

ÚRSKURÐUR ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA

MÁL NR. 12/2009

Kæra Íslenska gámafélagsins ehf. á ákvörðun Neytendastofu [nr. 23/2009](#).

1. Þann 5. mars 2010 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 12/2009: Kæra Íslenska gámafélagsins ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 23/2009 frá 21. september 2009. Í málinu úrskurða Eiríkur Jónsson, Egill Heiðar Gíslason og Eyvindur G. Gunnarsson.
2. Með kæru, dags. 16. október 2009, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála ákvörðun Neytendastofu nr. 23/2009 frá 21. september 2009, um að ekki sé ástæða til aðgerða vegna kvörtunar kæranda yfir skráningu og notkun Gámaþjónustunnar hf. á lénunum grænatunnan.is og graenatunnan.is. Kærandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og að Gámaþjónustunni hf. verði bannað að nota lénin grænatunnan.is og graenatunnan.is og gert að afskrá lénin hjá ISNIC.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

MÁLAVEXTIR

4. Með bréfi lögmanns kæranda til Neytendastofu hinn 2. júlí 2008 var þess krafist að Gámaþjónustunni hf. yrði bannað að nota lénin grænatunnan.is og graenatunnan.is og gert að afskrá lénin hjá ISNIC. Í erindinu kemur fram að í mars 2007 hafi kærandi tekið í notkun vörumerkið Græna tunnan og merkið verið notað óslitið í rekstri hans frá því í apríl 2007. Um það vísar kærandi m.a. til þess að kynningarmiðum með vörumerkinu hafi verið dreift í hús á Suðurnesjum 14.-15. apríl 2007, heilsíðuauglýsing með því birst í Víkurfréttum 17. apríl 2007 og vörumerkið verið kynnt á sýningunni Sumar 2007 í Fífunni 20.-22. apríl 2007. Hinn 4. júní 2007 hafi Gámaþjónustan hf. skráð framangreind lén hjá ISNIC. Kærandi hafi lagt inn skráningu á vörumerkinu hjá Einkaleyfastofu 7. ágúst 2007 og það síðan verið skráð nr. 1070/2007. Með bréfi, dags. 14. desember 2007, hafi kærandi farið þess á leit að Gámaþjónustan hf. hætti notkun á léninu grænatunnan.is en því verið hafnað með bréfi, dags. 12. febrúar 2008.
5. Í erindinu er tekið fram að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun og skráningu, sbr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Oft hagi því þannig til að rétturinn stofnist fyrst með notkun en vörumerki séu síðan skráð í kjölfar notkunar, líkt og hátti til í þessu máli. Ágreiningslaust sé að vörumerkjaréttur kæranda hafi stofnast með notkun vörumerkisins sem hófst í apríl 2007. Merkið hafi síðan verið skráð hjá Einkaleyfastofunni í kjölfar umsóknar í ágúst 2007, en í millitíðinni hafi Gámaþjónustan skráð lénin sem um sé deilt. Dómstólar hafi margstaðfest að notkun á vörumerki skapi vörumerkjarétt og réttur kæranda geri það að verkum að aðrir geti ekki nýtt sér

heimildarlaust vörumerki hans eins og Gámaþjónustan hf. hafi tvímælalaust gert með skráningu og notkun lénanna. Vísar kærandi til 4. gr. laga nr. 45/1997, sem og 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005. Ekki þurfi að fjölýrða um að vörumerkið Græna tunnan og lénin graenatunnan.is og grænatunnan.is séu lík í skilningi vörumerkja- og samkeppnisréttar. Aðaltákn og mest áberandi hluti vörumerkis kæranda séu orðin græna tunnan en þegar neytendur ætli að leita að kæranda og slái inn slóðina graenatunnan.is fari þeir beint inn á heimasíðu Gámaþjónustunnar hf., gamar.is. Kærandi og Gámaþjónustan hf. starfi í sömu atvinnugrein og af þeim sökum megi ætla að neytendur álykti að um sama fyrirtæki sé að ræða eða tengsl eða samvinna sé þeirra á milli. Með því að skrá umrædd lén sé Gámaþjónustan hf. að reyna að nýta sér viðskiptavild kæranda.

6. Í erindinu er einnig tekið fram að Gámaþjónustunni hf. hafi verið ljóst, eða a.m.k. mátt vera ljóst, að kærandi hafi verið byrjaður að nota vörumerki sitt Græna tunnan enda merkið vel kynnt. Eldri réttur kæranda til vörumerkisins gangi því fyrir yngri skráningum á hinum umdeildu lénunum, sbr. 1. mgr. 7. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Kærandi mótmælir og sjónarmiðum Gámaþjónustunnar hf. um að 1. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 eigi við og vísar m.a. til þess að vörumerkið sé skráð og skráningu þess hafi ekki verið andmælt af hálfu kæranda. Þá er og tekið fram að sá sem slái inn hin umdeildu lén á Netinu villist án efa beint inn á heimasíðu Gámaþjónustunnar hf. Félagið haldi ekki úti sérstöku vefsvæði á lénunum heldur vísi þau á lénid gamar.is sem sé heimasíða félagsins. Tilgangur með skráningu á lénunum sé því sá einn að hindra keppinaut í að skrá lénin og þá um leið að villa um fyrir neytendum í þeirri von að þeir leiti til sín fremur en kæranda. Slíkt sé í andstöðu við skýr ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005. Auk þess er sem fyrr segir byggt á því í erindinu að brotið hafi verið gegn 12. gr., nánar tiltekið 2. málsl. 12. gr.
7. Með bréfi Neytendastofu til Gámaþjónustunnar hf., dags. 7. júlí 2008, var félaginu kynnt framkomið erindi og óskað eftir skýringum eða athugasemdum þess um það. Svar barst með bréfi lögfræðings Gámaþjónustunnar hf., dags. 8. september 2008. Í bréfinu er tekið fram að í október 2005 hafi Gámaþjónustan hf. byrjað að bjóða almenningi tunnu fyrir endurvinnanlegan úrgang frá heimilum. Hafi félagið verið fyrst til þess á Íslandi og nefnt tunnuna Endurvinnslutunnuna. Reykjavíkurborg hafi þó áður boðið borgarbúum upp á svokallaða „græna tunnu“ fyrir almennan heimilisúrgang, en hún hafi þó ekkert með flokkun eða endurvinnslu að gera, ólíkt Endurvinnslutunnunni. Þrátt fyrir nafn tunnunnar vísi almenningur og neytendur oftast en ekki til hennar sem „grænu tunnunnar“ og hafi gert það frá upphafi. Tunnan hafi enda verið auglýst undir slagorðinu „Græna byltingin“, með lagi Valgeirs Guðjónssonar með sama nafni, og grænn litur og tilvísun til „grænna“ viðmiða verið allsráðandi í kynningu á henni.
8. Í bréfinu er síðan vísað til þess að Gámaþjónustan hf. hafi einnig verið fyrst á markað með sérstaka tunnu fyrir gæðapappír frá fyrirtækjum og hafi hún verið kynnt sem „blá tunna“. Árið 2007 hafi Reykjavíkurborg fylgt í kjölfarið með því að markaðssetja „bláa tunnu“ fyrir dagblaðasöfnun í heimahúsum. Það hafi því verið eðlilegt skref hjá Gámaþjónustunni hf. að tryggja sér lénin graenatunnan.is/grænatunnan.is og bláatunnan.is, til að leggja enn frekari áherslu á þá þjónustu sem fyrirtækið hafi upp á að bjóða. Þegar um sé að ræða lén sem innihaldi almenn heiti eða tegundarheiti gildi á þessu sviði eins og öðrum sú grundvallarregla að „fyrstur kemur

fyrstur fær“. Það geti verið svekkjandi að verða undir í því kapphlaupi en niðurstaðan hafi ekkert með óréttmæta viðskiptahætti að gera.

9. Í bréfi Gámaþjónustunnar hf. er síðan vikið að vörumerki kæranda nr. 1070/2007 og 2. gr., 1. mgr. 13. gr. og 1. mgr. 15. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Vörumerki með orðunum græna tunnan eitt og sér sé ekki skráningarhæft með vísan til 1. mgr. 13. gr. og að sama skapi nái einkaréttur sá sem veittur sé á grundvelli skráningar nr. 1070/2007 ekki til þessara hluta merkisins. Hvorki Gámaþjónustan hf. né að því er virðist Reykjavíkurborg hafi séð ástæðu til að andmæla umræddri vörumerkjaskráningu enda mat félagsins að um almennt heiti sé að ræða sem ekki njóti verndar sem slíkt. Þvert á móti skjóti skökku við að kærandi haldi fram einkarétti á heitinu græna tunnan á grundvelli notkunar þegar aðilar á markaði voru mun fyrir að hefja notkun á þessu heiti og ættu samkvæmt því einkaréttinn væri hann fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997. Kærandi hafi byrjað að nota hina „grænu tunnu“ sína langt á eftir Gámaþjónustunni hf. og tunnan sé hrein eftirlíking af tunnu Gámaþjónustunnar hf.
10. Í bréfi Gámaþjónustunnar hf. er því alfarið hafnað að skráning lénanna og sú staðreynd að þau vísi inn á aðalsíðu félagsins sé brot á 5. gr. laga nr. 57/2005, enda hafi skráning þeirra verið fyllilega réttmætt skref af hálfu félagsins, í samkeppninni um að selja fólki tunnur til endurvinnslu. Þá er því algerlega vísað á bug að um ruglingshættu geti verið að ræða, á þann hátt að um brot á 12. gr. laga nr. 57/2005 sé að ræða vegna framsetningar félagsins á jafn almennu orðasambandi og um ræði. Í bréfinu segir loks að með vísan til framangreinds sé farið fram á að kvörtun kæranda verði ekki tekin til greina.
11. Með bréfi til lögmanns kæranda, dags. 9. september 2008, var kæranda kynnt framkomið svarbréf Gámaþjónustunnar hf. og gefinn kostur á að koma að athugasemdum eða skýringum við það. Svar barst með bréfi lögmanns kæranda, dags. 6. nóvember 2008, þar sem kærandi ítrekaði fyrri kröfur sínar. Þar er því m.a. mótmælt sem ósönnuðu að Gámaþjónustan hf. hafi notað heitið græna tunnan á undan kæranda, á þann hátt að vörumerkjaréttur geti byggst á þeirri notkun eins og haldið sé fram í greinargerð félagsins. Þá er þeirri fullyrðingu að annar aðili en kærandi hafi verið fyrri til að nota vörumerkið Græna tunnan mótmælt sem rangri og ósannaðri. Gámaþjónustan hf. geti ekki byggt rétt á því þó annar aðili hafi e.t.v. notað sama heiti á einhverjum tímapunkti. Ekkert liggir fyrir um það og skráningu á vörumerki kæranda hafi ekki verið andmælt hjá Einkaleyfastofunni eins og ráð sé fyrir gert í 22. gr. laga nr. 45/1997.
12. Í bréfinu kemur síðan m.a. fram að kærandi hafi verið fyrstur til að nota orðin græna tunnan sem vörumerki, bæði ein sér og sem hluta af mynd. Meginreglan sé sú að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkisins megi ekki heimildarlaust nota auðkenni sem lík séu vörumerki eigandans, en reglan sé skýrt orðuð í 4. gr. laga nr. 45/1997. Orðin græna tunnan í vörumerki kæranda séu mest áberandi hluti merkisins og þau hafi ekki verið undanþegin vörumerkjavernd við skráningu. Ekki sé ástæða til að undanþiggja þau vernd þar sem þau uppfylli kröfu vörumerkjalaga um sérkenni, ólíkt því sem Gámaþjónustan hf. haldi fram. Heimild 2. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 til að undanþiggja orðin vernd hafi ekki verið beitt en slíkt eigi alltaf að gera ef vafi leiki á um verndarsvið skráningar. Skráning nr. 1070/2007 veiti því einkarétt á orðunum í

merkinu. Í bréfi kæranda kemur og fram að ósannað sé að umrætt heiti sé mikið notað af almenningi í viðskiptum við Gámaþjónustuna hf. og jafnvel þó svo væri veitti það félaginu ekki heimild til að brjóta á vörumerkjarétti kæranda með umræddum hætti. Þá sé ruglingshætta á milli orðanna í vörumerki kæranda og umræddra léna augljós enda sé ekki gerð tilraun til að mótmæla henni af hálfu Gámaþjónustunnar hf.

13. Með bréfi til lögfræðings Gámaþjónustunnar hf., dags. 10. nóvember 2008, var félaginu kynnt síðastgreint svarbréf kæranda og gefinn kostur á að koma að skýringum eða athugasemdum við það. Svar barst með bréfi lögfræðings Gámaþjónustunnar hf., dags. 20. desember 2008. Þar er m.a. bent á gögn sem nýlega hafi verið gefin út í tengslum við tiltekið útboð Ríkiskaupa. Þar sé vísað til tilboða í grænar tunnur, og hugtakið notað til að lýsa „endurvinnslutunnum“. Telja verði þetta nokkuð góða vísbendingu um að á þessum markaði hafi hugtakið græn tunna almenna merkingu fyrir eina tegund vöru sem einn aðili geti ekki fengið einkarétt á. Félagið ítrekar jafnframt að það véfengi ekki þann rétt sem skráning nr. 1070/2007 veiti kæranda á orð- og myndmerkinu sem skráð sé. Hins vegar sé véfengt að skráningin eða viðkomandi notkun veiti honum einkarétt á orðunum græna tunnan.
14. Í bréfi Gámaþjónustunnar hf. er jafnframt tekið fram að félagið geti ekki sýnt fram á notkun almennings á heitinu græna tunnan um eina af vörum félagsins, enda gerist það mestmegnis í almennu máli. Félagið ítreki hins vegar að öllu máli skipti að heitið sé líka notað af þriðja aðilanum á markaðnum, Reykjavíkurborg, sem staðfesti enn frekar að um almennt heiti sé að ræða sem enginn einn aðili hafi einkarétt á. Gámaþjónustan hf. mótmælir og sjónarmiðum kæranda byggðum á 2. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997. Heimild 2. mgr. 15. gr. sé ekki notuð við skráningu vörumerkja nema í undantekningartilfellum og það að hún hafi ekki verið notuð í tengslum við skráningu gefi enga vísbendingu um að allir þættir merkisins sem skráð sé njóti verndar.
15. Með bréfi til lögmanns kæranda, sem lögfræðingur Gámaþjónustunnar hf. fékk jafnframt afrit af, var kæranda kynnt síðastgreint svarbréf Gámaþjónustunnar hf. Þar var jafnframt tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar stofnunarinnar. Með bréfinu fylgdi og listi yfir gögn málsins.

ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU

16. Hinn 21. september 2009 tók Neytendastofa hina kærðu ákvörðun nr. 23/2009. Þar var komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri ástæða til aðgerða í málinu. Í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar er fyrst gert grein fyrir meginsjónarmiðum aðila, 5. og 12. gr. laga nr. 57/2005 eins og þau voru fyrir setningu laga nr. 50/2008 og breytingunum sem urðu með þeim lögum. Síðan segir að kærandi hafi fengið skráð vörumerkið Græna tunnan hjá Einkaleyfastofu í september 2007 og Gámaþjónustan hf. fengið skráð lénin grænatunnan.is og graenatunnan.is hjá ISNIC í júní 2007. Að mati Neytendastofu eigi bæði fyrirtækin því tilkall til auðkenna sinna og því eigi 2. másl. 12. gr., sbr. nú 2. másl. 15. gr. a laga nr. 57/2005 við í málinu, en með lögum nr. 50/2008 varð það sem áður var 12. gr. að 15. gr. a.

17. Í ákvörðuninni segir síðan að með skráningu firmanafns öðlist eigandi þess að jafnaði einkarétt til nafnsins og öðrum sé óheimilt að nota firmanafnið eða annað nafn sem líkist því það mikið að um ruglingshættu geti verið að ræða. Firmanafnið verði að geta aðgreint fyrirtækið frá keppinautum á markaðnum. Kærandi hafi fengið vörumerkið Græna tunnan skráð hjá Einkaleyfastofu í september 2007, sem orð- og myndmerki, þ.e. fengið einkaleyfi á orðunum græna tunnan í þeirri stílfærðu mynd sem birtist í vörumerkinu. Almenn orð hafi ekki talist hæf til að vera firmanöfn og ekki fengist skráð sem orðmerki. Neytendastofa telji að orðin græna tunnan séu almenn orð og m.a. notuð til þess að vekja athygli á tunnu fyrir efni sem fer til endurvinnslu.
18. Í ákvörðuninni segir síðan að kærandi hafi hafið notkun á vörumerkinu í mars árið 2007. Í gögnum Gámabjónustunnar hf. komi fram að félagið hafi í október 2005 byrjað að bjóða upp á Endurvinnslutunnuna. Þá hafi Reykjavíkurborg áður boðið borgarbúum græna tunnu. Á vef umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkurborgar sé um það fjallað að Reykjavíkurborg hafi um áramótin 2004-2005 tekið í notkun grænar tunnur. Af hálfu kæranda hafi því ekki verið mótmælt að Reykjavíkurborg hafi notast við heitið græn tunna áður en kærandi hóf notkun vörumerkisins. Skilyrði fyrir því að öðlast einkarétt á vörumerki fyrir notkun sé sú að sá sem haldi fram vörumerkjarétti færi sönnur fyrir því að hans réttur sé eldri. Í málinu hafi ekki verið sýnt fram á að kærandi hafi notað umrætt vörumerki áður en Reykjavíkurborg fór að bjóða endurvinnslutunnur undir heitinu græn tunna. Kærandi hafi því ekki öðlast einkarétt á vörumerkinu Græna tunnan fyrir notkun áður en til skráningar vörumerkisins kom.
19. Í ákvörðuninni segir loks að samkvæmt framangreindu brjóti skráning Gámabjónustunnar hf. á lénunum grænatunnan.is og graenatunnan.is ekki gegn ákvæðum laga nr. 57/2005. Ákvörðunarorðin kveða svo á um að ekki sé ástæða til aðgerða í málinu.

RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR ANNARRA

20. Í kæru, dags. 16. október 2009, er vísað til sömu málsástæðna og lagaraka og í greinargerðum kæranda til Neytendastofu, dags. 2. júlí 2008 og 6. nóvember 2008, sem fjallað var um að framan. Auk þess segir kærandi ekki hjá því komist að vekja athygli áfrýjunarnefndarinnar á röngum staðhæfingum sem fram komi í rökstuðningi fyrir niðurstöðu Neytendastofu.
21. Í því sambandi nefnir kærandi í fyrsta lagi að í ákvörðuninni sé ranglega fullyrt að kærandi hafi ekki mótmælt því að Reykjavíkurborg hafi notast við heitið græn tunna áður en kærandi hóf notkun vörumerkisins. Í greinargerð sinni frá 6. nóvember 2008 hafi kærandi mótmælt þessu skilmerkilega en Neytendastofa hins vegar kosið að hundska mótmælin. Í kærinni segir síðan að hér með sé því mótmælt að Reykjavíkurborg hafi notað orðasambandið græna tunnan á undan kæranda á þann hátt að vörumerkjaréttur hafi stofnast við þá meintu notkun. Ekkert liggja fyrir í málinu um þessa meintu notkun annað en útprentun af heimasíðu Reykjavíkurborgar þar sem orðasambandið græna tunnan komi fram. Ætli stjórnvaldið að byggja á því hefði þurft að rannsaka notkun Reykjavíkurborgar á orðasambandinu en í málinu liggja ekki fyrir neinar upplýsingar um slíkt. Rannsóknarskyldu stjórnvalda hafi því ekki verið fullnægt, rökstuðningur verið ófullnægjandi og ekki í samræmi við góða stjórnsýsluhætti.

22. Kærandi tekur og fram að í ákvörðun Neytendastofu sé m.a. vísað í tiltekna vefsíðu umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkurborgar og ákvörðunin byggð á þeirri tilvísun. Neytendastofa hafi ekki gefið málsaðila kost á að gera athugasemdir við gögnin sem þarna sé vísað til. Bendir kærandi í þessu sambandi á EBD, mál T-317/05, ECR 2007, bls. II-427, og telur að þegar af þessari ástæðu beri að ógilda ákvörðun Neytendastofu og taka kröfur kæranda til greina. Kærandi vísar einnig til þess að Reykjavíkurborg hafi ekki andmælt skráningu á vörumerki kæranda og ekki gert athugasemdir við mikla notkun hans á vörumerkinu, eða gert kröfu um vörumerkjarétt á auðkenninu Græna tunnan. Telji Neytendastofa að Reykjavíkurborg hafi eignast betri rétt til auðkennisins á grundvelli notkunar á undan kæranda þá sé Gámaþjónustan hf. að brjóta á lögvörðum rétti Reykjavíkurborgar. Slíka ólögsmæta háttsemi verði að stöðva, sbr. lögbundið hlutverk Neytendastofu samkvæmt 12. og 2. mgr. 4. gr. laga nr. 57/2005.
23. Kærandi vísar og til þess að vörumerkið Græna tunnan hafi verið skráð athugasemdalaust hjá Einkaleyfastofu. Það hafi verið skráð án takmörkunar á orðum merkisins eins og mögulegt sé að gera skv. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997. Þá vísar kærandi til þess að í hinni kærðu ákvörðun séu þau rök m.a. færð fram að Neytendastofa telji orðin græna tunnan vera almenn orð. Þessi rökstuðningur sé ófullnægjandi sem rökstuðningur fyrir stjórnvaldsákvörðun. Hann sé ekki í samræmi við góða stjórnsýsluhætti og í andstöðu við 22. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Ekki verði séð hvaða sjónarmið hafi verið ráðandi við það mat Neytendastofu að telja orðasambandið Græna tunnan almennt.
24. Kærandi vísar ennfremur til þess að sambærilega reglu og 15. gr. a laga nr. 57/2005 sé að finna í dönsku lögunum um þetta efni, þ.e. í 18. gr. laga nr. 839/2009. Danskir dómstólar hafi lagt til grundvallar við túlkun hennar að einstök orð í orðasamböndum skorti e.t.v. sérkenni ein og sér, en ekki standi þau með öðrum orðum. Auðkennið þannig samsett skorti ekki sérkenni og njóti því réttarverndar skv. 18. gr. laganna. Vísar kærandi til tiltekins fræðirits um þetta efni sem og Ufr. 1975, bls. 131, Ufr. 1977, bls. 563, Ufr. 1979, bls. 292, Ufr. 1981, bls. 786, Ufr. 1986, bls. 742, Ufr. 1987, bls. 653 og Ufr. 1989, bls. 216. Af þessum dómsúrlausnum sé ljóst að orðasambandið græna tunnan skorti ekki sérkenni þegar auðkennið sé skoðað í heild sinni.
25. Í kærinni segir loks að Neytendastofa geti ekki horft framhjá þeirri staðreynd að vörumerki kæranda Græna tunnan sé skráð hjá Einkaleyfastofunni athugasemdalaust. Skráningu á því hafi ekki verið andmælt og ekki verið hnekkt með dómi. Með því að hafna kröfu kæranda sé litið framhjá þeim vörumerkjarétti sem hann öðlaðist fyrst með notkun og síðar með skráningu vörumerkisins. Hliðsett stjórnvald sé í þessu tilviki að víkja til hliðar ákvörðun annars stjórnvalds, sem þegar hafi tekið þá formlegu ákvörðun að skrá vörumerkið án athugasemda. Vísar kærandi til rökstuðnings í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. ágúst 2005 (15/2005) sem hann segir staðfesta þessa lagatúlkun. Neytendastofa sé bundin við þá ákvörðun Einkaleyfastofunnar sem falist hafi í skráningu vörumerkis kæranda án athugasemda, og án takmörkunar með stoð í 2. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997, og geti ekki vikið þeirri ákvörðun til hliðar eins og gert sé með niðurstöðu hinnar kærðu ákvörðunar.

26. Með bréfi, dags. 24. október 2009, óskaði áfrýjunarnefnd neytendamála eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Neytendastofa svaraði með greinargerð, dags. 6. nóvember 2009, þar sem þess er krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest með vísan til forsendna hennar. Þar er fyrst fjallað með almennum hætti um 15. gr. a laga nr. 57/2005. Kemur þar m.a. fram að í greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993 (ákvæðið var þar fyrir tilkomu laga nr. 57/2005) hafi verið tekið fram að sú vernd sem auðkennum sé veitt með firma- og vörumerkjalogum sé háð skilyrðum og nái ekki alltaf nógu langt. Því sé auðkennum veitt almenn vernd með umræddu ákvæði, sem skipti máli um viðbótarvernd.
27. Um sjónarmið kæranda í þá veru að Neytendastofa sé bundin af ákvörðunum Einkaleyfastofu, tekur Neytendastofa fram að í hinni kærðu ákvörðun sé ekki fjallað um notkun á orð- og myndmerkinu Græna tunnan heldur á lénunum graenatunnan.is og grænatunnan.is. Sú umfjöllun sé ekki í tengslum við skráningu kæranda á orð- og myndmerkinu hjá Einkaleyfastofu. Ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 veiti auðkennum víðtækari vernd en vörumerkjalog og geti takmarkað rétt til notkunar auðkenna sem fyrirtæki noti í fullum rétti ef réttur annars aðila til auðkennisins er sterkari og notkun til þess fallin að ruglast verði á aðilunum á markaði. Ákvæði vörumerkjalaga séu höfð til hliðsjónar við það mat Neytendastofu. Sú staðreynd að skráningu kæranda á orð- og myndmerkinu hafi ekki verið mótmælt hjá Einkaleyfastofu komi ekki í veg fyrir að Neytendastofa fjalli um auðkennið á grundvelli 15. gr. a laga nr. 57/2005.
28. Að mati Neytendastofu séu orðin græn tunna almenn og því ekki hæf til að njóta einkaréttar. Vörur og þjónusta sem séu umhverfisvæn, hafi jákvæð áhrif á umhverfið eða sé ætlað að stuðla að aukinni umhverfisvernd hafi undanfarin ár hlotið þá málvenju að teljast græn. Þetta hafi Neytendastofa fengið staðfest í samtali við starfsmann Stofnunar Árna Magnússonar. Þá megi í þessu sambandi m.a. benda á reglugerð um grænt bókhald nr. 851/2002 og þess að borgarráð Reykjavíkur hafi samþykkt tillögu þess efnis að sótt verði um tilnefningu til þess að Reykjavíkurborg verði græn borg, í merkingu þess að hún sé öðrum borgum góð fyrirmynd í umhverfismálum.
29. Um sjónarmið kæranda um skort á því að hann fengi að tjá sig um upplýsingar af vefsíðu Reykjavíkurborgar tekur Neytendastofa fram að í bréfi Gámaþjónustunnar hf., dags. 8. september 2008, hafi á það verið bent að borgin hafi notað orðin græna tunnan fyrir endurvinnslutunnu sína áður en til notkunar kæranda á þeim kom. Bréfið hafi verið sent til umsagnar kæranda og honum því gefinn kostur á að tjá sig um þann hluta kvörtunarinnar. Samkvæmt rannsóknarreglu 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 hafi Neytendastofa leitað staðfestingar á þeim upplýsingum. Þar sem kærandi hafði þegar fengið tækifæri til að tjá sig um notkun Reykjavíkurborgar á orðunum, og upplýsingar á vefsíðu borgarinnar hafi eingöngu komið til staðfestingar þeim upplýsingum, hafi ekki verið þörf á að kærandi tjáði sig um þau gögn. Í greinargerð sinni rekur Neytendastofa loks þá dóma sem féllu í kjölfar úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. ágúst 2005 (15/2005) og tekur fram að stofnunin fái ekki séð að tilvísanir kæranda til dansks fræðirits og ýmissa danskra dóma séu málinu viðkomandi eða eigi að hafa áhrif á lyktir þess.

30. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 13. nóvember 2009, var lögmanni kæranda send greinargerð Neytendastofu og óskað eftir afstöðu kæranda til hennar. Svar barst með bréfi lögmannsins, dags. 26. nóvember 2009. Þar er m.a. tekið fram að staðhæfingin í greinargerð Neytendastofu, um að hin kærða ákvörðun fjalli ekki um notkun á orð- og myndmerki kæranda, sé röng. Auðvitað sé verið að fjalla um vörumerkið þegar lén með sömu orðum séu til skoðunar. Lén séu vörumerki í tilvikum sem þessum og vörumerkjaréttur aðila til skráðs vörumerkis gangi framár rétti annars aðila til sama léns. Vísar kærandi til Hrd. 2002, bls. 3959 (268/2002) að þessu leyti.
31. Um tilvísun Neytendastofu til þess að tiltekið atriði hafi stofnunin fengið staðfest í samtali við starfsmann Stofnunar Árna Magnússonar tekur kærandi fram að þar sé um að ræða áður óþekkt aðferðafræði við rökstuðning fyrir stjórnvaldsákvörðun. Samtöl við hina og þessa úti í þjóðfélaginu geti að sjálfsögðu ekki verið grundvöllur að frekari rökstuðningi fyrir íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun. Þessi rökstuðningur sé ófullnægjandi og ekki í samræmi við góða stjórnsýsluhætti og þar af leiðandi í andstöðu við 22. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Í bréfi Neytendastofu séu einnig settar fram nýjar málsástæður til stuðnings þeirri ákvörðun sem þegar hafi verið birt og gefin út, sbr. tilvísun stofnunarinnar til reglugerðar um grænt bókhald nr. 851/2002. Þessi málsmeðferð sé ekki í samræmi við góða stjórnsýsluhætti og í andstöðu við 13. gr. stjórnsýslulaga. Í bréfi kæranda er og vikið að þeim dómum sem féllu í kjölfar úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppismála 25. ágúst 2005 (15/2005) og að endingu tekið fram að það sé mat kæranda að Neytendastofa hafi engra hagsmuna að gæta í málinu á áfrýjunarstigi, enda eigi ákvörðun lægra setts stjórnvalds að standa ein og sér og án frekari rökstuðnings af þess hálfu.
32. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 4. desember 2009, voru lögfræðingi Gámaþjónustunnar hf. send fyrirbyggjandi gögn á kærustigi og óskað eftir afstöðu félagsins til kærunnar. Svar barst með greinargerð lögfræðingsins, dags. 18. desember 2009. Þar er farið fram á að ákvörðun Neytendastofu verði staðfest og tilteknar athugasemdir settar fram, sem stuttlega verða hér raktar. Hvað frekari rökstuðning varðar vísar félagið hins vegar til þeirra greinargerða og gagna sem það lagði fram við meðferð málsins hjá Neytendastofu.
33. Gámaþjónustan hf. tekur fram að almennt séð gildi sú regla við skráningu léna að „fyrstur kemur fyrstur fær“. Félagið hafi í gegnum tíðina skráð fjölda léna og hafni því alfarið að skráning viðkomandi léna hafi verið brot á einkarétti kæranda á umræddu vörumerki. Það sé grundvallaratriði við skráningu vörumerkja að ekki sé unnt að fá einkarétt á orðum eða öðru í vörumerki sem ekki uppfylli kröfur laganna um skráningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997, sem feli það í stuttu máli í sér að ekki megi veita einkarétt á orðum sem teljist lýsandi fyrir viðkomandi vöru og þjónustu eða almenn orð/hugtök. Þá sé einnig ljóst að við skráningu vörumerkja eins og hér um ræði (orð- og myndmerki) veiti skráningin ekki einkarétt á þeim hlutum merkisins einum og sér sem ekki uppfylla kröfuna um sérkenni, sbr. 15. gr. laganna. Ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 veiti auðkennum fyrirtækja einnig vernd, sé að vissu leyti til fyllingar ákvæðum vörumerkjalaga og geti veitt auðkennum vernd sem kunna að falla utan ramma vörumerkjalaga. Grundvallaratriðið sé þó að um auðkenni ákveðins fyrirtækis sé að ræða en ekki almennt hugtak sem notað sé til lýsingar á tiltekinni vöru í viðskiptunum sem til umfjöllunar séu.

34. Í greinargerðinni segir síðan að í málinu skipti því grundvallarmáli hvort orðin „græn tunna“ séu almennt notuð og séu þar af leiðandi í huga neytenda lýsing á ákveðinni tegund vöru en ekki auðkenni eins fyrirtækis fyrir þess tilteknu vöru. Með vísan til framlagðra gagna eigi kærandi engan einkarétt á hugtakinu „græn tunna“, hvorki á grundvelli laga nr. 45/1997 eða laga nr. 57/2005. Um lénið, eins og önnur lén, gildi því reglan fyrstur kemur fyrstur fær og lénið því réttilega í eigu Gámaþjónustunnar hf. Í greinargerðinni er einnig tekið fram að notkun Reykjavíkurborgar á hugtakinu „græn tunna“ sé mikilvæg til að sýna fram á að um almennt hugtak sé að ræða en ekki vörumerki/auðkenni eins aðila. Ekki sé verið að halda fram fyrri vörumerkjaretti Reykjavíkurborgar, enda um óskráningarhæft vörumerki að ræða. Í greinargerðinni er einnig m.a. tekið fram að mjög óalgenget sé að gerður sé sérstakur fyrirvari á grundvelli 2. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 og enga ályktun um skráningarhæfi einstakra hluta merkisins sé hægt að draga á grundvelli þess að merkið í heild hafi verið samþykkt án takmörkunar.
35. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 4. janúar 2010, var lögmanni kæranda send greinargerð Gámaþjónustunnar hf. og gefinn kostur á að koma að athugasemdum við hana. Engar athugasemdir bárust frá kæranda innan hins tilgreinda frests.

NIÐURSTAÐA

36. Í máli þessu er deilt um þá ákvörðun Neytendastofu að ekki sé ástæða til aðgerða vegna kvörtunar kæranda yfir skráningu og notkun Gámaþjónustunnar hf. á léninu grænatunnan.is og graenatunnan.is. Umrædd lén skráði Gámaþjónustan hf. hjá ISNIC í júní 2007 en kærandi hefur notað vörumerkið Græna tunnann frá því í apríl 2007, lagði inn umsókn vegna þess hjá Einkaleyfastofu í ágúst 2007 og fékk það skráð þar sem orð- og myndmerki í september 2007 (nr. 1070/2007). Telur kærandi að skráning og notkun Gámaþjónustunnar hf. á lénunum brjóti í bága við 15. gr. a laga nr. 57/2005, en Gámaþjónustan hf. og Neytendastofa eru á öndverðri skoðun.
37. Í upphafi er rétt að taka fram að mál þetta snýst eingöngu um það hvort umrædd skráning og notkun Gámaþjónustunnar hf. á lénunum brjóti gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005 (12. gr. fram til gildistöku laga nr. 50/2008 um breytingu á lögnum), og eftir atvikum gegn öðrum ákvæðum laga nr. 57/2005, með þeim afleiðingum að Neytendastofu beri að grípa til aðgerða vegna þess. Málið snýst hins vegar ekki um túlkun og beitingu einstakra ákvæða laga um vörumerki nr. 45/1997, enda fer Einkaleyfastofan með stjórnvaldshlutverkið samkvæmt þeim lögum. Þrátt fyrir að grunnsjónarmið í vörumerkjaretti hafi vissulega áhrif við túlkun 15. gr. a laga nr. 57/2005, sbr. það sem á eftir greinir, er um að ræða sitt hvor lögin sem falla undir sitt hvort stjórnvaldið.
38. Ákvæðið í 15. gr. a laga nr. 57/2005 má rekja allt aftur til laga um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum nr. 84/1933. Þannig er núgildandi ákvæði nánast orðrétt samhljóða 9. gr. laga nr. 84/1933, en í millitíðinni var reglu í þessa veru að finna í lögum um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978 og samkeppnislögum nr. 8/1993. Tilgangurinn með ákvæðinu var að ná til tilvika sem ekki féllu beint undir ákvæði firmalaga eða laga um vörumerki. Talið var að vernd síðastnefndu laganna næði ekki alltaf nógu langt og því væri þörf á slíkri almennri samkeppnisreglu um vernd auðkenna. Þrátt fyrir vaxandi umfang slíkra sérlaga hefur

löggjafinn metið það svo að enn sé þörf á tilvist slíkrar almennra reglu og þeirri viðbótarvernd sem hún veiti. Í ákvæðinu er í reynd um tvenns konar reglur að ræða – annars vegar bann við því að nota auðkenni sem viðkomandi hefur ekki rétt til, sbr. 1. málsl. ákvæðisins, en hins vegar bann við því að nota eigin auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við einkenni annarra, sbr. 2. málsl. Í hinni kærðu ákvörðun var á því byggt að bæði fyrirtækin ættu tilkall til auðkenna sinna og því réðist niðurstaða málsins af 2. málsl. ákvæðisins.

39. Þrátt fyrir að um sérstaka reglu sé að ræða hafa eftirlitsstjórnvöld um margt litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti við mat á því hvort brotið hafi verið gegn ákvæðinu. Meðal þeirra grunnsjónarmiða sem framkvæmdin ber með sér, um túlkun á 2. málsl. 15. gr. a, er að við mat á því hvort notkun og skráning heitis eða léns brjóti gegn ákvæðinu hefur grundvallarþýðingu hvort þau heiti eða lén sem um er deilt hafi sérkenni sem greini þau frá öðrum. Ef lén eða heiti er einungis lýsandi fyrir þá þjónustu eða vörur sem viðkomandi hefur á boðstólum, en hefur ekki einhver tiltekin sérkenni til aðgreiningar frá öðrum, hefur viðkomandi ekki verið talinn njóta verndar gegn því að annar aðili taki upp áþekk heiti eða lén til kynningar á starfsemi sinni. Um þetta vitna ýmsir fyrri úrskurðir, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 28. febrúar 2006 (1/2005), úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 12. október 2006 (3/2006) og úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 7. mars 2007 (6/2006).
40. Samkvæmt framangreindu er ljóst að kærandi nýtur ekki verndar 15. gr. a laga nr. 57/2005 (áður 12. gr.) gegn skráningu og notkun Gámaþjónustunnar hf. á lénunum grænatunnan.is og graenatunnan.is teljist orðin græna tunnan í vörumerki hans ekki hafa sérkenni til aðgreiningar frá öðrum heldur einungis lýsandi fyrir þá vöru og þjónustu sem um ræðir. Áfrýjunarnefnd neytendamála telur að sú sé raunin og að skráning og notkun hinna umdeildu léna brjóti þar af leiðandi ekki gegn ákvæðinu. Að mati nefndarinnar hefur orðið grænt verið notað um talsvert skeið hér á landi til lýsingar á því sem telst umhverfisvænt með einum eða öðrum hætti. Svo nokkur dæmi séu tekin þá varð þegar á áttunda áratug síðustu aldar talsverð umræða um svonefnda græna byltingu í Reykjavík, margar borgir sækjast eftir því að geta kallað sig grænar, talað er um grænar vörur, grænar samgöngur, grænan lífstíl, grænt bókhald o.s.frv., en um hið síðastnefnda má benda á reglugerð um grænt bókhald nr. 851/2002. Um orðið tunna þarf tæpast að fjölyrða en það er notað um tiltekna tegund íláta og er einungis lýsandi fyrir þá tegund íláta.
41. Kærandi bendir réttilega á að jafnvel þótt einstök orð í orðasamböndum skorti sérkenni ein og sér, þá geti orðasambandið sem slíkt haft nægileg sérkenni til að njóta verndar. Áfrýjunarnefnd neytendamála getur hins vegar ekki fallist á að þetta eigi við um það orðasamband sem hér um ræðir. Notkun þess á undanförunum árum ber enda með sér að það sé einfaldlega álitid lýsandi fyrir þá vöru og þjónustu sem um ræðir. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum, sem ekkert bendir til að séu röng, hóf Reykjavíkurborg um áramótin 2004-2005 að bjóða íbúum í sérbyli upp á svonefndar grænar tunnur. Í október 2005 hóf Gámaþjónustan hf. síðan að bjóða almenningi upp á svonefnda Endurvinnslutunnu og hefur orðið og liturinn grænn verið áberandi í kynningu á tunnunni. Á árinu 2007 hóf kærandi síðan notkun vörumerkisins Græna tunnan fyrir sínar endurvinnslutunnur. Í dag eru því í reynd þrjár aðilar að bjóða upp á vöru/þjónustu þar sem vísað er til grænna tunna, beint eða óbeint, og að mati áfrýjunarnefndar neytendamála vísar orðasambandið í huga neytenda fyrst

og síðast til tegundar umræddrar vöru/þjónustu. Af framlögðum gögnum frá Ríkiskaupum má ráða sambærilegan skilning á orðasambandinu, en þar virðist hugtakið græn tunna einfaldlega notað yfir endurvinnslutunnur.

42. Samkvæmt öllu framangreindu skortir orðin græna tunnann nauðsynleg sérkenni til að það teljist brjóta í bága við 15. gr. a laga nr. 57/2005 að annar aðili skrái og noti lén með þessum orðum. Rétt er að áréttta að þessi niðurstaða breytir engu um þau réttindi sem lög nr. 45/1997 færa kæranda vegna vörumerkis hans, sbr. skráningu nr. 1070/2007. Skráning Einkaleyfastofunnar á vörumerkinu og þau réttindi sem kærandi nýtur á grundvelli hennar standa óhögguð eftir sem áður. Athugasemdaleaus skráning hans á umræddu orð- og myndmerki hjá Einkaleyfastofunni getur á hinn bóginn ekki sjálfkrafa orðið til þess að notkun annarra aðila á þeim almennu orðum sem mynda hluta hins skráða merkis, teljist sjálfkrafa brjóta gegn því ákvæði sem hér er til umfjöllunar. Í því sambandi athugast að Gámaþjónustan hf. hefur ekki notað hið skráða vörumerki kæranda sem slíkt, heldur tiltekinn hluta þess, þ.e. þau orð sem þar er að finna, en þau orð eru samkvæmt framangreindu of almenn til að notkun þeirra ein og sér teljist brjóta gegn 15. gr. a laga nr. 57/2005. Með vísan til þess að Reykjavíkurborg hafði notað orðasambandið græn tunna um nokkurn tíma þegar kærandi hóf notkun þess, sem og til þess sem að framan greinir um hversu almennt það er, verður ekki heldur talið að kærandi hafi öðlast einkarétt til notkunar vörumerkisins Græna tunnann áður en til áðurnefndrar skráningar kom, þannig að skráning og notkun lénanna hafi falið í sér óheimila notkun vörumerkis í skilningi 15. gr. a.
43. Að mati áfrýjunarnefndar neytendamála liggur ekki heldur fyrir að háttsemi Gámaþjónustunnar hf. hafi farið í bága við önnur ákvæði laga nr. 57/2005, þannig að Neytendastofu beri að grípa til aðgerða. Kærandi byggir hins vegar á því að Neytendastofa hafi á ýmsan hátt brotið gegn grunnreglum stjórnarsýsluréttar við meðferð málsins. Þannig hafi stofnunin ekki fullnægt rannsóknarskyldu sinni, ekki veitt fullnægjandi andmælarétt, auk þess sem rökstuðningur hafi verið ófullnægjandi. Um grunnskyldur Neytendastofu í þessu sambandi gilda 10., 13. og 22. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993.
44. Áfrýjunarnefnd neytendamála getur ekki fallist á að umræddar reglur hafi verið brotnar. Að því er rannsókn og andmælarétt varðar, sbr. 10. og 13. gr. stjórnarsýslulaga, liggur fyrir að Neytendastofa kallaði ítrekað eftir skýringum og athugasemdum kæranda og Gámaþjónustunnar hf. áður en hin kærða ákvörðun var tekin. Fyrir lágu ítarleg gögn og ekki verður annað talið en að Neytendastofa hafi uppfyllt rannsóknarskyldu sína og gefið aðilum fullnægjandi kost á að tjá sig. Í því sambandi athugast og að kærandi hefur fengið rúmt svigrúm til að tjá sig á kærustigi um það sem hann telur sig ekki hafa fengið tækifæri til að tjá sig um hjá Neytendastofu. Þá verður ekki heldur talið að rökstuðningurinn í hinni kærðu ákvörðun fari í bága við 22. gr. stjórnarsýslulaga. Að vísu hefði verið eðlilegt að hinar frekari röksemdir sem Neytendastofa setti fram í greinargerð sinni til áfrýjunarnefndarinnar, fyrir því að orðin græna tunnann séu almenn, hefðu komið fram í hinni kærðu ákvörðun. Það breytir því ekki að hin kærða ákvörðun byggði berum og skýrum orðum á því að um almennt orð væri að ræða og rökstuðningurinn þar verður ekki talinn fara í bága við 22. gr. stjórnarsýslulaga. Því síður er um að ræða annmarka sem leitt getur til ógildingar einn og sér.

45. Samkvæmt öllu framansögðu ber að staðfesta hina kærðu ákvörðun.

ÚRSKURÐARORÐ:

Hin kærða ákvörðun er staðfest.

Eiríkur Jónsson

Egill Heiðar Gíslason

Eyvindur G. Gunnarsson