

Fimmtudagurinn 12. júní 1997 kl. 11:30

96. fundur samkeppnisráðs

Ákvörðun nr. 24/1997

## **Kvörtun Nettó hf. yfir notkun KEA Nettó á orðmerkinu Nettó**

### **I.**

#### **Erindið**

Samkeppnisstofnun barst erindi, dagsett 15. febrúar 1997, frá Nettó hf. þar sem kvartað er yfir notkun fyrirtækisins KEA Nettó á Akureyri, á orðmerkinu Nettó, þar sem það er talið geta valdið ruglingi á milli fyrirtækjanna. Í erindinu kemur fram að verslunin Nettó hafi byrjað starfsemi sína, hinn 11. nóvember 1988, að Laugavegi 30, Reykjavík. Áður en starfsemin hófst hafi öll leyfi verið fengin til starfseminnar, félagið hafi verið skráð í hlutafélagaskrá og nafnið lögskráð hjá Einkaleyfastofunni Þá segir í erindinu:

*„Í ágúst-mánuði 1989 opnar KEA, Akureyri, matvöruverslun undir nafninu KEA Nettó, útibú frá KEA. Fljótlega fer þessi deild KEA að auglýsa sérstaklega, og þá oftast undir nafninu Nettó, sem varð að sjálfsgöðu til að skapa rugling og misskilning viðskiptaaðila okkar, sérstaklega þegar deildin á Akureyri auglýsti „lokað í dag, Nettó“, sem varð til þess að við urðum að auglýsa sérstaklega að ekki væri lokað í Nettó þá tilteknu daga sem ranglega voru eignaðir versluninni Nettó.*

*Umræða í útvarpi og sjónvarpi um hina ýmsu matvöru-söluáðila á Akureyri, snerist á tímabili oftast en ekki um samanburð á verðlagi í Nettó og öðrum sambærilegum stórmörkuðum á Akureyri, varð tilefni fjölda símtala sem við þurftum að svara vegna verðlags á sykri, hveiti og öðrum matvörum, sem ekki eru til sölu í Nettó.*

*Þegar nýtt og glæsilegt íþróttamannvirki var byggt á Akureyri dró enn til tíðinda í misnotkun verslunarheitis okkar, sem þó er lögverndað með löggildingu, nú auglýsir Nettó vegg-auglýsingar í þessu húsnæði og fyrir miðju gólfi íþróttavallarins er Nettó rækilega auglýst, þannig að þegar sjónvarps-*

*útsendingar koma úr þessu húsi, fer ekki milli mála hvað verið er að auglýsa, Nettó.*

*Þessi deild KEA hefur, eftir að hún flutti í annað húsnæði, bætt við sig vörutegundum og er nú að selja fatnað og skyldar vörur sem enn auka á þann rugling sem fyrir var.*

*Samkvæmt ofangreindu, og í fjölda mörgum öðrum tilvikum, má því vera ljóst að gróflega er gengið á rétt okkar, og villandi upplýsingar gefnar um nafn og auðkenni fyrirtækis sem við stofnuðum samkvæmt öllum þeim lögum og reglugerðum sem gerðar eru til atvinnurekstrar á Íslandi, í þessu sambandi bendum við á 25. grein samkeppnislaga nr. 8/1993 um ótvíræðan rétt okkar.“*

Að lokum segir í erindinu:

*„Það er því eindregin ósk okkar að Samkeppnisstofnun hlutist til þess að lögverndaður réttur okkar verði virtur, og óviðkomandi aðilum verði bönnuð notkun nafns verslunarfyrirtækis okkar, samkvæmt tilvísun í samkeppnislög, 25. gr., nr. 8/1993.“*

## **II.**

### **Málsmeðferð**

#### **1.**

Hinn 17. febrúar 1997 var erindi Nettó sent KEA Nettó til umsagnar. Svar lögmanns fyrirtækisins er dags. 17. mars sl. Þar segir m.a. að á árinu 1989 hafi Kaupfélag Eyfirðinga ákveðið að setja á fót verslun með ódýra matvöru gegn staðgreiðslu. Verð vöru væri nánast sama og heildsöluverð, þ.e. „nettó verð“ smásalans og af því sé nafnið dregið. Þá segir í bréfinu:

*„Umbjóðanda mínum var ekki kunnugt um tilvist nærfataverzlunarinnar Nettó á Laugavegi í Reykjavík, enda er þar um litla verzlun að ræða sem lítið hefur farið fyrir og ekki hefur verið áberandi í fjölmiðlum. Þess utan er starfsemi hennar á öðru markaðssvæði en verzlun umbjóðanda míns og þar af leiðandi hafa leiðir þessara verzlana eða viðskiptavina þeirra lítið legið saman.*

*Skömmu eftir að verzlun KEA Nettó hóf starfsemi sína, barst kvörtun frá eigendum nærfataverzlunarinnar Nettó í Reykjavík, þar sem þeir töldu sig eiga*

*einkarétt á firmanafninu „Nettó“ þannig að það útilokaði möguleika umbj. míns á notkun verzlunarheitisins KEA Nettó. Á þau sjónarmið var ekki fallist, en þess hefur síðan ávallt verið gætt að nota KEA auðkennið með Nettó nafninu, þannig að í öllum auglýsingum frá verzluninni kemur skýrt fram þessi aðgreiningarmunur á nöfnunum. Nettó ehf. hefur ekki gert ágreining um notkun umbj.m. á verzlunarheitinu undanfarin 7 ár hvorki gagnvart umbjóðanda mínum, dómstólum eða stjórnvöldum, svo vitað sé, fyrr en með bréfi sínu til yðar dags. 15.02. s.l.*

*Umbjóðandi minn telur að ákvæði 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 séu ekki til fyrirstöðu á notkun hans á firmanafni sínu m.a. af eftirtöldum ástæðum:*

*Hann telur að ekki sé hægt að tileinka sér einkarétt á notkun jafn almenns hugtaks og orðið nettó er í verzlunarmáli. Í því tilviki sem hér um ræðir er orðið notað sem lýsandi fyrir það verð sem vara verzlunarinnar er boðin á, en í samsetningu með mjög þekktu vörumerki.*

*Ekki er um ruglingshættu að ræða, þar sem verzlun kæranda ber nafnið Nettó, en verzlun umbjóðanda míns KEA Nettó. Á nöfnum þessum er skýr munur sem vart getur valdið ruglingshættu hjá neytendum.*

*Verzlun umbjóðanda míns er stórmarkaður með staðbundna starfsemi á Akureyri en verzlun kæranda er lítil verzlun með nærfatnað í Reykjavík. Afar lítil hætta getur verið fyrir hendi að villst verði á þessum tveimur aðilum.*

*Þá telur umbjóðandi minn að með því að hafast ekki að gagnvart 8 ára langri notkun umbjóðanda míns á KEA Nettó nafninu hafi eigendur Nettó ehf. með þessu tómlæti sínu glatað mótbárurétti sínum, hafi slíkur réttur verið fyrir hendi í upphafi.“*

## 2.

Bréf lögmanns KEA Nettó var sent Nettó til umsagnar. Svar Nettó er dagsett 4. apríl sl. Þar er þeirri skoðun lýst að ekki sé hægt að kalla álagningu smásala annað en smásöluálagningu og að „nánast sama og heildsöluverð vöru“ sé ekki til. Þá segir í bréfinu:

*„Hann getur þess að starfsemi Nettó sé á „öðru markaðssvæði“ og að leiðir viðskipta fyrirtækjanna lítið legið saman. Við þessum fullyrðingum gæti verið gaman að fá skýrari svör. Ekki veit ég hvað lögmaðurinn á við þegar hann*

metur stærðir fyrirtækja. Ef hann á við það „markaðssvæði“ sem fyrirtæki starfar á þá má gjarnan benda á það að Ísland er eitt markaðssvæði í hugum flestra...

Lögmaðurinn getur þess í bréfi sínu að eftir að Nettó benti KEA kurteislega á að þeir væru að misnota nafn Nettó, að KEA hafi ávallt síðan gætt þess að nota skammstöfun sína framan við Nettó, hvernig skýrir hann þá veggmerkingu utan á verslunarhúsi kaupfélagsins, gólfmerkingu í íþróttahúsinu á Akureyri og á vegg þess húss...

Lögmaðurinn telur að umbjóðandi hans telji sig ekki þurfa að hlíta lögum sem gilda í landinu um löggildingu nafnsins Nettó vegna þess að það sé hugtak í verslunarmáli...

Þegar auglýst er að „Nettó“ sé lokað einhvern tiltekinn dag, veldur það ekki ruglingi að mati lögmannsins? **Þannig var auglýst**, af aðila sem ekki hafði löggildingu nafnsins, og verslunin Nettó fann sig knúða til að auglýsa að verslunin væri ekki lokað þann dag sem tilgreint var, þar var ekki um ruglingshættu að ræða heldur hreinan og kláran rugling sem bitnaði á Nettó.

Lögmaðurinn fer um það orðum að þar eð Nettó hafi ekki sótt gegn umbjóðanda hans fyrir dómstólum eða stjórnvöldum, hafi Nettó glatað mótbáruerði sínum. Þessu mótmæli ég harðlega og eindregið, enda viðurkennir lögmaðurinn í bréfi sínu að kvörtun hafi borist, reyndar voru það kvartanir. Hinsvegar eru menn misfljótir til að láta sverfa til stáls. Nettó vonaði að óeðlilegri og óréttmætri notkun nafnsins myndi linna. Þegar hinsvegar blasir við mönnum nafn Nettó á miðju gólfi íþróttahússins á Akureyri og pokum til að safna rusli á Akureyri er úthlutað í nafni Nettó, þegar Nettó er notað utanhúss sem heiti fyrirtækis sem ekki hefur rétt til að nota nafnið Nettó, þá er mælirinn fullur.“

Hinn 9. apríl var lögmanni KEA Nettó sent bréf Nettó og gefinn kostur að gera athugasemdir við efni þess. Var frestur gefinn til 18. apríl sl. Þrátt fyrir ítrekanir hefur svar ekki borist.

### III. Niðurstöður

Af gögnum málsins má sjá að Nettó hf. var skráð í hlutafélagaskrá í nóvember 1988 og hóf starfsemi á sama tíma. Nettó hf. skráði orðmerkið Nettó í Vörumerkjaskrá árið 1994. Þá hefur KEA rekið fyrirtæki undir nafninu KEA Nettó frá árinu 1989.

Í máli þessu kvartar Nettó hf. yfir notkun Kaupfélags Eyfirðinga á Akureyri á orðinu Nettó einu sér og í tengslum við KEA nafnið. Telur kvartandi að það geti valdið ruglingi við fyrirtækið Nettó hf. og valdið því skaða. Í erindinu er vísað til 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, 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. laganna felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og sé hún til fyllingar á vörumerkjavernd. Í greininni felast í raun tvær efnisreglur. Fyrri málsliður greinarinnar hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. vörumerki, sem annar á. Í seinni málslið er rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt er að nota auðkennið þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. 25. gr. samkeppnislaga tekur þ.a.l. til tilvika þar sem réttarstaða til auðkenna er óumdeild. Sem að framan greinir er í máli þessu deilt um rétt Kaupfélags Eyfirðinga á Akureyri til notkunar á orðmerkinu Nettó einu sér eða í tengslum við KEA nafnið. Því er réttarstaða til notkunar orðmerkisins óljós. Af því leiðir að ekki eru skilyrði til beitingar 25. gr. samkeppnislaga og þegar af þeirri ástæðu er óhjákvæmilegt að vísa málinu frá samkeppnisráði.

Í þessu sambandi ber einnig að líta til 9. gr. vörumerkjalaga frá 9. maí 1997, en hún hljóðar svo:

*„Yngri réttur á vörumerki getur einnig notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef eigandi eldra merkis hefur ekki innan*

*hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins. “*

Að mati samkeppnisráðs getur 9. grein vörumerkjalaga komið til álita í tilvikum sem þessum. Af ákvæðum 10. gr. vörumerkjalaga er hins vegar ljóst að ákvæðum 9. gr. verður aðeins beitt af dómstólum. 10. greinin hljóðar svo:

*„Í tilvikum þeim, er um ræðir í 8.– 9. gr., geta dómstólar, ef það telst sanngjarnt, ákveðið að annað merkjanna eða bæði megi eingöngu nota á sérstakan hátt, t.d. þannig að þau séu af ákveðinni gerð, staðarnafni bætt við eða þau með öðrum hætti skýrt aðgreind.“*

Það er því ekki hlutverk samkeppnisyfirvalda að skera úr um hvort vörumerkjaréttur hafi stofnast, um einkarétt til þess að nota vörumerki eða um samspil yngri og eldri réttar og er því óhjákvæmilegt að vísa erindi Nettó hf. frá samkeppnisráði.

#### **IV.**

#### **Ákvörðunarorð:**

**„Máli þessu er vísað frá samkeppnisráði.“**