

Fimmtudagurinn 26. október 2000

148. fundur samkeppnisráðs

Ákvörðun nr. 33/2000

**Kvörtun Jónasar R. Sigfússonar yfir notkun  
Iceland Export Directory á orðinu export  
við rekstur tölvuvels á Internetinu**

**I.**

**Erindið**

Samkeppnisstofnun barst erindi, dags. 2. maí 2000, frá Jónasi R. Sigfússyni þar sem óskað er álits stofnunarinnar á því hvort notkun áhugamannafélagsins Iceland Export Directory á orðinu export við rekstur tölvuvels á Internetinu brjóti gegn ákvæðum samkeppnislaga.

Í erindinu segir að frá miðju ári 1998 hafi verið rekinn tölvuvelur á Internetinu um íslenska útflytjendur og afurðir þeirra undir nafninu Icelandic Export á léninu export.is. Upphaflega hafi vefurinn verið rekinn af fyrirtækinu Norad ehf. en í apríl 1999 hafi Tölvukort ehf., fyrirtæki Jónasar, yfirtekið rekstur vefsins. Í október 1997 hafi verið sótt um skráningu á vörumerkinu Export hjá Einkaleyfastofu og hafi merkið verið skráð í febrúar 1998 í flokk 42 sem tekur til rekstrar tölvuvels á Internetinu og tilheyrandi hugbúnaðar.

Þá segir að áhugamannafélag sem nefnt sé Iceland Export Directory reki nú á Internetinu tölvuvel undir því nafni á léninu icelandexport.is. Þar sé að finna samskonar og sambærilegar upplýsingar og eru á export.is, þ.e. upplýsingar um íslenska útflytjendur og afurðir þeirra. Hafi þetta skapað rugling. Að mati Jónasar brýtur Iceland Export Directory gegn rétti hans til vörumerkisins og lénsins export.

Að lokum segir í erindinu að skv. upplýsingum Internets á Íslandi hf., ISNiC<sup>1</sup>, hafi lénið export.is upphaflega verið skráð 28. október 1997, en icelandexport.is þann 14. október 1998.

## II. Málsmeðferð

### 1.

Erindi Jónasar var sent til umsagnar Iceland Export Directory með bréfi Samkeppnisstofnunar, dags. 3. maí 2000. Erla S. Árnadóttir hrl. svarar með bréfi, dags. 26. maí 2000, f.h. Miðlunar ehf. en fyrirtækið notar lénið icelandexport.is með samþykki áhugamannafélagsins Iceland Export Directory.

Í bréfinu segir að á árinu 1987 hafi sú hugmynd orðið til hjá Útflutningsráði Íslands að gefa út rit til kynningar á íslenskum útflytjendum. Í því skyni var bókinn *Directory of Icelandic Exporters* gefin út, í fyrsta skipti árið 1988. Í janúar árið 1994 hafi Miðlun gert samstarfssamning við Útflutningsráð um útgáfu bókarinnar. Nafni bókarinnar hafi síðar verið breytt í *Iceland Export Directory*. Í ársbyrjun 1995 hafi Miðlun opnað vefsíðu fyrir bókina á Internetinu á léni sínu midlun.is. Í árslok árið 1998 hafi vefsíðan verið færð yfir á lénið icelandexport.is sem skráð var hinn 10. október og sé það lén notað fyrir bókina nú. Miðlun dreifi bókinni jafnframt á pappír og sé hún notuð af Útflutningsráði í kynningu þess á íslenskum útflutningi. Sé bókinni dreift m.a. á vörusýningum og í sendiráð Íslands erlendis. Löngu eftir að markaðssetning bókarinnar hafi byrjað hafi Jónas sett upp vef á léninu export.is þar sem íslenskir útflytjendur séu kynntir.

Í bréfinu kemur fram að notkun orðsins export í titli bókarinnar hafi verið óslitin a.m.k. frá árinu 1988. Fyrst á vegum Útflutningsráðs í titlinum *Directory of Icelandic Exporters* og frá árinu 1995 á vegum Miðlunar, lengst af í titlinum *Iceland Export Directory*, bæði í prentaðri útgáfu og á Internetinu. Þá hafi Miðlun notað nafn bókarinnar á bréfsefni sínu frá árinu 1995. Af því hafi skapast óskráður vörumerkjaréttur til handa Útflutningsráði yfir heitinu *Iceland Export Directory* sbr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og 51. gr.

---

<sup>1</sup> Þann 6. október 2000 var rekstri Internets á Íslandi hf. skipt í tvennt, rekstur á rötarléninu .is og netrekstur. Netreksturinn var færður yfir í nýtt fyrirtæki INTÍS ehf. en um skráningu og úthlutun á lénum sér Internet á Íslandi hf., nú skammstafað ISNiC. Hér á eftir verður skammstöfunin ISNiC notuð þar sem fyrir 6. október sl. var notuð skammstöfunin INTÍS.

höfundalaga nr. 73/1972. Miðlun hafi með samningi rétt til útgáfu bókarinnar og þar með notkunar heitisins m.a. sem vörumerkis og titils.

Fram kemur að ekki liggi fyrir að Jónas hafi notað vörumerkið Export á annan hátt en sem lén. Af tímasetningu umsóknar um vörumerkið megi ráða að sótt hafi verið um það eingöngu í þeim tilgangi að nota það sem lén. Skv. reglum ISNiC um skráningu og úthlutun léna fái umsækjandi um lén aðeins úthlutað lénum sem hafa að innihalda nafn umsækjanda eða eru stytting þess, stílfæring eða skammstöfun eða eru heiti á vöru eða þjónustu sem umsækjandi bjóði fram. Lén Jónasar sé væntanlega skráð á grundvelli umsóknar hans um export sem vörumerki. Að lokum segir í bréfinu:

*„Starfsemi umbjóðanda míns við útgáfu á bókinni Iceland Export Directory felur á engan hátt í sér brot á rétti Jónasar heldur er hún byggð á samningi við Útflutningsráð Íslands um útgáfu á verki er ráðið stofnaði til réttar yfir eins og að framan er lýst.*

*Hafa verður í huga að vörumerkjaskráning nr. 298/1998 veitir ekki einkarétt til notkunar orðsins export í hvers kyns samhengi. Orðið export er ekki til í íslensku en merking orðsins á fjölmörgum málum, m.a. ensku og norðurlandamálum er útflutningur. Merkið export er afar veikt merki og má sjálfsagt deila um hvort hefði átt að skrá merkið eins og gert var. Merkið er skráð fyrir „rekstur tölvuvefs á Interneti og tilheyrandi hugbúnaðarkerfis“. Jafnast skráningin á við að vörumerki hefði verið skráð fyrir „rekstur verslunar í Reykjavík“ en slík skráning er ekki samþykkt af skráningaryfirvöldum.*

*Auk þess telur umbjóðandi minn ekki að nein ruglingshætta sé milli lénsins icelandexport.is og vörumerkis nr. 298/1998, Export. Hið skráða merki er eingöngu eitt orð en lénið inniheldur tvö orð, „Iceland“ og „export“. Áherslan liggur jafnt á báðum orðunum og lénið vísar til að um útflutning frá Íslandi sé að ræða.*

*Við mat á hugsanlegri ruglingshættu verður fyrst og fremst að hafa í huga notkun umbjóðanda míns á heitinu Iceland Export Directory og réttindi þau sem stofnast hafa til þess eins og að framan er lýst.“*

Með bréfinu fylgdu afrit ýmissa gagna m.a. frá Útflutningsráði Íslands sem sýna að orðið export hefur verið notað af Miðlun og Útflutningsráði á Internetinu frá árinu 1995.

## 2.

Hinn 30. maí 2000 sendi Samkeppnisstofnun bréf lögmanns Miðlunar til umsagnar Jónasar R. Sigfússonar. Svar hans er dagsett 20. júní sl. Í bréfinu segir að í svari lögmanns Miðlunar virðist sem áhugamannafélaginu Iceland Export Directory sé ruglað við rit Útflutningsráðs *Iceland Export Directory* og ekki verði séð að tengsl séu á milli áhugamannafélagsins og Útflutningsráðs. Rakið er að áhugamannafélagið sé skráð handhafi lénsins icelandexport.is hjá ISNiC og að ekki hafi verið sýnt fram á tengsl þess við Miðlun eða á hvern hátt Miðlun hafi heimild til að notfæra sér lénið. Af gögnum lögmanns Miðlunar virðist sem áhugamannafélagið komi ekki að rekstri lénsins. Því standi óhögguð upphafleg athugasemd um að áhugamannafélagið hafi brotið og brjóti enn á rétti vörumerkisins Export á Internetinu. Síðan segir:

*„Rök okkar fyrir því að krefjast þess að áhugamannafélagið láti af notkun á merkinu Export til að auðkenna þá þjónustu sem boðin er á léninu icelandexport.is eru einkum þau að ári eftir að lénið export.is er skráð er merkið export notað sem uppistaða og auðkenni óskylds aðila fyrir vægast sagt mjög svo skylda starfsemi á léninu icelandexport.is sem áhugamannafélagið Internet Iceland Export Directory er handhafi að. Merkið Export hefur verið og er enn aðalauðkenni Icelandic Export, en undir því nafni hefur sú þjónusta sem boðin er á léninu export.is verið kynnt frá upphafi.“*

Í bréfinu er farið fram á að áhugamannafélaginu verði gert að hætta notkun á orðinu export, nafni léns þess verði breytt og því gert skylt að nota ekki orðið export til að auðkenna starfsemi þá sem félagið standi fyrir á léninu. Þá eru í bréfinu dregnar ýmsar ályktanir af gögnum þeim sem lögmaður Miðlunar lagði fram um samskipti Miðlunar og Útflutningsráðs. Bent er á að Miðlun sé ekki eigandi lénsins icelandexport.is og segir síðan:

*„Verður því ekki annað séð af svari Erlu Árnadóttur lögmanns en að Miðlun standi í einhvers konar sambandi við áður tilgreint áhugamannafélag...og að því er virðist með það eitt í huga að koma upp léni á Internetinu undir nafni þar sem merkið og orðið export væri burðarás. Verður því ekki betur séð en að hér sé gengið á skjön við það sem gott þykir í eðlilegum viðskiptaháttum og að ákvæði 4. og 5. gr. laga um vörumerki nr. 45 frá 22.05.1997 séu freklega brotin*

*sem og sá höfundaréttur sem til varð þegar lénið export.is var upphaflega skráð. “*

Í bréfinu eru ítarlega raktar spurningar um höfundarétt Útflutningsráðs á titli bókar þess og hvort skráning áhugamannafélagsins hafi brotið á rétti ráðsins. Hafnað er fullyrðingu lögmanns Miðlunar um að orðið export hafi verið skráð sem vörumerki eingöngu til að fá úthlutað léni. Merkið sé notað sem sérkenni og aðalauðkenni í allri starfsemi og þjónustu sem tengist léninu. Þá hafi Útflutningsráði verið kunnug notkun fyrirtækisins á orðinu export og aldrei amast við henni. Síðan segir:

*„Það skal áréttað hér vegna skrifu lögmannsins um skráningu nr. 298/1998 að með henni var veittur einkaréttur á notkun á orðinu export við rekstur tölvuvefs á Internetinu um íslenska útflytjendur vöru þeirra og þjónustu og tilheyrandi tölvukerfa...Varðandi skrif lögmannsins um að lítil ruglingshætta sé á ferðum þegar borin eru saman lénin export.is og icelandexport.is er uppistaða nafnsins og aðalauðkenni orðið export og það notað til að tiltaka hvaða starfsemi fer þar fram en iceland er aðeins auðkenni til að skýra nánar uppruna en ekki til að auðkenna innihald. Það liggur því fyrir að hér er verið að nota merkið export án heimildar og stangast það á við þau lög og reglur sem um notkun vörumerkja og höfundarétt gilda...*

*Það er hverjum augum auðsætt að ruglingshætta er mikil þegar þeir sem gefa út rit á prenti færa það út á lén á Internetinu undir nafni sem er nánast það sama og samkeppnisaðila. Þegar það var gert var þeim fullkunnugt um, eins og að framan er rakið, að annar aðili var búinn að reka um margra mánaða skeið lén undir nafninu export.is. Ruglingshættan er ekki minni þegar þess er gætt að öll þjónustan á léninu export.is er kynnt og starfrækt undir nafninu Icelandic EXPORT og hafði svo verið þegar Miðlun hóf að auka við þá þjónustu sem látin var í té í ritinu Iceland Export Directory og bauð að auki þjónustu undir kenniheitinu Iceland Export á Internetinu. Því verður ekki betur séð en að hér sé verið að nýta þá markaðsfestu sem Icelandic EXPORT var búin að ávinna sér og reynt eftir fremsta megni að færa sér rugling sem þetta tiltæki skapaði sér í nyt. “*

### 3.

Bréf Jónasar var sent lögmanni Miðlunar til umsagnar. Svar hans er dags. 9. ágúst 2000. Þar segir m.a.:

„Tekið skal fram að Miðlun ehf. notar lénið icelandexport.is með samþykki félagsins Internet Iceland Export Directory.

Ekki er unnt að skilja upphaflegt erindi Jónasar R. Sigfússonar til Samkeppnisstofnunar frá 2. maí 2000 öðruvísi en svo að hann telji brotið á rétti sínum til vörumerkjaskráningar nr. 298/1998, EXPORT, með notkun á léninu icelandexport.is. Í bréfinu frá 20. júní sl. heldur Jónas því fram að öll þjónusta hans á léninu export.is sé starfrækt undir heitinu Icelandic EXPORT. Er ekki ljóst hvort Jónas telur til einhvers réttar yfir því heiti en það er ekki skráð sem vörumerki.

Rétt er að fram komi að Miðlun ehf. eða Útflutningsráð hafa fram að þessu ekki gert athugasemdir við notkun Jónasar R. Sigfússonar á léninu export.is eða notkun heitisins ICELANDIC EXPORT. Umbjóðandi minn tekur fram að hann hefur ekkert umboð Útflutningsráðs til að hafa uppi athugasemdir um þetta atriði. Hann vill ítrekað benda á að Útflutningsráð Íslands hóf notkun á ICELAND EXPORT DIRECTORY löngu áður en Jónas skráði vörumerki sitt og hóf notkun lénsins export.is. Geti yfirleitt verið um að ræða vörumerkjarétt til þessa heitis hlýtur hann því að hafa stofnast til handa Útflutningsráði frekar en til handa Jónasi R. Sigfússyni. Er einnig bent á lögbundið hlutverk Útflutningsráðs samkvæmt lögum nr. 114/1990 í þessu sambandi.

Jónas R. Sigfússon hefur í síðara bréfi sínu uppi getgátur um að umbj. minn hafi farið út fyrir heimild sína samkvæmt samningi sínum við Útflutningsráð frá janúar 1994. Öll notkun umbjóðanda míns á bókinni, gagnagrunninum og titli bókarinnar er að sjálfsgöðu með heimild Útflutningsráðs...“

#### 4.

Hinn 11. ágúst 2000 sendi Samkeppnisstofnun málsaðilum bréf þar sem tilkynnt var að gagnaöflun í málinu væri lokið. Jafnframt var Jónasi R. Sigfússyni sent bréf lögmanns Miðlunar dags. 9. ágúst 2000.

### III.

#### Niðurstaða

Á fundi samkeppnisráðs, þann 26. október 2000, var ákvörðun tekin í máli þessu. Fundinn sátu Brynjólfur Sigurðsson, Atli Freyr Guðmundsson, Karitas Pálsdóttir, Ólafur Björnsson og Sigurbjörn Magnússon.

## 1.

Í máli þessu kvartar Jónas R. Sigfússon yfir því að áhugamannafélagið Iceland Export Directory noti orðið export í heiti á léni á Internetinu og við rekstur tölvuvefs. Kvartandi sótti um skráningu á orðinu export sem vörumerki hinn 28. október 1997 og fékkst það skráð til flokks 42 sem tekur til rekstrar tölvuvefs á Internetinu og tilheyrandi hugbúnaðar. Sama dag og sótt var um skráningu á vörumerkinu fékk kvartandi orðið skráð sem lénið export.is hjá ISNiC.

Iceland Export Directory fékk lénið icelandexport.is skráð í október 1998 eftir að hafa verið skráð sem áhugamannafélag hjá Hagstofu Íslands. Miðlun rekur lénið og tölvuvefinn Iceland Export Directory með leyfi forráðamanns félagsins.

Af gögnum málsins má ráða að kvartandi telur að með skráningu orðsins export í Vörumerkjaskrá og skráningu lénsins export.is hjá ISNiC hafi hann öðlast einkarétt til notkunar á orðinu export í tengslum við rekstur tölvuvefs. Notkun Miðlunar, í umboði áhugamannafélagsins Iceland Export Directory, á orðinu export einu sér eða sem hluta af nafni á léni og/eða nafni á tölvuvef á Internetinu brjóti í bága við samkeppnislög nr. 8/1993.

## 2.

Í kvörtuninni er ekki vísað til ákveðinna greina samkeppnislaga en af gögnum málsins má ráða að kvartandi telur að framangreind notkun Miðlunar á orðinu export sé villandi og hafi valdið ruglingi og brjóti því gegn ákvæðum 25. gr. samkeppnislaga, en hún hljóðar svo:

*„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því líkt sem sá hefur ekki rétt til er notar eða rekur 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 greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga kemur fram að í 25. gr. felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og sé hún til fyllingar á vörumerkjavernd. 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 geti hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Ákvæðið skipti máli um viðbótarvernd þá sem framangreind sérlög veiti auðkennunum. Seinni málsliður greinarinnar takmarkar rétt til að nota eigin auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Lagagreinin taki þ.a.l. til tilvika þar sem réttarstaða til auðkenna sé óumdeild.

Af gögnum málsins er ljóst að bæði kvartandi og áhugamannafélagið skrá heiti sín, annars vegar sem vörumerki og hins vegar sem áhugamannafélag, í þeim tilgangi að fá úthlutað léni á Internetinu. Rétt er því að líta nánar á þær reglur sem um slíkt gilda. ISNiC er sá aðili hérlendis sem sér um úthlutun svæðisbundinna rótarléna á Internetinu sem kennd eru við Ísland, þ.e. léna sem enda á .is.<sup>2</sup> Samkvæmt reglum ISNiC fyrir skráningu .is léna skal nafn léns vera nafn umsækjanda, stytting nafnsins, skammstöfun eða stílfæring nafns. Lén má skv. reglunum einnig vera heiti á vöru eða þjónustu, sem umsækjandi sýnir fram á að hann veiti eða hyggist veita í atvinnuskyni. Þannig er hægt að skrá lén með þrennum hætti; sem skráð vörumerki, sem fullt nafn umsækjanda skv. skráningu í þjóðskrá og sem stílfært eða skammstafað nafn umsækjanda. Aðeins einu léni er úthlutað til hvers umsækjanda er vísar til nafns hans en fjöldi léna á grundvelli vörumerkja er ekki takmarkaður.

Reyndin hefur orðið sú að umsækjendur um lén fara í auknum mæli þá leið að skrá ný vörumerki fyrst og fremst í þeim tilgangi að skrá lén á Internetinu. Beiðnum til Einkaleyfastofunnar um skráningu vörumerkja hefur fjölgað verulega vegna framangreindra reglna. Einkaleyfastofan hefur brugðist við slíkum beiðnum með því að skrá þær í flokk 42 sem veitir einkarétt til notkunar orðsins við rekstur tölvuvefs á Internetinu og tilheyrandi hugbúnaðarkerfis og gefur heimild til skráningar á léni hjá ISNiC skv. reglum þeirra. Slík skráning vörumerkis nær einungis til þeirrar skráningar og hindrar ekki aðra í því að nota orðið eða vörumerkið sem hluta af öðru heiti. Á þetta við framangreinda skráningu orðsins export í vörumerkjaflokk 42.

Önnur leið sem umsækjendur léna fóru var sú að sækja um skráningu áhugamannafélaga hjá fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands. Félögin voru skráð í þeim tilgangi einum að fá nafni þeirra úthlutað sem léni, sbr. reglur ISNiC, og

---

<sup>2</sup> Sjá ákvörðun samkeppnisráðs nr. 24/2000 *Erindi Landssíma Íslands hf. um fjárhagslegan aðskilnað innan INTÍS.*



kom það fram í skráningu Hagstofunnar að starfsemin væri vegna Internetsslóðar. Hagstofan hefur fyrir nokkru hætt skráningu áhugamannafélaga ef ljóst er að tilgangurinn er eingöngu sá að fá úthlutað léni.

Eins og að framan greinir var orðið export skráð vörumerki til notkunar á Internetinu í mars á árinu 1998. Iceland Export Directory var skráð í fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands sem áhugamannafélag í október sama ár. Að mati samkeppnisráðs eiga báðir málsaðilar óumdeildan rétt til auðkenna sinna í skilningi samkeppnislaga og á því fyrri málsliður 25. gr. samkeppnislaga ekki við í máli þessu. Skal því næst litið til þess hvort villast megi á auðkennunum sbr. seinni málslið greinarinnar.

Samkeppnisráð fær ekki séð að heitin Iceland Export Directory og icelandexport séu það lík orðinu og vörumerkinu Export að tilefni sé til að álíta að verulegar líkur séu á ruglingi. Þar skal ekki síst haft í huga að nöfn léna verður ávallt að nota að fullu, þ.e. á þann hátt sem þau eru skráð hjá ISNiC. Annars vegar export.is og hins vegar icelandexport.is.

Þá er til þess að taka að Útflutningsráð Íslands gaf út bókina *Directory of Icelandic Exporters* frá árinu 1988 fram í janúar 1994, en þá tók Miðlun við útgáfunni með sérstöku samkomulagi við Útflutningsráð. Nafni bókarinnar var síðan breytt í *Iceland Export Directory* og ber bókin enn það nafn. Þá hefur félagið Iceland Export Directory verið rekið af Miðlun frá því í árslok 1998 einkum í þeim tilgangi að gefa bókina út á Internetinu.<sup>3</sup> Sem að framan greinir hafa orðin Iceland og export alltaf verið hluti af nafni bókarinnar. Kvartandi segir alla þjónustu á léninu export.is hafa verið boðna undir heitinu Icelandic Export. Samkeppnisráð fellst ekki á að það veiti kvartanda aukinn rétt til notkunar þess heitis fram yfir Miðlun, enda sú notkun tilkomin í lok ársins 1997, en notkun Útflutningsráðs og nú Miðlunar í umboði þess, má rekja að minnsta kosti til ársins 1988. Skv. framansögðu er það mat samkeppnisráðs að notkun Miðlunar á orðinu export í tengslum við heitið á léninu icelandexport.is og vefnum Icelandic Export Directory, sé ekki til þess fallin að gefa villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda og brýtur þar af leiðandi ekki gegn ákvæðum seinni málsliðar 25. gr. samkeppnislaga.

---

<sup>3</sup> Samkvæmt upplýsingum sem Samkeppnisstofnun hefur aflað sér gaf Útflutningsmiðstöð iðnaðarins, sem starfaði til 1986 þegar Útflutningsráð leysti það af hólmi, út bækling sem einnig hét *Iceland Export Directory*.

Jafnframt telur samkeppnisráð að kvartandi hafi í máli þessu ekki sýnt fram á að notkun Iceland Export Directory á orðinu export við rekstur tölvuvefs á Internetinu hafi valdið ruglingi.

#### **IV.**

#### **Ákvörðunarorð:**

**„Ekki er tilefni til íhlutunar samkeppnisráðs í máli þessu.“**