



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 37/2012

Lénin gularsidur.is og gularsíður.is

I.

Erindið

Með bréfi Já Upplýsingaveitna hf., dags. 27. október 2011, var kvartað yfir notkun og skráningu Finna ehf. á léninu gularsidur.is og gularsíður.is.

Að mati Já Upplýsingaveitna svipi umrædd lén svo til skráðs vörumerkis fyrirtækisins, GULU SÍÐURNAR að villandi geti talist samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sem og meginreglum um góða viðskiptahætti, sbr. 5. gr. sömu laga. Þá telji Já Upplýsingaveitur jafnframt að brotið sé gegn ákvæðum laga nr. 45/1997 um vörumerki, en til þeirra sé vísað jafnvel þótt túlkun og beiting einstakra ákvæða þeirra laga heyri undir Einkaleyfastofuna, þar sem eftirlitsstjórnvöld hafi litið til þeirra grunnsjónarmiða sem gildi í vörumerkjarétti um túlkun á því hvernig brotið hafi verið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Veiti síðastnefnda ákvæðið aukinheldur ákveðna viðbótarvernd við lög nr. 45/1997, eins og glöggst sjáist af lögskýringargögnum þegar reglan var lögfest, svo sem greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993.

Í bréfi Já Upplýsingaveitna kemur fram að fyrirtækið sé skráður réttihafi orð- og myndmerkisins GULU SÍÐURNAR en fyrirtækið hafi skráð vörumerkið í flokk 38, fyrir fjarskipti, þann 16. nóvember árið 2000 hjá Einkaleyfastofunni, sbr. skráningu 262/2011. Um óslitna notkun vörumerkisins hafi verið að ræða frá því tímamarki. Vörumerkið njóti því vörumerkjaverndar á grundvelli skráningar, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Sé ennfremur á því byggt að heitið GULU SÍÐURNAR hafi öðlast vörumerkjavernd, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga fyrir óslitna notkun, allt frá árinu 1934 þegar þær hafi fyrst verið gefnar út í prentaðri símaskrá af Landssíma Íslands, eins og fyrirtækið hafi heitið þá. Undir vörumerkinu GULU SÍÐURNAR starfræki félagið jafnframt leitarvef fyrir fyrirtæki og þjónustuaðila þar sem



vara þeirra og þjónusta sé boðin undir viðkomandi flokkum sem heyri undir rekstur þeirra og geymi GULU SÍÐURNAR í dag yfir 2000 vöru- og þjónustuflokka.

Samkvæmt upplýsingum á vef Internets á Íslandi hf., ISNIC, séu lénin gularsidur.is og gularsíður.is í eigu Finna. Skráning fyrrgreinda lénsins hafi farið fram, þann 2. nóvember 2002, og liggi jafnframt fyrir að undir því léni starfræki Finna leitarvef fyrir fyrirtæki, stofnanir og einyrkja þar sem vara þeirra og þjónusta sé boðin undir viðkomandi flokkum sem heyri undir rekstur þeirra. Skráning síðargreinda lénsins hafi farið fram 7. maí 2007. Á vefsíðunni komi jafnframt fram að vara og þjónusta sem auglýst sé á leitarvefnum greinist í meira en 2500 flokka og geti fyrirtæki skráð sig í alla þá flokka sem starfsemi þeirra falli undir. Þá liggi jafnframt fyrir að Finna kynni starfsemina sem *Gulu síðurnar*, en ekki sem *Gular síður*.

Af framangreindu sé ljóst að Finna bjóði og selji samskonar þjónustu og vörumerkið GULU SÍÐURNAR sé skráð fyrir, undir auðkenni sem svipi mjög til vörumerkis Já Upplýsingaveitna. Framangreind auðkenni Finna njóti hins vegar ekki vörumerkjaverndar líkt og vörumerkið GULU SÍÐURNAR. Já Upplýsingaveitur telji að notkun Finna svipi svo til vörumerkis fyrirtækisins að villandi geti talist samkvæmt 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í því sambandi vísi Já Upplýsingaveitur ennfremur til þess að á undanförunum misserum hafi fyrirtækinu borist erindi frá aðilum sem hafi talið sig vera að stofna til viðskipta við leitarvef Já Upplýsingaveitna, *Gulu síðurnar*, þegar þeir í raun höfðu stofnað til viðskipta við leitarvef Finna, gularsidur.is. Þá liggi fyrir að Finna kynni sig sem Gulu síðurnar, þ.e. með greini sem að mati Já Upplýsingaveitna hafi aukið enn frekar á rugling og misskilning hjá neytendum.

Með bréfi, dags. 8. september 2011, hafi Já Upplýsingaveitur sent ábendingu til Finna þar sem farið hafi verið fram á að fyrirtækið léti af notkun lénsins gularsidur.is innan 14 daga frá dagsetningu bréfsins. Hafi í erindinu verið greint frá því að að öðrum kosti yrði kvörtun send til Neytendastofu þar sem krafist yrði viðeigandi aðgerða. Með bréfi Finna, dags. 28. september 2011, hafi kröfum Já Upplýsingaveitna verið hafnað á þeim grundvelli að skráningarhæfi merkisins GULU SÍÐURNAR fælist fyrst og fremst í myndhlutanum auk notkunar greinis, auk þess sem vísað hafi verið til þess að Gular síður væri almennt orð yfir tiltekna tegund þjónustu sem enginn annar aðili ætti einkarétt á. Hafi í því sambandi verið vísað til ákvarðana Neytendastofu í málum nr. 23/2009 (Græna tunnan) og 27/2010 (Dufthúðun).

Já Upplýsingaveitur fallist ekki á þær röksemdir Finna. Sé þess því óskað að Neytendastofa grípi til viðeigandi aðgerða, skv. 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, í þeim tilgangi að stöðva notkunina og fá lénin afskráð.



Í bréfi sínu vísa Já Upplýsingaveitur til ákvæða 15. gr. a. laga nr. 57/2005, 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 og meginhlutverks vörumerkja sem sé að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. laga nr. 45/1997.

Eins og fram hafi komið hafi eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Á meðal þeirra grunnsjónarmiða sem framkvæmdin beri með sér að litið sé til við mat á því hvort notkun og skráning heitis eða léns sem um er deilt hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum. Ef lén eða heiti sé einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hafi upp á að bjóða, en hafi ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum hafi viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk heiti eða lén til kynningar á starfsemi sinni. Framangreint skilyrði komi glögglega fram í 13. gr. laga nr. 45/1997.

Já Upplýsingaveitur byggi á því að orðmerki sitt GULU SÍÐURNAR uppfylli framangreint skilyrði um aðgreiningareiginleika og geti staðið eitt og sér án sérstakrar stílfæringar. Ekki sé um almennt orð að ræða eða orð sem notað sé í daglegu máli yfir þá þjónustu sem fyrirtækið hafi upp á að bjóða. Telji Já Upplýsingaveitur að með notkun heitisins allt frá árinu 1934, þegar Gulu síðurnar hafi fyrst verið gefnar út í prentaðri símaskrá og síðar með skráningu þess sem vörumerkis hjá Einkaleyfastofunni, hafi orðmerkið öðlast vörumerkjavernd fyrir þá þjónustu sem Já Upplýsingaveitur bjóði upp á undir merkinu. Að mati Já Upplýsingaveitna hafi heitið hvort sem það sé sett fram með eða án greinis, ekki beina skírskotun til leitar síðna eða leitarvefja, á þann hátt að nauðsyn verði talin standa til þess að játa þeim sem slíka starfsemi stundi almennan rétt til notkunar heitisins. Í því sambandi sé jafnframt vakin athygli á því að heitið sé ekki að finna í íslenskri orðabók, hvorki með né án greinis. Að mati Já Upplýsingaveitna veki orðin ekki ein og sér upp hugmynd um tiltekinn atvinnurekstur eða þjónustu og séu því hæf til að greina þjónustu fyrirtækisins frá vörum og þjónustu annarra.

Hafni Já Upplýsingaveitur því jafnframt með öllu að orðmerkið hafi á síðari stigum eftir að fyrirtæki hafi hafið notkun þess misst aðgreiningareiginleika sinn (e. degeneration) á þann hátt að orðmerkið hafi öðlast svo ríka festu í vitund manna hérlendis að það hafi orðið að almennu heiti yfir þjónustuna sjálfa. Ganga verði út frá því sem meginreglu að sönnunarbyrði hvíli á þeim sem haldi því fram að vörumerkjavernd sem stofnað hafi verið til með sannanlegum hætti, skv. 3. gr. laga nr. 45/1997, sé ekki lengur til staðar vegna skorts á sérkennum. Í nýlegum málum hérlendis beri framkvæmdin með sér að strangar kröfur séu gerðar til slíkrar sönnunar, sbr. einkum úrskurði áfrýjunarnefndar vörumerkja- og einkaleyfamála í málunum nr. 4/1997 (Vespa) og 1/1996 (Streetball). Niðurstöðurnar í málunum tveimur virðist einnig í samræmi við réttarframkvæmd í Danmörku við beitingu á 2. tölul. 2. mgr. 28. gr. dönsku vörumerkjalaganna, sem sé efnislega samsvarandi þeirri íslensku, sbr. t.d. UfR 1998, bls. 1189 (Classic) og UfR



2004, bls. 1673 (Sky Radio P5). Af tveimur síðastnefndu dómunum megi jafnframt ráða að gríðarlega sterkar sönnunarkröfur séu gerðar til þess að fallist sé á að merki hafi degenerast.

Til vara sé byggt á því að jafnvel þótt Neftendastofa komist að þeirri niðurstöðu að orðmerki Já Upplýsingaveitna hafi aldrei öðlast vörumerkjavernd fyrir notkun á þeim grundvelli að heitið væri talið lýsandi fyrir þjónustuna, falli heitið allt að einu undir vernd 15. gr. a. laga nr. 57/2005 á grundvelli óslitinnar notkunar heitisins frá árinu 1934. Hafi áfrýjunarnefnd neytendamála enda áður gert ljóst að mörg þeirra fást ekki skráð sem orðmerki samkvæmt lögum nr. 45/1997, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála frá 6. júlí 2007 í máli nr. 7/2007 (Karamelludýr).

Standi þá eftir mat á ruglingshættu heitanna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005, en við matið hafi verið talið að úrslitum ráði það heildarmat sem auðkenni skilja eftir sig í hugum neytandans. Beri framkvæmdin með sér að m.a. hafi verið litið til þess hvort auðkennin séu eins í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking), auk þess sem merking orðanna kunni að hafa áhrif við matið. Að því er varði sjónlíkindi með auðkennum þeim sem hér séu til skoðunar bendi Já Upplýsingaveitur á að ritháttur heitanna sé nánast hinn sami, en einungis tveir stafir skilji þar að. Helgist það eingöngu af því að annað heitið, vörumerki Já Upplýsingaveita sé ritað með greini en ekki heiti Finna. Sé og til þess að líta að upphafsstafir beggja heita séu þeir sömu, auk þess sem heitin hljómi á mjög líkan hátt við framburð. Þau hafi bæði nánast sama atkvæðafjölda, en einungis eitt atkvæði í léni Finna skilji þar að. Að því er varði sömu upphafsstafi heitanna vekir Já Upplýsingaveitur ennfremur athygli á að í íslenskum framburði sé áhersla lögð á fyrsta atkvæði orðs, sbr. Hrd. frá 22. nóvember 2001 í máli nr. 228/2001 (Seroxat Paroxat) og úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í máli nr. 7/2008, (Benefive/Benefix). Með vísan til sjón- og hljóðlíkinda heitanna telji Já Upplýsingaveitur engum vafa undirorpið að veruleg ruglingshætta sé með heitunum í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Við mat á ruglingshættu í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafi einnig verið litið til þess hvort viðkomandi fyrirtæki starfi á sama markaði og hvort þau beini vöru eða þjónustu að sama markhópi, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála frá 7. nóvember í máli nr. 1/2007 (Hagar). Í máli þessu sé hvoru tveggja fyrir að fara þar sem Finna beini samskonar þjónustu að samskonar markhópi og Já Upplýsingaveitur. Sé því óumdeilt að fyrirtækin starfi á sama markaði sem aftur leiði til aukinnar hættu á ruglingi milli auðkenna þeirra.

Í bréfi sínu vísa Já Upplýsingaveitur til 5. gr. laga nr. 57/2005. Í ljósi þess að Já Upplýsingaveitur og Finna séu keppinautar á markaði með leitarvef fái Já Upplýsingaveitur ekki séð að tilviljun ein hafi ráðið því að Finna skráði lénin gularsidur.is og gularsíður.is. Telji Já Upplýsingaveitur að tilgangur Finna með því að sækja um skráningu á samskonar, eða í öllu falli mjög líku léni og skrásettu vörumerki Já Upplýsingaveita hafi verið sá einn að nýta að einhverju leyti þá viðskiptavild og það orðspor sem Já Upplýsingaveitur hafi skapað vörumerki sínu. Lén Finna



hafi þann einan tilgang að afvegaleiða neytendur í þeirri von að þeir leiti til Finna í stað Já Upplýsingaveita og villa þar með fyrir þeim. Telji Já Upplýsingaveitur það enn frekar til styrktar því að um brot gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé að ræða og að um leið teljist brotið gegn 5. gr. sömu laga.

Að mati Já Upplýsingaveita gefi notkun Finna á umræddu léni, í tengslum við sölu á þeirri þjónustu sem fyrirtækið hafi að bjóða, villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekandans og geti leitt til þess að villst verði á því og vörumerki Já Upplýsingaveita. Í því sambandi sé enn fremur vísað til þess að fyrirtækinu hafi borist erindi frá aðilum sem hafi talið sig vera að stofna til viðskipta við leitarvef Já Upplýsingaveita, Gulu síðurnar, þegar þeir í raun hafi stofnað til viðskipta við leitarvef Finna, gularsidur.is. Sé í því sambandi m.a. vísað til tölvupósta til Já Upplýsingaveita auk óformlegra erinda sem að undanfögnu hafi borist í auknum mæli til fyrirtækisins. Af framansögðu sé ljóst að augljóst ruglingshætta sé með auðkennunum þar sem notkun Finna hafi í einhverjum tilvikum leitt til þess að almennir neytendur hafi leitað til þess fyrirtækis í stað Já Upplýsingaveita. Sé jafnframt ljóst að notkun Finna á léninu gularsidur.is spilli þeirri viðskiptavild sem vörumerkið Gulu síðurnar hafi skapað Já Upplýsingaveitum um árabil.

Af öllu framangreindu telji Já Upplýsingaveitur ljóst að lénin gularsidur.is og gularsíður.is svipi svo til skráðs vörumerkis fyrirtækisins að villandi teljist samkvæmt fyrrgreindri 15. gr. a. laga nr. 57/2005, auk þess sem notkun á umræddu léni kunni að brjóta gegn meginreglum um góða viðskiptahætti. Þegar ruglingshætta í skilningi fyrrgreindrar 15. gr. a. sé fyrir hendi gildi sú meginregla að sá sem seinni hafi verið til notkunar vörumerkis, teljist brotlegur við ákvæðið, líkt og fyrirliggjandi framkvæmd beri skýrlega með sér. Sé því óumdeilt að réttur Já Upplýsingaveita gangi framur rétti Finna.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi Já Upplýsingaveita var sent Finna til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 1. nóvember 2011. Svar Finna barst Neytendastofu með bréfi, dags. 30. nóvember 2011. Í bréfinu kemur fram að Finna mótmæli lýsingu málsatvika og málsástæðna í kvörtunarbréfi Já Upplýsingaveita. Kröfu um afskráningu lénanna sé hafnað.

Í bréfi Já Upplýsingaveita komi fram að lénin gularsidur.is og gularsíður.is hafi verið skráð í þeim eina tilgangi að afvegaleiða neytendur og veita villandi upplýsingar um ábyrgð atvinnurekanda, skv. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Slíkar ásakanir séu fáheyrðar, enda hafi vefsíðan



verið í athugasemdalausri notkun síðastliðin níu ár. Þá bjóði ýmsir aðrir upp á sömu þjónustu og þeir auðkenni allir starfsemi sína með svipuðum hætti, þ.e. með gulum lit.

Gul skráning sé rafræn eða prentuð atvinnu- og viðskiptaskráning. Algengast sé að gul skráning fari eftir þjónustuflokkum, í stafrófsröð, en ekki einungis eftir stafrófsröð (eins og á hvítum síðum). Gular síður megi jafnan finna aftast í bókum, t.d. í fyrirtækja eða símaskráum. Guli liturinn sé notaður til að auðkenna með handhægum hætti hvar í prentuðu riti finna megi atvinnu og viðskiptaskráningu, þannig að notandi þurfi ekki að fletta í gegnum allt ritið.

Í bréfi Finna sé vísað til sögu gular skráningar. Fyrsta ritið með gulum síðum hafi verið gefið út árið 1878 í New Haven í Bandaríkjunum. Gul skráning hafi fljótt orðið almenn þarlendis og ekki tengst einu fyrirtæki sérstaklega. Sem dæmi megi nefna „WALKING FINGERS“ orð og myndmerki AT&T sem kynnt var til sögunnar strax árið 1960. Í máli BELLSOUTH CORPORATION gegn DATANATIONAL o.fl. árið 1995, hafi þrátt fyrir það verið komist að þeirri niðurstöðu að vörumerkjaréttur hefði ekki stofnast yfir orð- og myndmerkinu á grundvelli notkunar þar sem merkið var orðið almennt og lýsandi fyrir gular síður á 35 ára notkunartímabili. Óþarft sé að fjölyrða um að orðasambandið gular síður (e. yellow pages) eitt og sér, án myndar væri enn síður skráningarháft vörumerki.

Ritið *Íslensk fyrirtæki* hafi fyrst komið út árið 1969 og innihélt fyllri uppflettiskrá fyrir fyrirtæki en áður hafði verið gefin út. Fyrirtæki voru tilgreind í stafrófsröð og einungis hvítar síður voru í bókinni. *Íslensk fyrirtæki 1975-1976* hafi verið fyrst íslenskra fyrirtækjuppflettiriti með gular síður að erlendum síð og flokkuð eftir þjónustutegund í stafrófsröð. Fyrsta símaskráin með gulum síðum hafi komið út árið 1976. Íslensk fyrirtæki hafi komið út í síðasta skipti árið 2004 og árin 2005-2006 á geisladiski. Finna hafi verið útgefandi síðari geisladisksútgáfunnar árið 2006. Íslensk fyrirtæki hafi um árabíl verið leiðandi rit um fyrirtækjaskráningar héraðs, í mikilli dreifingu og hafi opinberar stofnanir og svæðisvinnumiðlanir vísað sérstaklega í ritið. Í bréfi Finna eru dæmi talin upp. Ritið *Gula bókin* hafi verið gefið út héraðs allt frá 1987-2001. *Gula línan* hafi komið út milli 1996 og 2002. Ritin séu nú alfarið á Internetinu, á gulabokin.is og gulalínan.is. Þá hafi ýmis minni uppflettirit um fyrirtæki verið gefin út um árabíl, t.d. *Iceland Export Directory* frá árinu 1992. Ekki sé um tæmandi talningu fyrirtækja sem hafi boðið upp á gula skráningu héraðs að ræða. Með hliðsjón af framangreindu sé fjarri lagi að Já Upplýsingaveitur hafi boðið upp á gula skráningu héraðs og öðlast vörumerkjarétt yfir orðasambandinu *gular síður*, vegna óslitinnar notkunar frá árinu 1934.

Að því er varði rafræna skráningu þá sé orðasambandið gular síður notað jöfnum höndum um flokkaða atvinnu- og viðskiptaskráningu á prentuðu og rafrænu formi. Lén með orðasambandinu yellow pages megi þannig finna í um 75 mismunandi ríkjum. Héraðs séu a.m.k. sex slík lén skráð, gulabokin.is, gulalínan.is, gularsidur.is, gularsíður.is, gular.is og yellowpages.is.



Sérstaklega skuli áréttað að eigendur gulra léna séu ekki einvörðungu núverandi eða fyrrverandi ríkissímafyrirtæki, hvorki héraðs né erlendis. Vefútgáfu *Íslenskra fyrirtækja* megi finna á fyr.is, islenkfyrirtaeki.is og islenkfyrirtaeki.is. Á finna.is hafi frá ágúst 2001, verið boðið upp á viðtækari skráningar- og leitarþjónustu en áður hafði þekkt á héraðum vefsíðum.

Útgáfufyrirtækið Fróði hafi skráð lénið gularsidur.is í nóvember árið 2002 og lénið verið fyrir gula skráningu og þannig aðgreint frá finna.is. Lénið tvö tengist þó enn í dag þannig að seld sé skráning á báðar síður í einu lagi. Vefurinn fyr.is hafi nú verið lagður niður. Vefirnir islenkfyrirtaeki.is og islenkfyrirtaeki.is vísi í dag beint á síðuna finna.is.

Lénið gularsidur.is hafi hinsvegar verið notað athugasemdalaust allt frá skráningu þess í nóvember 2002 til dagsins í dag. Finna hafi eignast lénið árið 2006, sama ár og fyrirtækið hafi tekið við geisladisksútgáfu *Íslenskra fyrirtækja*.

Á þeim tíma hafi ýmsir innlendir aðilar stundað samkeppni um gula skráningu á Internetinu, sbr. ofangreinda upptalningu gulra léna héraðs. Á vefsíðu Gulu bókarinnar megi t.d. finna flípa sem beri sama heiti og lén Finna, *gular síður*. Þá sé Yellow pages (yellowpages.is) bein ensk þýðing á orðasambandinu *gular síður* og gulalinan.is sömuleiðis augljós vísun til gulrar þjónustu. Þegar af þeirri ástæðu að ýmsir aðilar noti orðasambandið til að auðkenna starfsemi sína sé ljóst að það sé almennt og lýsandi.

Um samkeppni frá Já Upplýsingaveitum um gula skráningu á Internetinu athugist eftirfarandi. Í símaskrá Já Upplýsingaveita frá árinu 2004 hafi fylgt skráningarmiði þar sem lesendum hafi verið boðið að skrá fyrirtæki sitt gulri skráningu en einungis í símaskrá og ekki á Internetinu. Seint árið 2005 hafi Já Upplýsingaveitur skráð lénið gular.is. Verðskrá fyrir gula skráningu á netinu hafi Já Upplýsingaveitur fyrst birt á síðu sinni í maí 2006. Verðskráin hafi verið mjög svipuð þágildandi verðskrá Finna. Finna leggi áherslu á að fram til 2006 hafi Já Upplýsingaveitur lagt alla áherslu á gula skráningu í símaskrá en ekki gula skráningu á Internetinu. Þegar Já Upplýsingaveitur hafi hafið gula skráningu á Internetinu hafi fyrirtækið ekki verið leiðandi í útliti, markaðssetningu, vefsíðuhönnun eða framsetningu verðskrár. Í þessu ljósi þyki Finna afar einkennilegt að Já Upplýsingaveitur haldi því nú fram að samkeppnisaðilar ástundi ólögmeta viðskiptahætti, með því einu að bjóða upp á rafræna gula skráningu. Hið rétta sé að samkeppnisaðilar hafi lagt áherslu á gula skráningu á Internetinu mun lengur en Já Upplýsingaveitur.

Að því er viðkomi vörumerkjalögum nr. 45/1997 þá sé orðasambandið *gular síður* eins og áður segi bein þýðing á almennu ensku hugtaki, *yellow pages*, sem lýsir tegund þjónustu. Áralöng notkun ýmissa aðila á orðasambandinu, bæði héraðs og erlendis, bendi ótvírætt til þessa. Um sé að ræða almennt og lýsandi orðasamband sem enginn geti átt einkarétt á. Finna mótmæli því



sérstaklega sem röngu og ósönnuðu að Já Upplýsingaveitur hafi eitt öðlast vörumerkjarétt á grundvelli „óslitinnar notkunar“ frá árinu 1934. Því sé þannig bæði mótmælt að Já Upplýsingaveitur hafi boðið upp á gula skráningu frá 1934 og að notkun hafi verið óslitin frá þeim tíma. Landssíminn hafi ekki einu sinni verið fyrstur til að bjóða gula skráningu hérlendis, heldur Frjálst Framtak árið 1975. Þá sé kennitala Já Upplýsingaveita frá árinu 2005. Allt sé á huldu um hvernig hin meinta notkun hafi verið þrátt fyrir þetta óslitin frá árinu 1934-2011, (s.l. 77 ár) og hafið haldist milli kennitalna. Engin gögn séu heldur lögð fram til stuðnings fullyrðingum um að vörumerkjaréttur hafi stofnast yfir orðasambandinu, í samræmi við ströng skilyrði vörumerkjalaga. Samkvæmt framansögðu bendi ekkert til þess að Já Upplýsingaveitur eigi vörumerkjarétt yfir orðasambandinu.

Já Upplýsingaveitur eigi hins vegar skráð orð- og myndmerkið (e. logo), í vörumerkjaskrá ELS frá árinu 2001 (GULU SÍÐURNAR). Skráningarháfi merkisins í skilningi vörumerkjalaga, felist fyrst og fremst í myndhlutanum, auk notkunar greinis. Orðasambandið gular síður sé hins vegar eitt og sér bæði almennt og lýsandi.

Loks bendi Finna á að jafnvel þótt fallist yrði á að Já Upplýsingaveitur ættu einkarétt til notkunar orðasambandsins gular síður, þá gæti rétturinn einungis tekið til bókaútgáfu. Merkið sé ekki skráð í vörumerkjaflokk 42. Vörumerkjaréttur taki því ekki til rafrænnar þjónustu. Þá geri hinn langi tími sem leið frá skráningu lénsins gularsidur.is, fram að kvörtun (um 9 ár), það að verkum að auðkenni Finna ætti í öllum tilfellum rétt til vörumerkjaverndar jafnhliða hinu eldra merki, sbr. ákvæði 8.-9. gr. laga nr. 45/1997.

Að því er varðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þá telji Finna skv. framansögðu fyrirtækið eiga fullan rétt til auðkenna sinna, þ.e. hinna umræddu léna í skilningi 1. málslíðar 15. gr. a. laganna. Lénin hafi verið skráð í samræmi við reglur ISNIC og fyrir þau greitt fullt verð. Ekkert á umræddum síðum gefi til kynna að þær tengist með nokkrum hætti Já Upplýsingaveitum, sbr. 2. málslíð sömu greinar. Þjónusta Finna á gularsidur.is sé sambærileg og ýmsir hérlendir aðilar bjóði upp á og sé einkennd með sama hætti, þ.e. gulum lit.

Um fordæmi vísist sérstaklega til nýlegra ákvarðana Neytendastofu í afar sambærilegum málum, þ.e. ákvarðana nr. 23/2009 (Græna tunnan) og nr. 27/2010 (Dufthúðun). Sé sérstaklega bent á að fyrst Neytendastofa hafi talið græna tunnu vera lýsandi þá hljóti gular síður að teljast lýsandi líka. Enda almennt þekktara orðasamband en græn tunna, notað af fleiri samkeppnisaðilum og með lengri notkunarsögu. Þá sé áréttað að græn tunna var talið almennt og lýsandi orðasamband þrátt fyrir að það kæmi ekki fyrir í íslenskri orðabók. Um níu ára athugasemdalaus notkun vísi Finna til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 13/2009 þar sem beiðni vörumerkjahafa um afskráningu léns var hafnað vegna tómlætis vörumerkjahafa í átta ár. Í fyrirbyggjandi máli sé tómlætistímabilið enn lengra, þ.e. 9 ár. Slíkt tómlæti hafi áhrif á efnislegt mat á því hvort ákvæði



15. gr. a. laga nr. 57/2005 hafi verið brotin. Því beri að hafna kröfu Já Upplýsingaveita. Loks bendi Finna á að réttur fyrirtækja í samkeppni til að koma í veg fyrir notkun keppinauta á einstökum orðum eða orðasamböndum sé skýrður þröngt í framkvæmd, eins og sjá megi t.d. í nýlegri ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 65/2011. Enda hefði annað neikvæð áhrif á samkeppnis- og viðskiptahagsmuni neytenda og fyrirtækja, andstætt markmiði laga nr. 57/2005.

Loks mótmæli Finna því sérstaklega að fyrirtækið rugli eða afvegaleiði neytendur vísitandi með ólögmati markaðssetningu, sbr. tölvupóstsamskipti sem lögð hafi verið fram af hálfu Já Upplýsingaveita. Finna hafi sent starfsmanni Síldarminjasafns Íslands, m.a.s. tölvubréf þann 18. janúar 2011 þar sem sérstaklega hafi verið tekið fram að Finna tengdist ekki ja.is. Því sé það fjarri sanni að Finna hafi vísitandi afvegaleitt þann viðskiptamann. Þá hafi Loftorka verið skráður viðskiptamaður Finna árum saman. Tölvubréf starfsmanns Loftorku til Já Upplýsingaveita lýsi því einfaldlega að starfsmaðurinn hafi ruglast í samskiptum við sölumann Já, en ekki í samskiptum við starfsmann Finna. Slíkt komi viðskiptaháttum Finna ekki við enda beri fyrirtækið ekki ábyrgð á samskiptum sem alfarið séu á milli þriðju aðila. Þó árétti Finna að fyrirtækið hafi líka fundið fyrir ruglingi viðskiptamanna vegna ágangs sölumanna kvartanda.

Loks bendi Finna á að jafnvel þótt starfsmenn fyrirtækisins hafi stundað villandi sölumennsku, þá væri slíkt sjálfstætt brot á lögum nr. 57/2005 og sé algerlega án tengsla við kröfugerð kvartanda um afskráningu lénanna gularsidur.is og gularsíður.is. Því telji Finna málsástæður Já Upplýsingaveita um þetta þýðingarlausar. Ef fallist yrði á erindi Já Upplýsingaveita væri félaginu veittur einkaréttur á almennu og lýsandi heiti fyrir ákveðna tegund þjónustu. Með því væri rekstrargrundvelli samstundis kippt undan öllum samkeppnisaðilum Já Upplýsingaveita. Slíkt væri í senn neytendum og samkeppnisaðilum Já Upplýsingaveita í óhag.

2.

Bréf Finna, dags. 30. nóvember 2011, var sent Já Upplýsingaveitum til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 8. desember 2011. Svar Já Upplýsingaveita barst með bréfi, dags. 5. janúar 2012. Í bréfinu segir að ítrekuð séu sjónarmið og kröfugerð í upphaflegu erindi.

Í bréfi Já Upplýsingaveita segir um aðgreiningareiginleika að því er varði tilvísun Finna til orðasambandsins Yellow Pages utan Íslands vísi Já Upplýsingaveitur til þess að jafnvel þótt orðasambandið sé talið almennt í einu landi þýði það ekki að svo sé ástatt um orðasambandið í öðrum löndum. Mat á því hvort vörumerki verði talið almennt fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu sé landlægt mat sem verði að fara fram sjálfstætt í hverju ríki. Í þessu samhengi sé jafnframt vísað til þess sem fram komi í fylgiskjali frá Finna að orðasambandið Yellow Pages sé ekki skráð í Bandaríkjunum og því megi hvaða fyrirtæki sem er nota heitið yfir ákveðna tegund eða flokk á meðan hægt sé að skrá heitið í ýmsum öðrum löndum og nota það sem nafnorð. Þannig hafi í nýlegum breskum dómi, frá 4. apríl 2011 í máli nr. PAT 09138, verið komist að



þeirri niðurstöðu að orðasambandið Yellow Pages væri nægjanlega sérgreinanlegt í Bretlandi fyrir þá þjónustu sem vörumerkið hafi tekið til, jafnvel þó að vörumerkið væri talið almennt í Bandaríkjunum. Hafi því verið fallist á að brotið hafi verið á vörumerkjarétti stefnanda með notkun sambærilegs heitis fyrir sambærilega þjónustu.

Að mati Já Upplýsingaveita hafi enga þýðingu við mat á því hvort orðasambandið gular síður eða gulu síðurnar verði talið almennt og lýsandi hér á landi, fyrir þá þjónustu sem um ræðir, hvort ýmis fyrirtæki í sambærilegum rekstri noti gulan lit til að auðkenna hvar í prentuðu riti finna megi atvinnu- og viðskiptaskráningu. Verði slíkri auðkenningu ekki jafnað til þess að skírskotað sé til vörumerkis fyrirtækisins, gulu síðurnar. Þá sé til þess að líta að ekkert þeirra fyrirtækja sem Finna hefur vísað til noti orðasambandið gulu síður eða gulu síðurnar til að auðkenna þjónustu sína og verði orðasamböndunum Gula bókin og Gula línan ekki jafnað til slíks. Ennfremur verði ekki séð að tilvísun til gulu síðna símaskrárinnar eigi við um blaðsíður í bókinni Íslensk fyrirtæki þó að sú bók sé nefnd í sömu setningu. Ekki sé því fallist á að umrædd fyrirtæki auðkenni þjónustu sína með áþekkingum hætti og Já Upplýsingaveitur. Finna auðkenni sig hins vegar með svo líku léni og vörumerki Já Upplýsingaveita að í bága brjóti við ákvæði 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Eins og rakið hafi verið í kvörtun Já Upplýsingaveita hvíli sönnunarbyrði á þeim sem haldi því fram að vörumerkjavernd, sem stofnað hafi verið til með sannanlegum hætti, skv. 3. gr. laga nr. 45/1997, sé ekki lengur til staðar vegna skorts á sérkennum. Beri framkvæmdin með sér að strangar kröfur séu gerðar til slíkrar sönnunar. Að mati Já Upplýsingaveita verði ekki fallist á að Finna hafi tekist að sanna að hinn almenni neytandi þjónustunnar líti svo á að orðasambandið gular síður eða gulu síðurnar sé heiti yfir ákveðna þjónustu sem enginn eigi einkarétt á. Þvert á móti telji Já Upplýsingaveitur að hinn almenni neytandi líti á orðasambandið gular síður eða gulu síðurnar sem vörumerki þeirrar þjónustu sem Já Upplýsingaveitur starfræki en hafi ekki öðlast fastan sess í vitund manna að það hafi orðið að almennu heiti yfir þjónustuna sjálfa.

Í bréfi Já Upplýsingaveita er því næst fjallað um útgáfu gulu síðnanna í símaskrá og rafræna skráningu. Þar segir að að því er varði fyrstu útgáfu gulu síðnanna í símaskrá athugist að slík útgáfa ráði ekki úrslitum um rétt Já Upplýsingaveita til orðasambandsins gulu síðurnar enda gangi vörumerkjaréttur fyrirtækisins á grundvelli skráningar frá 16. nóvember 2000, framar skráningu léns Finna ehf. frá 4. nóvember 2002. Allt að einu sé áréttað að gulu síðurnar hafi verið fyrst gefnar út í prentaðri símaskrá árið 1934 og hafa frá því tímamarki verið í óslitinni notkun. Ennfremur verði ekki fallist á að vörumerkjavernd Já Upplýsingaveita taki einungis til bókaútgáfu enda ljóst af þeirri upptalningu sem tilheyri flokki 38 sem vörumerkið sé skráð fyrir að vörumerkjavernd Já Upplýsingaveita nái til rafrænnar þjónustu. Þá verði ekki séð af þeirri upptalningu sem tilheyri flokki 42 að rafræn þjónusta falli þar undir og að skrá beri vörumerki í þann flokk til að njóta verndar til rafrænnar þjónustu.



Um ákvæði laga nr. 45/1997 segir í bréfi Já Upplýsingaveita að samkvæmt athugasemdum með frumvarpi til 8. og 9. gr. þeirra laga, gilda ákvæði greinanna einungis þegar skráð vörumerki og eldra óskráð vörumerki rekast á eða þegar bæði merkin séu skráð vörumerki. Fyrrgreind ákvæði laganna eigi því ekki við í málinu enda njóti Finna ekki skráðs vörumerkjaréttar að orðasambandinu gular síður.

Að því er varði tölvupóst Finna til Síldarminjasafnsins, dags. 18. janúar 2011, þá hafi safninu ekki verið tilkynnt um að engin tengsl væru á milli þjónustu Finna og Já Upplýsingaveita fyrr en safnið hafi innt sérstaklega eftir slíkum upplýsingum.

3.

Bréf Já Upplýsingaveita, dags. 5. janúar 2012, var sent Finna til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 6. janúar 2012. Svar Finna barst með bréfi, dags. 16. janúar 2012. Í bréfinu segir um notkun innlendra aðila á orðasambandinu gular síður að Já Upplýsingaveitur hafi gert eina meginathugasemd við notkun orðasambandsins, þ.e. að íslenskir aðilar hafi ekki notað nákvæmlega sama orðasamband og Já Upplýsingaveitur, þ.e. gular síður. Staðhæfingin sé efnislega röng. Flípi á vefsíðu Gulu bókarinnar beri heitið „Gulu síðurnar“. Ein vefsíðan sem talin er upp heiti beinlínis yellowpages.is. Íslensk þýðing sé gular síður. Þá sé t.d. vefsíðan skip.is, einnig með fyrirtækjaskrá sem heiti gular síður. Síðan sé í eigu Mylluseturs ehf. og hafi verið skráð 2003. Já Upplýsingaveitur hafi fyrst lagt áherslu á rafrænar gular síður árið 2006. Þá hefur Finna notað orðasambandið á Internetinu, athugasemdalaust í níu ár. Hér sé ekki um tæmandi talningu að ræða.

Mat á ruglingshættu samkvæmt lögum nr. 45/1997 sé mat á líkindum merkis og þjónustu. Staðhæfingar Já Upplýsingaveita um að einungis notkun á merki (GULAR SÍÐUR) komi til skoðunar, standist ekki. Margir samkeppnisaðilar Já Upplýsingaveita hafi boðið upp á flokkaða fyrirtækja- og atvinnuskráningu þar sem notaður sé gulur litur til að auðkenna þjónustuna (Gula línan, Gula bókin o.s.frv.). Líkindi þeirra merkja- og þjónustu við vörumerki Já Upplýsingaveita sé ekki minni að mati Finna. Athugasemdalaus notkun þeirra aðila á sambærilegum merkjum hafi augljósa þýðingu í málinu, þar sem Já Upplýsingaveitur geti ekki átt vörumerkjarétt yfir almennum og lýsandi orðasamböndum fyrir tiltekna þjónustu.

Í svarbréfi sínu hafi Já Upplýsingaveitur gert athugasemdir við fylgiskjöl Finna og talið ósannað að vísað væri til gulra síðna Íslenskra fyrirtækja í ritinu.

Þegar lesendum sé bent á að byrja fyrirtækjaleit annað hvort á gulum síðum símaskrár eða í bókinni Íslenskum fyrirtækjum, geti enginn vafi verið um að lesendum sé þar einnig vísað á gular síður síðarnefnda ritsins, enda sé ágreiningslaust að gular síður hafi verið að finna í



Íslenskum fyrirtækjum um áratugaskeið, þar sem hægt væri að hefja fyrirtækjaleit. Ef talin sé minnsti vafi á því til hvers textinn vísi sé óskað rannsóknar Neytendastofu hjá höfundum texta á fylgiskjalinu eða útgefanda, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga.

Já Upplýsingaveitur hafi að öðru leyti ekki gert sérstakar athugasemdir við lýsingu Finna á notkun innlendra aðila á merkinu. Verði því að leggja lýsinguna til grundvallar. Í því felist að leggja verði til grundvallar að ýmsir aðilar hafi boðið upp á gula skráningu um langt bil hérlandis. Í því felist jafnframt að ágreiningslaust sé að Finna hafi boðið upp á gula þjónustu athugasemdalaust í níu ár á Internetinu og að Já Upplýsingaveitur hafi ekki lagt áherslu á rafræna þjónustu fyrr en árið 2006. Finna telji hafið yfir allan vafa, í ljósi ofangreinds, að forsendur séu ekki til að fallast á erindi Já Upplýsingaveita.

Já Upplýsingaveitur hafi ekki gert sérstaka athugasemd við umfjöllun Finna um notkun erlendra aðila á orðasambandinu. Verði því að leggja þá umfjöllun til grundvallar.

Finna telji fordæmisgildi bresks dóms sem fylgt hafi bréfi Já Upplýsingaveita vera ekkert. Fordæmi að breskum rétti hafi ekkert gildi að íslenskum rétti. Þá hafi málsatvik í grundvallaratriðum verið ósambærileg. Í hinu breska máli hafi t.d. minna fyrirtæki beinlínis notað skráð orð- og myndmerki vörumerkjahafa á vefsíðu sinni og bætt smávægilegum texta við það til aðgreiningar. Með því hafi það fyrirtæki hagnast á vörumerki sem það átti engan rétt til. Finna hafi hins vegar aldrei notað orð- og myndmerki Já Upplýsingaveita til að auglýsa starfsemi sína. Merkið sé hvergi að finna á vefsíðum Finna. Þvert á móti hafi gularsidur.is verið í athugasemdalausri notkun síðastliðin níu ár, án þess að Finna hafi með nokkrum hætti tengt sig við Já Upplýsingaveitur. Þá sé fyrir hendi áratugalöng notkunarsaga annarra aðila en Já Upplýsingaveita á hérlandum mörkuðum. Finna greini hins vegar ekki á um að leysa beri úr ágreiningi aðila á grundvelli íslenskra laga.

Að því er varði meinta óslitna notkun Landssímans á orðasambandinu frá 1934 segir í bréfi Finna að engin gögn hafi verið lögð fram um það hve lengi boðið hafi verið upp á þjónustuna og hvernig hún hafi verið auglýst, þ.e. hvort auglýst hafi verið undir heitinu gular síður og frá hvaða tíma. Þá hafi engin gögn verið lögð fram um óslitna notkun frá árinu 1934 til 2012. Loks hafi engin gögn verið lögð fram um það hvort og hvernig Já Upplýsingaveitur hafi fengið hinn meinta vörumerkjarétt framseldan. Staðhæfingum Já Upplýsingaveita um meintan vörumerkjarétt á grundvelli notkunar sé því mótmælt sem röngum og ósönnuðum. Meint óslitin notkun annars aðila leiði almennt ekki til vörumerkjaréttar hins. Raunar útiloki vörumerkjaréttur Landssíma Íslands vörumerkjarétt Já Upplýsingaveita, fyrst framsal sé ósannað.

Um vörumerkjarétt segir í bréfi Finna að mótmælt sé staðhæfingum Já Upplýsingaveita um lög nr. 45/1997 og vörumerkjaflokka í heild sinni. Sérstaklega sé áréttað að vörumerkjaflokkur fyrir



rafrænar leitarvélar sé flokkur nr. 42. Í fyrsta lagi gefi yfirheiti flokksins það ótvírætt til kynna. Í öðru lagi séu merki þeirra íslensku leitarvéla sem Finna þekki til, öll skráð í flokk nr. 42. Ekkert sé skráð í flokk 38, eins og merki Já Upplýsingaveita. Leitarvélnar Embla, Eplica og Gegnir séu skráð í flokk nr. 42. Sama eigi við um leitarvélinu Fons Juris. Skráning Google sé einnig í flokki nr. 42 og ekki í flokk nr. 38.

Vörumerki Já Upplýsingaveita sé hins vegar ekki skráð í flokk 42, heldur einungis í flokk 38. Um sé að ræða afar þrönga skráningu. Skráningin sé einnig á skjön við hefðbundna skráningu rafrænna leitarvéla. Finna telji a.m.k. hafið yfir allan vafa að uppflettipjónusta teljist ekki vera „fjarskipti“ í hefðbundnum skilningi orðsins. Finna telji því skv. framansögðu að vörumerkjaréttur Já Upplýsingaveita taki ekki til þeirrar þjónustu sem fyrirtækið bjóði upp á. Ruglingshætta við vörumerki Já Upplýsingaveita sé því engin.

Loks bendi Finna á að umfjöllun fyrirtækisins um ákvarðanir Neytendastofu nr. 23/2009 (Græna tunnan) og nr. 27/2010 (Dufthúðun) hafi ekki verið mótmælt sérstaklega af hálfu Já Upplýsingaveita og beri því að leggja hana til umfjöllunar.

4.

Með bréfi dags. 19. janúar 2012 tilkynnti Neytendastofa aðilum málsins að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvarta Já Upplýsingaveitur ehf. yfir notkun Finna ehf. á lénunum gularsidur.is og gularsíður.is. Já Upplýsingaveitur eigi skráð vörumerkið GULU SÍÐURNAR hjá Einkaleyfastofu auk þess sem félagið hafi öðlast vörumerkjarétt yfir auðkenninu fyrir óslitna notkun þess allt frá árinu 1934. Já Upplýsingaveitur eigi einnig skráð lénið gulusidurnar.is hjá ISNIC. Því sé notkun Finna á lénunum villandi og brjótí gegn 5. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Vörumerki Já Upplýsingaveita uppfylli skilyrði um aðgreiningareiginleika og félagið njóti einkaréttar á merkinu. Með auðkennunum sé mikil hljóð- og sjónlíking jafnframt því sem líking er með þjónustu fyrirtækjanna, fyrirtækin starfi á sama markaði og séu keppinautar. Orðasambandið sé ekki almennt heiti enda njóti Já Upplýsingaveitur einkaréttar á því. Notkun Finna á lénunum spilli einnig viðskiptavild Já Upplýsingaveita.



Finna hafnar því að ruglingshætta sé með auðkennunum. Lénið hafi verið notað athugasemda-
laust í níu ár og því séu ekki forsendur til að fallast á sjónarmið Já Upplýsingaveita sökum
tómlætis. Gul skráning eigi sér langa sögu á íslenskum og erlendum markaði, á prenti jafnt sem
með rafrænum hætti. Orðasambandið sé bein þýðing á almennu ensku hugtaki. Hugtakið sé
almennt og lýsandi og geti notkunin ekki veitt einkarétt til þess. Þá noti fjöldi annarra fyrirtækja
og vefsíða orðasambandið í markaðssetningu sinni. Skráningarhæfi vörumerkis Já
Upplýsingaveita felist ennfremur fyrst og fremst í myndhlutanum. Engin gögn hafi verið lögð
fram um óslitna notkun vörumerkisins hér á landi og þjónustulíking sé ekki til staðar þar sem
vörumerkið sé skráð í vörumerkjaskrá í flokk nr. 38.

2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 kemur fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Bannið gildi
áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til
óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Ákvæði 15. gr. a. 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. 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 glöggt 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. málslið. 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.

Vörumerki Já Upplýsingaveita var skráð í vörumerkjaskrá þann 16. nóvember 2001, sbr.
skráningarnúmer 262/2000. Neytendastofa fær ekki betur séð en að vörumerkið, sem er orð- og
myndmerki, hafi að minnsta kosti verið í notkun með einum eða öðrum hætti frá þeim tíma.



Njóta Já Upplýsingaveitur vörumerkjaréttar á orð- og myndmerkinu GULU SÍÐURNAR. Þá fengu Já Upplýsingaveitur skráð lénið gulusidurnar.is hjá ISNIC þann 22. nóvember 2000.

Finna fékk skráð lénið gularsidur.is hjá ISNIC 4. nóvember 2002 og lénið gularsíður.is þann 7. maí 2007.

Bæði fyrirtækin hafa því rétt til notkunar ofangreindra auðkenna í skilningi 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að mati Neytendastofu á því 2. málsliður 15. gr. a. við í málinu. Því skal litið til þess hvort ruglingshætta í skilningi 15. gr. a. sé fyrir hendi milli annars vegar vörumerkis og léns Já Upplýsingaveita, og hinsvegar léna Finna.

3.

Bæði Já Upplýsingaveitur og Finna eru fyrirtæki í rekstri tengdum atvinnu- og viðskiptaskráningum og halda bæði fyrirtækin úti leitarvélum undir skráðum lénum sínum á Internetinu. Þó atvinnugreinaflokkun Já Upplýsingaveita og Finna hjá Ríkisskattstjóra sé ekki hin sama telur Neytendastofa, af gögnum málsins, ljóst er að fyrirtækin eru keppinautar á markaði.

Heitin sem um er deilt í þessu máli eru bæði eitt og sama orðasambandið samsett úr fleirtöluorðunum *gular* og *síður*. Að mati Neytendastofu eru mikil líkindi með heitunum en ákveðinn greinir skilur þau þó að litlu leyti að. Orðin ein og sér eru almenn og skortir að mati Neytendastofu sérkenni. Samsett orð, sem ein og sér skortir sérkenni, geta sem slík haft nægileg sérkenni til að njóta verndar en Neytendastofa getur aftur á móti ekki fallist á að þetta eigi við um orðasambandið sem hér um ræðir. Gögn málsins sýna fram á langvinna notkun hérlendis á gulum lit til auðkenningar á atvinnu- og viðskiptaskráningu, bæði af Já Upplýsingaveitum sem og öðrum aðilum. Telur Neytendastofa að orðasambandið vísi í hugum neytenda fyrst og fremst til tegundar á ákveðinni þjónustu. Því er það lýsandi fyrir þjónustuna og skortir nauðsynleg sérkenni til að veita einkarétt til notkunar þess.

Neytendastofa telur að sá tími sem líður frá því að Finna fékk lénin skráð og hóf notkun þess, þar til kvartað er geti haft áhrif á efnislegt mat á því hvort skilyrði ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005 séu fyrir hendi. Þrátt fyrir að í gögnum málsins hafi komið fram að báðir aðilar hafi að einhverju leyti orðið varir við rugling verður við mat á ruglingshættu í máli þessu ekki hjá því litið að notkun lénsins gularsidur.is hefur farið fram að því er virðist athugasemdalaust níu ár.

Að öllu ofangreindu virtu telur Neytendastofa ruglingshættu í máli þessu vera svo takmarkaða að ekki sé um brot að ræða gegn ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Að sama skapi telur stofnunin að notkunin brjóti ekki gegn ákvæði 5. gr. sömu laga. Er það því mat Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða af hálfu stofnunarinnar í máli þessu.



IV.

Ákvörðunarorð:

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

Neytendastofa, 13. september 2012

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir