á sviði hugbúnaðar og hefur verið leiðandi í smíði hugbúnaðar fyrir íslenskan fjármálamarkað í fjölda ára. Meðal viðskiptavina séu stærstu banka og fjármálastofnanir landsins. Þá hafi fyrirtækið hannað hugbúnað fyrir erlenda aðila. Meðal þekktustu afurða fyrirtækisins séu Libra Securities sem nær allar helstu fjármálastofnanir landsins noti og lánaumsýslukerfið Libra Loan sem hafi komið út árið 2003 og hafi náð mikilli útbreiðslu. Í dag beri allar vörur fyrirtækisins Libra nafnið.

Þann 1. mars 2001 hafi „Libra“ verið skráð vörumerki í eigu Tölvumynda hf. (nú Libra ehf.). Þann 29. ágúst 2001 hafi hins vegar Sigfús Sigfússon skráð lénið libra.is hjá ISNIC. Í dag virðist



engin heimasíða vera rekin á léninu en ljóst er að það sé notað á annan hátt t.a.m. til hýsingar á tölvupósti.

Libra telji að Sigfús hafi með skráningu sinni á léninu libra.is brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 5. og 15. gr. a. Máli sínu til stuðnings vísi Libra einnig til 1.-2. tl. 4. gr. sbr. 4. tl. 5. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Telji Libra að brot sé framið með þeim ásetningi að valda tjóni á starfsemi fyrirtækisins. Fyrir liggir að notkun eða notkunarleysi Sigfúsar á léninu t.d. með tölvupóstum, heimasíðu og öðru kunni að afvegaleiða fólk sem eigi í viðskiptum við Libra eða hyggist setja sig í samband við fyrirtækið. Libra stundi atvinnurekstur í skilningi laga nr. 57/2005 og í 5. gr. laganna sé lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer fram eða þjónusta sé veitt. Nánari skilgreining á því hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta sé að finna í III.-V. kafla laganna. Ákvæði V. kafla svo sem 15. gr. a. gegni mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta.

Í erindinu kemur einni fram að Libra telji útilokað að núverandi réttshafi lénsins hafi skráð það í góðri trú svo skömmu eftir að félagið fékk heitið skráð sem skrásett vörumerki enda bendi aðstæður til þess að það hafi verið skráð í þeim tilgangi að hindra eiganda vörumerkisins að skrá lénið, trufla viðskipti eða skapa rugling fyrir viðskiptavinum Libra. Þá bendi Libra á að ekki hafi verið hýst heimasíða af hálfu réttshafa lénsins undir www.libra.is því sé ekki að sjá að núverandi réttshafi lénsins hafi lögvarða hagsmuni af því að hafa skráð lén með sama nafni og Libra hafi skrásett vörumerki fyrir.

Libra hafi unnið að þróun viðskiptahugmyndarinnar Libra allt frá því fyrir árið 2000 og hafi fengið athugasemdalaust skráð orð- og myndmerki hjá Einkaleyfastofu snemma árs 2001. Meginreglan sé að eigandi vörumerkis öðlast einkarétt til nafnsins og sé öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Libra neyðist í dag að nota lénið librasoft.is og gefur það því augaleið að ruglingshætta komi sér illa fyrir félag sem sérhæfir sig í viðskiptum á þessu sviði. Til að mynda ef viðskiptavinur ætli sér að senda tölvupóst á einhvern af fjöldamörgum starfsmönnum fyrirtækisins. Bendir Libra á að af framlögðum gögnum megi sjá að núverandi réttshafi lénsins notist við libra.is við tölvupóstfang sitt. Málið varðar því verulega viðskiptahagsmuni Libra ehf. þar sem léninu sé haldið frá félaginu með ólögætum hætti af aðila sem eigi hvorki tilkall til nafnsins Libra né reki starfsemi undir því nafni.



II. Málsmeðferð

1.

Erindi Libra var sent Sigfúsi umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 6. janúar 2011. Svar Sigfúsar er dags. 26. janúar 2011.

Af hálfu Sigfúsar sé þess krafist að Neytendastofa hafni öllum kröfum Libra. Þá séu gerðar athugasemdir við málatilbúnað og þær tilhæfileausu ásakanir sem beint er að Sigfúsi. Í kvörtun Libra sé Sigfúsi m.a. gefið að sök að hafa brotið gegn þar tilgreindum lagaákvæðum með þeim ásetningi að valda tjóni á starfsemi Libra, skráð lénið libra.is í vondri trú og í þeim tilgangi að hindra eiganda vörumerkisins í að skrá lénið, trufla viðskipti eða skapa rugling fyrir viðskiptavinum Libra auk þess að halda léninu frá Libra með ólögætum hætti þar sem hann eigi hvorki tilkall til nafnsins Libra né reki starfsemi undir því nafni. Framangreindar ásakanir séu með öllu órökstuddar enda fjarstæðukenndar.

Byggi Sigfús á því að hann eigi fullan rétt til lénsins libra.is. Við skráningu léna hjá ISNIC, sem sér um skráningu og úthlutun léna undir þjóðarléninu .is, gildi sú regla að fyrstur kemur, fyrstur fær. Hafi Sigfúsi verið ókunnugt um starfsemi Libra og vörumerkið Libra þegar umrætt lén hafi verið skráð, enda reki hann ekki starfsemi á sama eða tengdu sviði og Libra eða hafi átt eða eigi í viðskiptum við fyrirtækið og því fráleitt að halda fram að hann hafi skráð það í vondri trú.

Sigfús hafi skráð lénið libra.is árið 2001, fyrst og fremst vegna þess að hann hafi verið að láta af störfum en vildi áfram að hafa persónulegt tölvupóstfang. Umrætt lén hafi orðið fyrir valinu þar sem Sigfús sé fæddur í viðkomandi stjórnumerki. Hafa tölvupóstföng hans og eiginkonu hans frá þeim tíma endað á @libra.is. Skráning Sigfúsar á léninu hafi átt sér stað athugasemdalaust og hann og eiginkona hans hafa notað framangreind tölvupóstföng síðan. Þá hafi skráning lénsins hvorki staðið í neinum tengslum við atvinnustarfsemi né heldur geri notkun þess það í dag.

Sigfús hafnar því að skráning hans á léninu hafi brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu eða ákvæðum laga nr. 56/1997 um vörumerki.

Í fyrsta lagi þá gildi lög nr. 57/2005 einungis um atvinnustarfsemi sbr. 1. gr. laganna. Á þessu sé hnekktt enn frekar í ákvæði 15. gr. a. sömu laga þar sem segir að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt. Í skýringum við 1. gr. með því frumvarpi sem varð að lögum nr. 57/2005 segir að lögnum sé ætlað að ná til allrar atvinnustarfsemi sem fari fram gegn endurgjaldi. Af skilgreiningu á hugtökum atvinnurekstrar og neytandi í 3. gr. megi jafnframt ráða skilyrði um endurgjald. Þegar af þessari ástæðu sé ljóst að



notkun á léninu geti ekki brotið gegn nefndum ákvæðum umræddra laga enda sé notkun þess ekki liður í nokkurs konar atvinnustarfsemi. Hið sama gildi um ákvæði laga nr. 56/1997 en vörumerkjaréttur verði einungis brotinn með heimildarlausri notkun tákns sem er eins eða líkt vörumerki í atvinnustarfsemi eins og skýrt kemur fram í 1. mgr. 4. gr. laganna.

Í öðru lagi sé ljóst að til þess að notkun á léninu Libra.is geti valdið ruglingshættu í skilningi framangreindra laga þurfi hún að eiga sér stað í tengslum við framboð vöru eða þjónustu. Svo sé ekki í þessu tilviki og því ekki um það að ræða að villst verði á vörumerkinu Libra eða firmaheitinu Libra og léninu Libra í skilningi þeirra lagaákvæða sem vísað hafi verið til.

Í þriðja lagi vísi Sigfús til þess að skráning hans og notkun á léninu Libra.is hafi ekki sætt athugasemdum af hálfu Libra eða annarra í rúm níu ár. Libra hafi því sýnt af sér verulegt tómlæti að þessu leyti og þegar af þeirri ástæðu fyrirgert öllum rétti sem Libra kunni að hafa átt.

Í fjórða lagi bendi Sigfús á að vörumerkið Libra, sbr. skráningu Einkaleyfisstofu nr. 265/2001, sé eign Tölvumynda hf. Libra hafi ekki sýnt fram á rétt sinn til viðkomandi vörumerkis og málatilbúnaður fyrirtækisins að þessu leyti þar af leiðandi marklaus.

Um skráningu léna gildir reglan „fyrstur kemur, fyrstur fær“ við skráningu léna og Libra geti ekki með haldlausum málatilbúnaði og dylgjum fengið því framgennt að lögmaetum rétthafa lénsins verði bönnuð notkun þess og það umskráð.

2.

Bréf Sigfúsar var sent Libra með bréfi Neytendastofu, dags. 26. janúar 2011. Svar Libra er dags. 2. febrúar 2011. Þar kemur fram ályktanir varðandi „vonda trú“ byggi á fyrri samskiptum við rétthafa lénsins og rétt sé að gera grein fyrir því hvaða merking orð hans hafa í þessu samhengi og gildi meginreglunnar „fyrstur kemur, fyrstur fær“.

Úrskurðarnefnd léna sé nú hætt störfum. Nefndin hafi byggt úrskurði sína á reglum ISNIC en eðlilegt sé að líta til þessara reglna til hliðsjónar í málum af þessu tagi. Reglurnar eigi m.a. rætur að rekja til deilna um skráningu léna sem séu oft tilkomnar vegna þess sem kalla má gíslingu (e. cybersquatting) og byggi á Uniform Domain Name Dispute Resounution Policy (UDRP-reglum). Gísling felist í því að aðili skráir sem lén vörumerki eða nöfn fyrirtækja án þess að hafa nokkur tengsl við viðkomandi. Skráning sé í einhverjum tilfellum gerð til þess að hagnast á sölu léna. Vinnureglur úrskurðarnefndar ISNIC hafi byggt á þessari hættu.

Samkvæmt reglum ISNIC þurfi nokkur skilyrði að vera uppfyllt til að annar aðili teljist eiga til þess betri rétt. Í fyrsta lagi þurfi lén að vera eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá



Einkaleyfastofu og vörumerki þurfi að hafa verið skráð áður en lén hafi verið skráð. Libra bendi á að í þessu máli liggur ljóst fyrir að þetta skilyrði sé uppfyllt.

Í öðru lagi þurfi að vera sýnt fram á að sá sem lénið skráði hafi ekki lögsmæta hagsmuni af notkun lénsins.

Libra telji að núverandi réttshafi lénsins hafi ekki lögvarða hagsmuni af notkun þess. Sé slegið upp léninu libra.is koma fram upplýsingar um að síðan sé hýst hjá Símanum en ekki sé búið að setja hana upp. Heimasíðan hafi því bein skaðleg áhrif á viðskiptavild merkisins LIBRA. Telji kvartandi ekki óvarlegt að ætla að réttshafi lénsins hafi haft vitneskju um uppruna Libra. Í niðurstöðu úrskurðarnefndar ISNIC í máli nr. 2/2001 kom fram það álit nefndarinnar að kærða bæri að sýna fram á að hann hafi haft lögsmæta hagsmuni af notkun sinni á léninu þar sem kærandi hafi átt skráð vörumerki sem hafi verið samhljóða léninu. Libra telji að sambærilegar aðstæður séu uppi í máli þessu. Réttshafi lénsins hafi ekki sýnt fram á neina hagsmuni af heitinu Libra sem geti réttlætt að hann haldi léni sem inniheldur skrásett vörumerki Libra og haldi þar af leiðandi frá honum. Að mati Libra hvíli sönnunarbyrði um þetta á réttshafa lénsins við þessar aðstæður.

Í þriðja lagi byggir Libra á því að í reglum ISNIC að ljóst sé að skráningaraðili lénsins hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt hafi verið um skráningu þess. Árið 2002 hafi fyrirsvarsmaður Libra sett sig í samband við réttshafa lénsins og bent honum á að Libra væri skrásett vörumerki og hafi óskað eftir því að lénið yrði fært yfir á réttsmæta eigendur þess, handhafa vörumerkisins. Réttshafi hafi þá innt fyrirsvarsmann eftir því hvað hann væri reiðubúinn til að greiða fyrir það. Þegar fyrirsvarsmaður hafi upplýst að fyrirtækið hefði ekki í hyggju að greiða fyrir lénið þá hafi slitnað upp úr viðræðum. Telji Libra að af þessu sé ljóst að réttshafi lénsins geti ekki talist hafa verið í góðri trú við notkun lénsins í skilningi skilyrða ISNIC. Af samskiptum við réttshafa lénsins sé ljóst að hann hafi verið reiðubúinn að selja lénið fyrir ótilgreinda fjárhæð en þegar kvartandi hafi ekki verið reiðubúinn til þess hafi hann kosið að eiga umrætt lén áfram.

Libra mótmæli ekki þeirri meginreglu sem gildi við skráningu léna að „fyrstur kemur fyrstur fær“. En reglan feli í sér að ekki sé krafist sönnunar á rétti til lénsins áður en léni sé úthlutað. Það breyti þó ekki þeirri staðreynd að aðrir aðilar kunni að eiga betri rétt til lénsins á grundvelli skrásetts vörumerkis líkt og raunin sé í máli þessu. Meginreglan sé að eigandi merkis öðlist einkarétt til nafnsins og sé öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist.

Réttshafi byggi andmæli sín á því að notkun hans geti ekki brotið gegn nefndum ákvæðum laga nr. 57/2005 þar sem notkun þess sé ekki liður í atvinnustarfsemi. Libra mótmæli þessu og byggir



á því að túlka verði hugtakið „atvinnurekstur“ rúmt við þessar aðstæður líkt og Neytendastofa hafi ítrekað gert í framkvæmd þegar komist hefur verið að niðurstöðu í málum af þessu tagi. Réttshafi lénsins sé þekktur í íslensku viðskiptalífi og hafi verið umsvifamikill á því sviði í fjölda ára. Þrátt fyrir að ekki sé sýnt fram á að tölvupóstnotkun hans tengist atvinnustarfsemi hans í dag sé ekki útilokað að slíkt muni verða gert í framtíðinni. Libra bendi á að félagið sé skráður réttshafi á vörumerkinu LIBRA í allnokkrum flokkum, þar á meðal fjármálastarfsemi, gjaldmiðlaviðskiptum, fasteignaviðskiptum, lögfræðipjónustu o.fl.

Í raun sé Libra ómögulegt að sýna fram á í hverju tölvupóstnotkun réttshafa felist. Með því að halda léni sem inniheldur skrásett vörumerki Libra sé honum hins vegar hvenær sem er fært að setja upp heimasíðu á léninu sem gæti skaðað ímynd Libra. Libra bendi á að í sambærilegum málum hjá Neytendastofu hafi einstaklingum verið bönnuð notkun eða notkunarleysi á lénnum sem voru skrásett vörumerki þeirra sem kvörtuðu þrátt fyrir að ekki væri sýnt fram á að umrætt lén væri nýtt í atvinnustarfsemi á þeim tíma sbr. ákvörðun Neytendastofu nr. 32/2009 og nr. 49/2010. Þá má nefna að í ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 46/2010 hafi verið byggt á því til varna að kvartandi væri ekki í atvinnurekstri. Réttshafi lénsins hafi bent á að ekkert fyrirtæki væri skráð með þessu nafni eða í líkingu við það nafn. Hvorki einkahlutafélag eða einstaklingsfyrirtæki en slík fyrirtæki beri að skrá hjá Firmaskrá. Þá hafi verið bent á að væri meintu nafni á fyrirtæki kvartanda slegið inn í leitarvélina Google kæmi ekkert fram svo meint markaðssetning sem vísað væri til hefði ekki borið tilætlaðan árangur og ekki farið mikið fyrir. Þrátt fyrir þetta hafi Neytendastofa talið unnt að taka ákvörðun í þessu máli og hafi úrskurðað á þann veg að brotið hafi verið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005.

Libra mótmæli þeirri fullyrðingu að notkun réttshafa lénsins geti ekki valdið ruglingshættu í skilningi framangreindra laga. Telur Libra að þegar um sé að ræða viðskipti með tölvubúnað og forrit séu enn ríkari hagsmunir af því að tryggja vernd skrásettra vörumerkja, ruglingshætta við notkun á lénnum sé þar alltaf til staðar. Réttshafi hafi í hendi sér að geta t.d. sett upp vefsíðu eða sent út tölvupósta sem gætu valdið ruglingi og skaðað ímynd Libra. Miklir hagsmunir séu til staðar fyrir Libra sem byggt hafi upp viðskiptavild, m.a. við erlenda viðskiptavinum, að mikilvægir tölvupóstar séu ekki sendir á póstföng með libra.is endingu og að aðilar sem vilji kynna sér þjónustuna nánar grípi ekki í tómt þegar slegið sé inn lénið libra.is.

Libra telji fráleitt að byggja á því að rétti hafi verið fyrirgert vegna tómlætis í máli þessu. Vísast um það í fyrri samskipti fyrirvarsmanns Libra við réttshafa lénsins árið 2002 og frekari samskipta árið 2009 sem ekki hafi skilað tilætluðum árangri. Þá bendi Libra á að vörumerkið hafi styrkst umtalsvert undanfarin ár og hafi þörf Libra fyrir vernd þess aukist með hverju árinu sem liðið hafi en áður hafi reksturinn verið rekinn sem undirvefur hjá fyrirtækinu Tölvumyndum og síðar OMX.



Í svari réttthafa sé réttilega á það bent að vörumerkið LIBRA skv. skráningu Einkaleyfastofu sé eign Tölvumynda hf. Í upphaflegu erindi Libra hafi eigendasaga félagsins verið rakin. Einkaleyfi á nafninu Libra hafi upphaflega verið skráð af fyrri eiganda Libra, Tölvumyndum hf. Tölvumyndir hafi verið eignarhaldsfélag yfir nokkrum dótturfyrirtækjum sem störfuðu hvert á sínu sérsviði. Tölvumyndir hafi selt Libra til OMX í ársbyrjun 2006. Við þessa breytingu hafi starfsemi Libra notast við endinguna @omxgroup.com og síðar @nasdaqomx.com eftir að Nasdaq og OMX sameinuðust. Um leið og félagið hafi aftur verið komið í eigu innlends aðila og alls óháð fyrri eigendum, Tölvumyndum og NasdaqOMX, hafi félagið aftur tekið upp nafnið Libra og sé í dag notast við endinguna @librosoft.is.

Í mars 2009 hafi bréf verið sent til Fyrirtækjaskrár og til Einkaleyfastofu þar sem Libra ehf. hafi verið veitt leyfi fyrri eiganda nafnsins og einkaleyfi á notkun nafnsins Libra. Vegna mistaka hjá Einkaleyfastofu við vinnslu þessa erindis hafi misfarist að einkaleyfið yrði flutt yfir á kennitölu Libra ehf. Þegar gengið hafi verið eftir því að leiðrétta skráninguna hafi það reynst auðsótt og sé einkaleyfið réttlega skráð í dag á Libra ehf.

3.

Bréf Libra var sent Sigfúsi með bréfi Neytendastofu, dags. 8. febrúar 2011. Svar Sigfúsar er dags. 18. febrúar 2011.

Í svarinu kemur fram að fyrri séu rök ítrekuð en í tilefni af viðbótarathugasemdum Libra sé eftirfarandi áréttað. Í fyrsta lagi að líkt og Libra bendi réttilega á þá gildi meginreglan „fyrstur kemur fyrstur fær“ við skráningu léna hjá ISNIC. Ítrekuð séu þau sjónarmið sem fram koma í fyrra svari að þessu leyti sem og skýringar í tilefni skráningar Sigfúsar á léninu libra.is og vali á því.

Í öðru lagi sé bent á að reglur ISNIC um lénaskráningu sem Libra vísi til sé í grein 11.6 tekið fram að úrskurðarnefnd léna úrskurði aðeins í kærnum á grundvelli efnisreglna auk skráningareglna ISNIC. Tekið sé sem dæmi í reglunum að aðili teljist ekki hafa sótt um lén í góðri trú þegar lén hafi verið skráð í þeim tilgangi að selja, leigja eða veita öðrum aðgang að léninu fyrir verð sem sé sannarlega hærra en sem nemur kostnaði við skráningu og endurnýjun lénsins eða lén hafi verið skráð í þeim eina tilgangi að hindra keppinaut í að skrá sama lén.

Öll ofangreind skilyrði þurfi að vera uppfyllt til þess að kæra verði tekin til greina. Hið sama gildi um kærur sem settar séu fram á grundvelli hinna svokölluðu UDRP reglna. Sigfús telji fráleitt að Libra eigi betri rétt til umþrættis léns með vísan til ofangreindra reglna enda ljóst með vísan til áður framsettra athugasemda og skýringa að framangreind skilyrði séu ekki uppfyllt.



Í þriðja lagi geri Sigfús enn athugasemdir við lýsingu Libra á samskiptum þeirra á milli og hafni alfarið þeim staðhæfingum sem fram koma í viðbótarathugasemdum Libra þar að lútandi enda ósannaðar. Hið rétta sé að samskipti Sigfúsar við Libra hafi verið lítil sem engin í gegnum tíðina og hafi sala lénsins af hálfu Sigfúsar aldrei komið til greina í þeim samskiptum. Fullyrðingar Libra að því leyti séu ósannar. Sigfús ítrekar að lénið sé réttmæt eign hans og hafi aldrei verið falt enda hafi það allt frá skráningu verið brúkað til persónulegra nota hans og eiginkonu hans. Að líkja skráningu og eftirfarandi notkun hans á léninu við gíslingu eða „cybersquatting“ sé algjörlega fráleitt.

Í fjórða lagi hafni Sigfús því alfarið að unnt sé að líta til úrskurðar úrskurðarnefndar ISNIC í máli nr. 2/2001 í því máli sem sé hér til úrlausnar en atvik þess séu með öllu ósambærileg.

Í fimmta lagi ítreki Sigfús að skráning hans og notkun á léninu libra.is brjóti ekki með nokkrum hætti gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu eða laga nr. 56/1997 um vörumerki enda standi hún ekki í tengslum við nokkurs konar atvinnustafsemi. Það sé fráleitt að halda því fram að unnt sé að brjóta gegn ákvæðum framangreindra laga með einhverjum óskilgreindum hætti til framtíðar litið eins og Libra byggir á. Sé því hafnað að ákvarðanir Neytendastofu sem kvartandi vísar til hafi þýðingu í máli þessu. Í málum 32/2009 og 46/2010 lá fyrir að þeir aðilar sem kvörtun beindist að í hvoru tilviki fyrir sig höfðu sannarlega með höndum atvinnurekstur og í máli nr. 49/2010 hafi rétt hafi viðkomandi léns hvorki mótmælt kröfu kvartanda né látið málið til sín taka að öðru leyti. Atvik í nefndum málum séu því á engan hátt sambærileg atvikum þessa máls.

Í sjötta lagi áréttar Sigfús að notkun hans á léninu geti einfaldlega ekki valdið ruglingshættu í skilningi laga nr. 56/1997. Til þess að ruglingshætta skapist þurfi notkun eðli málsins samkvæmt að eiga sér stað í tengslum við framboð vöru eða þjónustu. Raunar sé ekki einu sinni fullnægjandi að hún eigi sér stað í tengslum við framboð vöru eða þjónustu heldur þurfi viðkomandi vara eða þjónusta að vera sambærileg eða í öllu falli á sama vettvangi og sú vara eða þjónusta sem Libra hafi á boðstólnum. Í þessu sambandi sé enn fremur vert að hafa hugfast að Libra sé heiti eins af stjörnumerkjum sólkerfisins og hafi því mun víðtækari skírskotun en starfsemi Libra ehf. Heiti fyrirtækisins eitt og sér sé því líklegra til að valda ruglingi við leit á internetinu heldur en notkun Sigfúsar á léninu fyrir persónulegan tölvupóst sinn. Sé orðinu „libra“ flett upp á leitarsíðu Google koma t.d. upp u.þ.b. 84.300.000 leitarniðurstöður sem eðli málsins samkvæmt varði ekki allar Libra ehf. og starfsemi fyrirtækisins.

Loks ítreki Sigfús röksemdir sínar um tómlæti Libra en skráning hans og samfelld notkun á léninu hafi ekki sætt athugasemdum af hálfu Libra eða annarra í rúm 9 ár. Í því sambandi sé bent á það að fyrirtækið sem starfi nú undir heitinu Libra ehf. hafi ekki starfað undir því heiti á árunum 2002-2009 en allan þann tíma hafi Sigfús notað lénið óáreittur.



4.

Með bréfi Neytendastofu til málsaðila, dags. 21. febrúar 2011, var tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið. Bréfinu fylgdi skrá yfir gögn málsins. Jafnframt fylgdi bréfi til Libra til upplýsinga, afrit bréfs Sigfúsar, dags. 18. febrúar 2011.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Libra ehf. yfir skráningu og notkun Sigfúsar Sigfússonar á léninu libra.is. Sigfús fékk lénið skráð 29. ágúst 2001. Að mati Libra hefur Sigfús með skráningunni brotið gegn ákvæðum 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í kvörtun er einnig vísað til 1.-2. tl. 4. gr. sbr. 4. tl. 5. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Libra telur að brotið framið með þeim ásetningi að valda tjóni á starfsemi fyrirtækisins. Þá telur Libra útlokað að lénið hafi verið skráð í góðri trú svo skömmu eftir að félagið fékk skráð heitið sem vörumerki enda benda aðstæður til þess að það hafi verið skráð með þeim tilgangi að hindra eignanda vörumerkisins að skrá lénið, trufla viðskipti eða skapa rugling fyrir viðskiptavini Libra.

Í 5. gr. er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Ákvæði V. kafla, svo sem 15. gr. a., gegna mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta.

Í 15. gr. a. 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 vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður 15. gr. a. 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. Af lögskýringargögnum sést glögg að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram að í 2. másl. greinarinnar 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. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. másl. Þessi málsliður á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

Báðir málsaðilar hafa skráð auðkenni sín með þar til bærum hætti. Libra ehf. hefur fengið skráð orðmerkið LIBRA þann 1. mars 2001, og Sigfús Sigfússon hefur skráð lénið libra.is hjá ISNIC þann 29. ágúst 2001. Að mati Neytendastofu eiga því báðir málsaðilar rétt til auðkenna sinna og á því 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 við í máli þessu.

Í erindi Libra er einnig vísað til 1. tl. 4. gr., sbr. 4. tl. 5. gr. laga nr. 47/1997 um vörumerki. Eins og fram kemur hér að ofan er ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ætlað til fyllingar á vörumerkjarétti og við mat á ruglingshættu skv. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er því litið m.a. til ákvæða vörumerkjalaga. Eftirlit með vörumerkjalögum er þó í höndum Einkaleyfastofu og ágreining vegna hugsanlegra brota á lögnum verður að reka fyrir dómstólum. Neytendastofa getur því ekki fjallað um kvörtunina á grundvelli vörumerkjalaga og koma ákvæði þeirra því ekki til álita í málinu.

3.

Aðilar eru ekki keppinautar á markaði. Reyndar liggur fyrir í málinu að Sigfús notar lénið Libra ekki í atvinnustarfsemi heldur fyrir persónulegan tölvupóst. Enga vefsíðu með upplýsingum er því að finna á léninu libra.is. Libra notar vörumerki sitt sem firmanafn og sem heiti á hugbúnaði fyrirtækið markaðssetur fyrir íslenskan fjármálamarkað.

Samkvæmt 2. ml. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er bannað að nota auðkenni „á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti“. Við mat á því hvort notkunin sé til þess fallin að hafa í för með sér hættu á ruglingi við annað einkenni hefur m.a. verið litið til þess hvort aðilar starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 7. nóvember 2007 (9/2007) og úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 8. maí 2007 (1/2007). Í máli þessu er hvorugt til staðar.



Skilyrði þess að um brot gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé að ræða er að notkunin valdi ruglingshættu milli aðila á markaði. Að mati Neytendastofu er sú ruglingshætta ekki til staðar þar sem eigandi lénsins er ekki í atvinnustarfsemi sbr. neðangreint.

Í 1. gr. laga nr. 57/2005 segir að lögin taki til atvinnustarfsemi, svo sem framleiðslu, verslunar og þjónustu, án tillits til þess hvort hún er rekin af einstaklingum, félögum, opinberum aðilum eða öðrum. Samkvæmt skýringu ákvæðisins falla einstaklingar og félög sem ekki eru í atvinnurekstri undir ákvæði laganna. Þá eiga ákvæði V kafla laganna um háttsemi milli fyrirtækja þess heldur ekki við einstaklinga sem ekki hafa með höndum atvinnustarfsemi. Fyrir liggur í málinu að Sigfús er ekki í atvinnustarfsemi og nýtir lénið ekki í slíkum tilgangi. Þá liggur heldur ekki fyrir að hann hyggist hefja starfsemi. Þegar af þeirri ástæðu að lögin taka einungis til atvinnustarfsemi er ekki tilefni til frekari afskipta Neytendastofu af máli þessu.

IV.

Ákvörðunarorð:

„Ekki er ástæða til frekari aðgerða Neytendastofu í máli þessu“

Neytendastofa, 18. nóvember 2011

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir