



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 30/2008

**Kvörtun Símans hf. yfir skráningu og notkun Og fjarskipta ehf.
á léninu mittfrelsi.is**

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Símans hf. með bréfi, dags. 29. júlí 2008, þar sem kvartað er yfir skráningu og notkun Og fjarskipta ehf., hér eftir nefnt Vodafone, á léninu mittfrelsi.is. Telur Síminn að Vodafone hafi með skráningu lénsins, og notkun til 5. júní 2008, brotið gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og með notkun lénsins, eftir 5. júní 2008, brotið gegn ákvæðum 5., 13. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. lög nr. 50/2008. Gerir Síminn þá kröfu að Vodafone verði bönnuð notkun á léninu og gert að afskrá það.

Í bréfinu segir að Síminn hafi notað vörumerkið MITT FRELSI í markaðssetningu sinni samfelld í það minnsta frá 8. maí 2007. Vörumerkið hafi birst bæði í blaðaauglýsingum Símans sem og á vefsíðu fyrirtækisins. Þann 2. ágúst 2007 hafi Vodafone skráð lénið mittfrelsi.is hjá Internet á Íslandi hf., hér eftir nefnt ISNIC, þó vörumerkið hafi þá verið í notkun Símans. Síminn hafi þann 17. ágúst 2007 lagt inn umsókn til skráningar vörumerkisins MITT FRELSI hjá Einkaleyfastofu og var vörumerkið skráð sem orðmerki þann 3. janúar 2008.

Síminn hafi með bréfi til Vodafone, dags. 6. maí 2008, krafist þess að Vodafone afskráði lénið þar sem skráningin væri brot á ákvæðum laga nr. 45/1997 um vörumerki og ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. Vodafone hafi svarað með bréfi, dags. 26. maí s.á., þar sem kröfum Símans var hafnað á þeirri forsendu að Vodafone væri lögmætur eigandi lénsins á grundvelli reglna ISNIC.

Síminn byggir réttarvernd sína á vörumerkinu MITT FRELSI á því að Síminn hafi notað vörumerkið samfleytt a.m.k. frá 8. maí 2007 og hafi skráð vörumerkið MITT FRELSI hjá Einkaleyfastofu 17. ágúst 2007. Með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. 5. gr., vörumerkjalaga hafi vörumerkið MITT FRELSI notið réttarverndar Símans áður en Vodafone skráði lénið



mittfrelsi.is. Skráning og notkun Vodafone á léninu brjóti því gegn 4. gr., sbr. 1. mgr. 3. gr., vörumerkjalaga.

Þá byggir Síminn réttarvernd sína á því að Síminn hafi átt skráð vörumerkið FRELSI hjá Einkaleyfastofu frá 1. mars 2002, en sótt hafi verið um skráningu þann 22. maí 2001. Vörumerki Símans, FRELSI, hafi því notið verndar sem orðmerki í vörumerkjaskrá í rúm sex ár þegar Vodafone hafi skráð lénið mittfrelsi.is.

Að mati Símans brýtur skráning og notkun Vodafone á léninu gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005, fram að þeim tíma sem lögunum var breytt, og notkun Vodafone á léninu gegn ákvæðum 5., 13. og 15. gr. a. laganna eftir breytingar, sbr. lög nr. 50/2008. Notkun Vodafone á léninu gefi villandi upplýsingar um eignarrétt að vörumerkinu MITT FRELSI auk þess sem það valdi spurningum hjá notendum vefsíðunnar hvort Vodafone eða Síminn starfræki atvinnustarfsemi undir því vörumerki. Þá gefi notkun Vodafone á léninu villandi upplýsingar um eignarrétt að vörumerkinu FRELSI. Þegar notandi slær inn vefslóðina mittfrelsi.is sem sé skráð vörumerki Símans og hafi notið verndar sem slíkt frá því það var fyrst notað af hálfu Símans endi hann á vefsvæði Vodafone. Síminn og Vodafone séu í harðri samkeppni á fjarskiptamarkaði og hafi það áhrif á mat á því hvort hætta á ruglingi sé til staðar. Vörumerkið MITT FRELSI sé ekki lýsandi fyrir þá starfsemi sem það er notað til markaðssetningar á enda hafi vörumerkin FRELSI og MITT FRELSI fengið skráningu hjá Einkaleyfastofu. Vörumerkið geti því notið einkaréttar Símans.

Komi s.k. UDRP reglur, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy reglur, til skoðunar við ákvörðun í málinu bendir Síminn á að öll þrjú skilyrði viðmiðunarreglnanna séu uppfyllt.

1. Lénanafn er eins eða mjög líkt vörumerki sem annar á.

Í máli þessu sé um að ræða samhljóða vörumerki Símans, MITT FRELSI, og það sé enn fremur svo líkt vörumerki Símans, FRELSI, að ruglingshætta stafi af.

2. Sá sem lénið skráir hefur engan rétt á eða lögmæta hagsmuni af lénanafninu.

Síminn eigi lögvarðan rétt til beggja vörumerkja, MITT FRELSI og FRELSI, og því geti Vodafone ekki haft rétt á eða lögmæta hagsmuni af notkun eða skráningu lénnafnsins.

3. Góð trú ræður ekki skráningu eða notkun lénsins.

Síminn telur aðstæður í máli þessu bendi til þess að lénið hafi verið skráð í þeim tilgangi að: a) selja, leigja eða að flytja lénanafnið yfir á Símann fyrir umtalsvert hærra verð en kostnaður við lénanafnið er, b) hindra eiganda vörumerkisins í að skrá lénið, c) trufla viðskiptavinum Símans eða d) reyna af ásetningu og í viðskiptalegum tilgangi að laða Internetnotendur að öðru vefsetri með því að skapa rugling við Símann. Við mat á því hvort vond trú hafi ráðið skráningu og notkun



Vodafone á lénanafninu verði að líta til tímasetningar á skráningu lénsins. Síminn hafi notað orðmerkið í auglýsingum sínum í nær þrjú mánuði andstætt Vodafone sem ekki hafði notað orðmerkið fram að þeim tíma sem félagið skráði lénið. Aðstæður bendi til þess að Vodafone hafi einfaldlega séð sér leik á borði að skrá lénið á sitt nafn þegar félaginu var ljóst að Síminn hafði hafið notkun á samhljóða orðmerki. Þar sem Síminn og Vodafone séu keppinautar í sölu á fjarskiptaþjónustu sé afar ólíklegt að tilviljun ein hafi ráðið skráningu Vodafone á umræddu léni. Að mati Símans eru ástæður þess að Vodafone taldi skyndilega nauðsynlegt að tryggja sér lénanafnið mittfrelsi.is augljóslega aðeins þær að Síminn hafði áður hafið markaðssetningu undir samhljóða orðmerki. Þá hafi lénið í næstum ár aðeins vísað á undirsíðu aðalvefsíðu Vodafone án þess að nokkur frekari starfsemi eða þjónusta væri innt af hendi á síðunni.

II.

Málsmeðferð

1.

Vodafone var sent erindi Símans til umsagnar, með bréfi Neytendastofu, dags. 21. júlí 2008.

Svar barst með bréfi Vodafone, dags. 11. ágúst 2008, þar sem því er hafnað að Vodafone hafi brotið gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 fyrir lagabreytingu og ákvæðum 5., 13. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, eftir gildistöku laga nr. 50/2008.

Í bréfi Vodafone kemur fram að í tilvitnuðum auglýsingum Símans frá 8. maí 2007, sé vísað með mjög smáu lettri í þjónustuna Mitt frelsi á heimasíðu Símans, siminn.is. Að mati Vodafone séu slíkar birtingar í stuttan tíma á engan hátt vísbending um að til hafi orðið vörumerki sem Síminn ætli sér að skrá. Þegar Vodafone hafi sótt um skráningu umrædds léns hafi félaginu á engan hátt verið kunnugt um að Síminn hygðist skrá MITT FRELSI sem vörumerki. Notkun á eignarforanefni til auðkenningar á ákveðnum þjónustusíðum fyrir notendur sé mjög algeng og Síminn ekki fyrstur til að nota það. Það sé því ekkert óeðlilegt eða óheiðarlegt við það að Vodafone hafi dottið í hug að nota „mittfrelsi“ þegar félagið ákvað að skrá lén til þess að hafa á einum stað upplýsingar um Frelsisþjónustu félagsins. Mitt frelsi hafi hvorki verið skráð sem vörumerki né lén þegar Vodafone sótti um skráningu og engin leið fyrir Vodafone að vita hvað Síminn hygðist gera. Það verði að teljast mjög langt gengið ef fyrirtæki geti eignað sér lén eða komið í veg fyrir að aðrir eignist þau eingöngu með því að nota ákveðið orð eða orðasamsetningu í auglýsingum og á heimasíðu.

Hvað varði einkarétt Símans á vörumerkinu FRELSI þá bjóði öll farsímafyrirtæki á landinu upp á fyrirframgreidda farsímaþjónustu sem kallist FRELSI. Hingað til hafi það ekki verið talið valda neinum ruglingi fyrir notendur að farsímafélögin séu öll að bjóða upp á Frelsisþjónustu. Orðið



Frelsi hafi verið notað frá fyrstu dögum farsímaþjónustu á Íslandi. Tal hf. hafi sótt um skráningu á vörumerkinu TALFRELSI þann 18. desember 1998 og var það skráð þann 26. febrúar 1999. Þar sem Tal sé forveri Vodafone sé vörumerkið TALFRELSI í eigu Vodafone í dag. Þann 1. mars 2002 hafi Síminn fengið vörumerkið FRELSI skráð. Það sé ljóst að löng hefð hafi myndast um það að kalla fyrirframgreidda farsímaþjónustu Frelsi og hvorki Síminn né nokkur annar geti breytt því. Orðið frelsi sé almennt sem m.a. hafi skírskotun til fyrirframgreiddrar farsímaþjónustu. Síminn geti því ekki átt rétt til að banna öðrum farsímafyrirtækjum að nota orðið frelsi. M.v. röksemdafærslu Símans brjóti öll skráning af hálfu annarra fjarskiptafyrirtækja á léni sem inniheldur orðið frelsi gegn einkarétti Símans til notkunar vörumerkisins. Slíkt geti ekki gengið upp og feli í sér tilraun til að hefta með óeðlilegum hætti frelsi keppinauta Símans.

Vodafone hafnar því að skráning og notkun á léninu mittfrelsi.is feli í sér brot á ákvæðum laga nr. 57/2005. Jafnframt er vísað á bug öllum staðhæfingum Símans um að annarlegar hvatir hafi legið að baki ákvörðun Vodafone að skrá lénið. Vodafone bjóði Frelsi eins og önnur farsímafélög og vill í því sambandi kynna þá þjónustu með sem bestum hætti. Gerð vefsíðna tekur tíma og því hafi vefsíðan ekki farið í loftið fyrir en þann 5. janúar 2008, fimm mánuðum eftir að lénið var skráð en ekki ári eins og Síminn heldur fram. Skýringin á nafni lénsins er eingöngu sú hefð sem skapast hefur að nota eignarfornamefn með þessum hætti. Það liggi fyrir að Síminn skráði vörumerkið MITT FRELSI eftir að Vodafone skráði lénið mittfrelsi.is. Í ljósi þess og kærur þessarar mætti allt eins draga þá ályktun að tilgangur Símans með skráningu vörumerkisins væri að reyna að koma í veg fyrir að Vodafone geti notað lénið mittfrelsi.is.

Að mati Vodafone skapast ekki ruglingshætta af vefsíðu Vodafone og vefsíðu Símans. Það liggi fyrir að bæði fyrirtækin bjóði Frelsisþjónustu og kynni hana á vefsíðum sínum. Auglýsingar Símans hafi alltaf verið með þeim hætti að beina notendum á heimasíðu félagsins siminn.is sem á engan hátt megi rugla saman við heimasíðu Vodafone eða upplýsingasíðuna mittfrelsi.is. Þá bendir Vodafone á að skráning og notkun á vörumerki felur ekki í sér að notandi gangi út frá því að umræddu vörumerki fylgi vefsíða með sama nafni nema í þeim tilvikum þegar um sé að ræða firmanafn eða að vörumerkið sé nafn fyrirtækisins sem á vörumerkið. Að mati Vodafone fer notandi sem ætlar að kynna sér Frelsisþjónustu Símans í flestum tilvikum á heimasíðu félagsins, siminn.is. Mjög ólíklegt sé að notandi fari á vefsíðuna mittfrelsi.is en ef svo ólíklega vilji til sé engin leið að hann ruglist og haldi að hann sé kominn á vefsíðu Símans.

2.

Bréf Vodafone var sent Símanum til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 14. ágúst 2008. Svar barst með bréfi Símans, dags. 26. ágúst 2008, þar sem m.a. eru ítrekaðar fyrri kröfur.

Í bréfi Símans segir að Síminn hafi notað vörumerkið samfleytt í þrjá mánuði, frá maí til ágúst, í áberandi auglýsingum í öllum helstu prentmiðlum landsins samhliða notkun á vefsíðu sinni.



Notkunin hafi verið nógu löng til að merkið öðlist vernd með vísan til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga og dóms Hæstaréttar nr. 406/2006 í máli Hálendinga ehf. gegn Fjallafara sf.

Vörumerkið FRELSI sé skráð hjá Einkaleyfastofu sem beri að rannsaka að eigin frumkvæði hvort merki sem sótt er um skráningu á uppfylli ákvæði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni. Einkaleyfastofa hafi ekki gert athugasemdir við skráninguna á þeim forsendum að merkið væri lýsandi og skorti sérkenni. Þá hafi skráningunni ekki verið andmælt. Vörumerkið FRELSI njóti því réttarverndar og geti ekki talist lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem það er notað til markaðssetningar á, fyrr en dómur hefur gengið í slíku máli. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé vörumerkjaréttinum til fyllingar en geti ekki skapað eiganda vörumerkisins minni rétt en mætti annars leiða af honum. Vodafone hafði því ekki ástæðu til að ætla að heimilt væri að nota vörumerki Símans með þeim hætti sem félagið gerði.

Vörumerkið MITT FRELSI hafi fengið skráningu 3. janúar 2008, en sótt hafi verið um skráningu 17. ágúst 2007. MITT FRELSI skorti því ekki sérkenni eins og Vodafone haldi fram. Innan við ár sé liðið frá því að Einkaleyfastofa tók afstöðu til þess. Vörumerki geti ekki misst aðgreiningareiginleika sína í skilningi vörumerkjaréttar á svo skömmum tíma. Þó eingöngu hafi verið um að ræða viðbót orðsins „mitt“ fyrir framan vörumerkið FRELSI uppfylli merkið MITT FRELSI á allan hátt skilyrði vörumerkjalaga um réttarvernd eins og staðfest hafi verið af Einkaleyfastofu.

Síminn mótmælir fullyrðingu Vodafone um að fyrirtækið noti ekki tákn sem séu lík umræddu vörumerki Símans. Notkun Vodafone á rótarléni sem sé nákvæmlega samhljóða skráðu orðmerki Símans sé ólögmat notkun. Viðskiptavinum Vodafone sé beint inn á lénið þar sem orðmerkið birtist efst í vefráparglugga viðskiptavina og ætli Vodafone að auglýsa lénið og nota það við markaðssetningu þarf að sjálfsögðu að vekja athygli á slóðinni. Í því felist notkun á orðmerkinu MITT FRELSI. Ætli Vodafone ekki að auglýsa lénið sé vandséð hvaða not Vodafone hafi fyrir það og sýni það fram á að ástæða Vodafone fyrir skráningu lénsins hafi verið sú að koma í veg fyrir að Síminn fengi það í markaðsstarfsemi sinni.

Að mati Símans geta viðmiðunarreglur UDRP ekki komið til álita í málinu skv. fordæmi nýlegs dóms Hæstaréttar í máli Fjallafara. Telji Neytendastofa viðmiðunarreglurnar hins vegar eiga við í málinu hafi Síminn sýnt fram á það að Vodafone hafi skráð lénið mittfrelsi.is í vondri trú. Því er hafnað að fjarskiptafyrirtæki fylgist ekki vel með markaðssetningu keppinauta enda sé samkeppnin milli Símans og Vodafone hörð, sér í lagi þegar umrætt lén var skráð þar sem tvíkeppni var á markaði með fyrirframgreidda farsímaþjónustu. Vörumerkið hafi verið í notkun Símans, bæði í auglýsingum og á heimasíðu fyrirtækisins, og því sé ótrúverðugt að Vodafone hafi ekki áttað sig á því að Síminn hygðist nota vörumerkið áfram í markaðssetningu sinni.



Í bréfi Vodafone komi fram að tilgangur skráningar lénsins hafi verið sá að viðskiptavinir Vodafone hefðu aðgang að upplýsingasíðu vegna Frelsisnotkunar án þess að fara í gegn um heimasíðu fyrirtækisins. Upplýsingasíðan hafi ekki verið auglýst og því sé að mati Símans ekki að sjá að Vodafone hafi reynt að spara viðskiptavinum sínum það ómak að fara í gegnum vefsíðu Vodafone.

Síminn mótmælir því sem fram kemur í bréfi Vodafone að Síminn hafi ekki lagt mikla áherslu á vörumerki sitt MITT FRELSI. Fjölmargar auglýsingar hafi birst þar sem orðin hafi verið notuð í þeim tilgangi að auglýsa þá þjónustu Símans að fylla rafrænt á Frelsið án þess að fara inn á heimabanka. Síminn kunnir hins vegar að veigra sér við að eyða þeim mun meiri fjármunum í auglýsingaherferðir fyrir Mitt frelsi þar sem lén með sama nafni sé í dag í eigu helsta keppinautarins. Ruglingshættan sé mikil þegar helsti keppinautur noti orðasamband sem sé nákvæmlega samhljóða lögvernduðu vörumerki í þeim tilgangi að markaðssetja nákvæmlega eins þjónustu og keppinautur gerir undir því vörumerki. Þó orðasambandið vísi ekki til firmanafns Símans gefur notkun Vodafone á léninu villandi upplýsingar um eignarrétt og/eða ábyrgð atvinnurekanda á vörumerkinu MITT FRELSI og þeirri þjónustu sem rekin er undir merkinu.

3.

Vodafone var sent bréf Símans til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 1. september 2008. Svar barst með bréfi, dags. 16. september 2008, þar sem m.a. eru ítrekaðar fyrri kröfur.

Í bréfi Vodafone er vísun Símans til ákvæða vörumerkjalaga hafnað þar sem Neytendastofa hafi eftirlit með lögum nr. 57/2005 en ekki vörumerkjalögum. Mál vegna meintra brota á vörumerkjalögum verði að rekja fyrir dómstólum.

Vodafone sé í fullum rétti til að nota orðið Frelsi fyrir fyrirframgreidda farsímaþjónustu. Orðið hafi verið notað frá fyrstu dögum farsímaþjónustu á Íslandi og því sé ljóst að löng hefð hafi myndast fyrir notkun orðsins. Þá liggi fyrir samkomulag milli Landssíma Íslands hf. og Og fjarskipta hf. þar sem Síminn veitir Vodafone óafturkallanlega heimild til að nota heitið Frelsi án endurgjalds í tengslum við fyrirframgreidda farsímaþjónustu Vodafone Það skilyrði er sett að notkunin sé í beinum tengslum við mynd- og orðmerki Vodafone til þess að ekki skapist ruglingshætta gagnvart notkun Símans á vörumerkinu Frelsi.

Þegar Vodafone skráði lénið mittfrelsi.is var enginn með það skráð sem vörumerki. Síminn hafi ekki skráð vörumerkið fyrr en eftir að Vodafone skráði lénið. Ákvörðun Vodafone um að sækja um lénið mittfrelsi.is hafi ekkert með Símann að gera heldur hafi tilgangurinn verið sá að búa til vefsíðu þar sem hægt væri að finna á einum stað upplýsingar um Frelsisþjónustu Vodafone. Notkun Vodafone á léninu sé í fullu samræmi við samkomulag félaganna um notkun á orðinu



Frelsi þar sem notandi fari beint á vefsíðu Vodafone þar sem bæði orð- og myndmerki Vodafone komi fram og því sé engin ruglingshætta gagnvart notkun Símans á orðinu Frelsi. Í auglýsingum Vodafone sé einnig ávallt birt orð- og myndmerki Vodafone þannig að ekki fari á milli mála um hvaða fyrirtæki sé að ræða.

Að mati Vodafone eru skilyrði UDRP viðmiðunarreglnanna ekki uppfyllt. Vodafone hafi lögmæta hagsmuni af notkun lénsins þar sem félagið sé að bjóða upp á Frelsi með sama hætti og Síminn og hafi því alveg sambærilega hagsmuni og Síminn af því að kynna þá þjónustu með sem bestum hætti. Þá sýni grunleysi Vodafone um skráningu Símans á vörumerkinu MITT FRELSI sig hvað best í því að Vodafone hafi ekki gert athugasemdir við skráninguna hjá Einkaleyfastofu sem félagið hefði án efa gert ef það hefði haft grunsemdir um að Síminn hygðist skrá vörumerkið.

Að mati Vodafone brýtur skráning eða notkun á léni sem Vodafone fékk skráð með lögmætum hætti ekki gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Lénið er notað til að vista upplýsingar um fyrirframgreidda farsímaþjónustu félagsins undir nafninu Frelsi sem Vodafone er heimilt að nota eins og fram hefur komið. Við mat á meintu broti gegn ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 komi fyrst og fremst til skoðunar hvort neytendur geti ruglast á vörumerki Símans, MITT FRELSI, og umræddu léni Vodafone þar sem bæði félögin bjóði upp á fyrirframgreidda farsímaþjónustu. Vörumerki Símans sé ávallt birt með orð- og myndmerki Símans og hið sama eigi við um lén Vodafone. Þá vísi umrætt lén á engan hátt til firmanafns Símans og því engin ruglingshætta á félögunum.

4.

Símanum var sent bréf Vodafone til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 18. september 2008, og tilkynnt að gagnaöflun í málinu væri lokið. Þá kom einnig fram að vegna mikils fjölda mála til meðferðar hjá stofnuninni væru fyrirséðar tafir á meðferð málsins. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

Neytendastofu barst bréf Símans, dags. 24. september 2008, þar sem Síminn taldi nauðsynlegt að gera athugasemdir við bréf Vodafone.

Í bréfi Símans segir að með vísun í samkomulag Landssímans og Og fjarskipta um notkun á orðinu Frelsi sé Vodafone að viðurkenna rétt Símans á vörumerkinu FRELSI og í samkomulaginu komi fram að Vodafone sé óheimilt að nota orðið Frelsi eitt sér eða á annan hátt sjálfstætt í tengslum við fjarskiptaþjónustu sína. Vodafone sé með því í mótsögn við sjálft sig um að vörumerkið FRELSI sé of almenns eðlis til þess að Síminn geti notið einkaréttar á því.



Heimild Vodafone til notkunar vörumerkisins FRELSI skv. samkomulaginu sé háð skilyrðum. Vodafone hafi heimild til að nota vörumerkið sé það notað í beinum tengslum við orð- og myndmerki Vodafone þannig að ekki skapist ruglingshætta gagnvart notkun Símans á vörumerkinu. Með beinum tengslum sé átt við að orðið frelsi skuli koma þannig fyrir sjónrænt, í prentuðu formi eða í sjónvarpi og t.d. á tölvuskjá og netmiðlum, að orðið frelsi sé til hliðar við eða fyrir ofan eða neðan orð- og myndmerki Vodafone þannig að sjáist á sama augabragði orðið frelsi og merki Vodafone. Þegar Vodafone noti orðið frelsi í útvarpsauglýsingum skuli orðmerki Vodafone koma fyrir í sama setningarhluta. Lénanafnið mittfrelsi.is innihaldi bæði vörumerki Símans MITT FRELSI og FRELSI án þess að orðmerki Vodafone sé innifalið í lénanafninu. Lénið falli því utan heimildar Vodafone til notkunar þess skv. samkomulagi félaganna.

Tilgangur samkomulagsins hafi verið sá að koma í veg fyrir kostnaðarsöm dómsmál vegna vörumerkisins. Tilgangur þess hafi aldrei verið sá að gera Vodafone kleift að vinna betri rétt en Síminn á grundvelli samkomulagsins. Þá sé samkomulagið formleg staðfesting á því að notkun Vodafone á vörumerkinu FRELSI sé háð samþykki Símans.

5.

Bréf Símans var sent Vodafone til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 1. október 2008. Svar barst, dags. 13. október 2008, þar sem m.a. eru ítrekuð fyrri rök.

Í bréfi Vodafone er á það bent að að mati Vodafone feli samkomulag Landssímans og Ög fjaraskipta ekki í sér óréttmæta viðskiptahætti sem ætlað sé að hafa áhrif hér á landi. Um sé að ræða samkomulag milli aðilanna og því falli samkomulagið ekki undir valdsvið Neytendastofu.

Í ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé rík áhersla lögð á að um villandi upplýsingar sé að ræða til þess að um sé að ræða brot gegn ákvæðinu. Með hliðsjón af því verði að meta hvort um raunverulega ruglingshættu sé að ræða. Í máli þessu verði því að meta hvort lénið mittfrelsi.is veiti upplýsingar sem valdi ruglingi eða leiði til þess að ruglast verði á fyrirtækjum eða vörum þeirra.

6.

Símanum var sent bréf Vodafone með bréfi Neytendastofu, dags. 16. október 2008. Í bréfinu kom fram að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir þau gögn sem bést höfðu við gagnaskrá, dags. 18. september 2008.



III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Síminn hf. yfir skráningu og notkun Og fjarskipta ehf., Vodafone, á léninu mittfrelsi.is. Telur Síminn að skráning og notkun lénsins fyrir gildistöku laga nr. 50/2008 brjóti gegn ákvæðum 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og notkun lénsins eftir gildistöku laga nr. 50/2008 brjóti gegn ákvæðum 5., 13. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Þá hefur Síminn í gögnum málsins vísað til þess að Síminn eigi vörumerkin MITT FRELSI og FRELSI skv. ákvæðum vörumerkjalaga nr. 45/1997 og að skv. samkomulagi Landssímans og Og fjarskipta geti Vodafone ekki notað orðið frelsi án þess að uppfylla nánar tiltekin skilyrði og jafnvel samþykki Símans.

Af hálfu Vodafone er því hafnað að skráning og notkun lénsins brjóti gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 enda hafi enginn átt skráð vörumerkið mitt frelsi þegar sótt var um lénið. Þá komi ákvæði vörumerkjalaga eða efni samkomulags Landssímans og Og fjarskipta ekki til álita í málinu.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 fyrir gildistöku laga nr. 50/2008 kemur fram að óheimilt sé 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 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, 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 ákvæði nógildandi 5. gr. laga nr. 57/2005 er kveðið á um almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er samkvæmt ákvæðinu nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna. Ákvæði 15. gr. a. kemur því til að mynda til viðmiðunar við mat á því hvort um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða.

Ákvæði nógildandi 13. gr. laga nr. 57/2005 er efnislega að mestu samhljóða eldra ákvæði 5. gr. laganna. Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 50/2008 segir um greinina að orðalag hennar sé almenns eðlis og tilgangur hennar því sá að um þessa hagsmuni gildi áfram þau sjónarmið sem



lögð eru til grundvallar við túlkun á 5. gr. gildandi laga. Gildissviði ákvæðisins hefur þó verið breytt og tekur það eingöngu til verndunar hagsmuna neytenda, annarra en fjárhagslegra. Sem dæmi um atriði sem fallið geta undir ákvæðið eru í greinargerð nefnd smekkur og velsæmi. Að mati Neytendastofu hefur í máli þessu ekki verið í ljós leitt að um geti verið að ræða brot gegn ákvæði 13. gr.

Ákvæði 12. gr. laga nr. 57/2005 fyrir gildistöku laga nr. 50/2008 er svohljóðandi:

„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 eins og glöggst sést af lögskýringargögnum þegar reglan var fyrst lögfest, svo sem 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 veita auðkennum. Þá segir í greinargerðinni 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.

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 eftir gildistöku laga nr. 50/2008 er samhljóða ákvæði 12. gr. eldri laga. Þarfnast ákvæðið því ekki frekari skýringa.

Í fyrri ákvörðunum Neytendastofu sem snúa að skráningu og notkun léna hefur verið haft hliðsjón af s.n. UDRP viðmiðunarreglum. Í gögnum málsins hefur Síminn vísað til þess að skv. dómi Hæstaréttar í máli nr. 406/2006, Hálendingar ehf. gegn Fjallafjara sf., geti reglurnar ekki komið til álita í málinu. Í dómi Hæstaréttar er ekki vísað til viðmiðunarreglnanna og því ekki tekið fyrir að niðurstaða málsins geti ekki byggt á viðmiðunarreglunum. Að mati Neytendastofu kemur dómurinn því ekki í veg fyrir það að sjónarmið viðmiðunarreglnanna komi til álita við mat á því hvort um sé að ræða óréttmæta viðskiptahætti. Í ákvæðum laga nr. 57/2005 eru almennar reglur um það að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta getur verið breytilegt frá einum tíma til annars enda eru þeir ekki tæmandi taldir í lögnum. Að mati Neytendastofu er því nauðsynlegt að taka mið af þeim leikreglum sem gilda á hverju sviði á hverjum tíma. Við mat á því hvort skráning á tilteknu lénanafni teljist óréttmætir



viðskiptahættir telur Neytendastofa því eðlilegt að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem fram koma í viðmiðunarreglum UDRP, eftir því sem við getur átt.

Síminn á skráð vörumerkið FRELSI hjá Einkaleyfastofu frá árinu 2001 og lögð var inn umsókn fyrir vörumerkinu MITT FRELSI þann 17. ágúst 2007. Vodafone skráði lénið mittfrelsi.is þann 2. ágúst 2007. Að mati Neytendastofa eiga báðir aðilar tilkall til auðkenna sinna. Kemur því 2. málsliður 12. gr. laga nr. 57/2005, nú 2. málsliður 15. gr. a laga nr. 57/2005, sbr. lög nr. 50/2008, til álita í málinu. Við mat á stofnun réttar til auðkenna skv. framangreindum lagagreinum, verður að líta til ákvæða vörumerkjalaga. Skv. 3. gr. vörumerkjalaga stofnast vörumerkjaréttur fyrir skráningu skv. ákvæðum laganna eða fyrir notkun. Sú notkun sem skapað getur vörumerkjarétt er nánar tilgreind í 5. gr. laganna. Að mati Neytendastofu getur skráning lénanafns ein og sér ekki skapað þeim sem skráir lénið einkarétt til notkunar á samhljóða vörumerki.

3.

Síminn hefur lagt fram auglýsingar allt frá 8. maí 2007, þar sem vísað er til vörumerkisins. Í auglýsingum Símans segir m.a.: „Nú getur þú hringt í 1441 og fyllt á Frelsið með símanum þínum – þú þarft bara að skrá debet- eða kreditkortinu þitt einu sinni á Mínu Frelsi á siminn.is eða í verslunum Símans“ Þá er á útprentunum af vefsíðu Símans frá 31. júlí 2007 til dagsins í dag vísað til þess að Mitt Frelsi sé þjónustuvefur Frelsís þar sem hægt sé að klára allt sem viðkomi GSM notkun.

Af hálfu Vodafone hefur ekki verið sýnt fram á að vörumerkið hafi verið notað fyrr en Vodafone fékk skráð lénið mittfrelsi.is hjá ISNIC þann 2. ágúst 2007.

Í gögnum málsins hefur Vodafone fært rök fyrir því að Mitt Frelsi teljist almennt orð sem ekki geti notið einkaréttar enda tíðkist í viðskiptum með fyrirframgreidda farsímaþjónustu að kalla hana „Frelsi“ og það að bæta eignarfnafni fyrir framan almennt orð geti ekki gefið því sérkenni. Að mati Neytendastofu kemur ekki til álita í máli þessu hvort um sé að ræða almennt eða sérstakt heiti sem hæft sé til þess að njóta einkaréttar enda hefur Einkaleyfastofa þegar tekið afstöðu til þess með því að heimila skráningu orðmerkjanna FRELSI og MITT FRELSI.

Síminn hefur sýnt fram á notkun vörumerkisins Mitt Frelsi í auglýsingum og á heimasíðu í hartnær þrjú mánuði áður en Vodafone skráði lénið mittfrelsi.is. Í ljósi þess að Síminn og Vodafone eru keppinautar á sviði farsímaþjónustu er það mat Neytendastofu að Vodafone hafi verið full kunnugt um notkun Símans á vörumerkinu þegar lénið var skráð. Þá hafði vörumerkið Frelsi verið í eigu Símans í sex ár á þeim tíma sem Vodafone skráði lénið mittfrelsi.is. Telja verður að með undirritun Vodafone á samkomulag Landssímans og Og fjarskipta um notkun á orðinu Frelsi hafi Vodafone viðurkennt eignarétt Símans á vörumerkinu Frelsi.



Í gögnum málsins hefur ekki verið sýnt fram á að ruglingur hafi orðið á lénanafni Vodafone og vörumerki Símans. Lénanafnið er samhljóða vörumerki Símans og því leikur að mati Neytendastofu ekki vafi á því að ruglingshættan sé fyrir hendi enda ekkert sem aðgreinir lénanafnið frá vörumerkinu. Þá er sú þjónusta sem verið er að bjóða upp á með heitinu Mitt Frelsi sú sama hjá báðum aðilum.

Að framangreindu virtu telur Neytendastofa Vodafone ekki hafa verið í góðri trú þegar lénið mittfrelsi.is var skráð. Að mati Neytendastofu brýtur skráning lénsins og notkun þess því gegn ákvæðum 5. gr. og 2. málslíð 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og ákvæðum 5. gr. og 2. málsl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sbr. lög nr. 50/2008.



IV.

Ákvörðunarorð:

„Og fjarskipti ehf. Skútuvogi 2, Reykjavík, hafa með skráningu og notkun lénsins mittfrelsi.is brotið gegn ákvæðum 5. og 2. másl. 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og ákvæðum 5. gr. og 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. lög nr. 50/2008.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu bannar Neytendastofa Og fjarskiptum að nota vörumerkið Mitt Frelsi í markaðssetningu og sem lénanafn.

Bannið tekur gildi fjórum vikur frá dagsetningu ákvörðunar þessarar og skulu Og fjarskipti á þeim tíma afskrá lénið mittfrelsi.is. Verði ekki farið að banninu mun viðurlögum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu verða beitt“

Neytendastofa, 12. desember 2008

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir