

Úrskurður

áfrýjunarnefndar samkeppnismála

í máli nr. 7/2005

Góa-Linda sælgætisgerð ehf.

gegn

samkeppnisráði

I.

Hin kærða ákvörðun og kröfur málsaðila

Með bréfi, dags. 18. mars 2005, hefur Góa-Linda sælgætisgerð ehf. kært [ákvörðun samkeppnisráðs nr. 3/2005](#), dags. 18. febrúar 2005. Í hinni kærðu ákvörðun komst meirihluti samkeppnisráðs að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi hefði brotið gegn 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 með notkun orðsins „Karamelludýr“ á framleiðsluvöru fyrirtækisins og bannaði jafnframt áfrýjanda að nota orðið.

Áfrýjandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi.

Af hálfu samkeppnisráðs er þess krafist að hin kærða ákvörðun verði staðfest með vísan til forsendna hennar.

II. Málavextir

Samkeppnisstofnun barst þann 25. október 2002 erindi lögmanns Mónu ehf., þar sem kvartað var yfir háttsemi áfrýjanda í tengslum við framleiðslu og markaðssetningu á sælgætinu „Karamelludýr“. Fram kom að Móna hefði allt frá árinu 1984 framleitt súkkulaði í dýralíki. Fyrst lakkrísfyllt undir nafninu „Sirkus“, frá 1990 svokölluð „Rjómadýr“ og árið 1999 þegar súkkulaðidýrin fengu karamellufyllingu undir nafninu „Karamelludýr“. Um mitt ár 1999 hafi áfrýjandi einnig hafið framleiðslu „Karamelludýra“. Notuð hafi verið sömu mót við framleiðsluna og þeim dreift í sams konar umbúðum og sælgæti Mónu ehf. Í kjölfar þessa hafi Móna ehf. sótt um skráningu á vörumerkinu KARAMELLUDÝR hjá Einkaleyfastofu og fengið það skráð 26. nóvember 1999. Sama haust hafi „Karamelludýr“ áfrýjanda horfið af markaði. Í apríl 2002 hafi Móna ehf. hafið að selja „Karamelludýr“ í stórri pakkningu fyrir verslanir og stórmarkaði. Í byrjun október sama ár hafi áfrýjandi sett á ný á markaðinn „Karamelludýr“ í umbúðum sem voru keimlíkar umbúðum súkkulaðidýranna frá Mónu ehf. Taldi Móna ehf. sig eiga óskoraðan vörumerkjarétt til vörunnar og vörumerkisins KARAMELLUDÝR, bæði á grundvelli markaðsfestu og skráningar orð- og myndmerkisins. Öðrum væri því óheimilt að nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerkinu. Um væri að ræða sömu vöru auk þess sem greinileg og augljós ruglingshætta væri fyrir hendi milli vöru Mónu ehf. og vöru áfrýjanda. Taldi Móna ehf. áfrýjanda hafa með háttsemi sinni brotið gegn ákvæðum 20. og 25. gr. samkeppnislaga.

Erindi Mónu ehf. var sent áfrýjanda til umsagnar. Í svarbréfi lögmanns áfrýjanda til Samkeppnisstofnunar var öllum kröfum Mónu ehf. hafnað. Fram kom að orðið „Karamelludýr“ á umbúðum sælgætis Mónu ehf. veiti fyrirtækinu engan rétt til að stöðva notkun annarra á orðinu. Í vörumerkjaskráningu Mónu ehf. sé orðið „Karamelludýr“ ritað með stílfærðu lettri, hvítum stöfum á svörtum grunni. Verndarsvið skráningarinnar sé túlkað of vítt. Orðið „Karamelludýr“ sé bersýnilega lýsandi, hafi þekkta merkingu og teljist skorta sérkenni. Í nóvember 2002 lagði áfrýjandi inn umsókn um orð- og myndmerkið KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU til Einkaleyfastofu. Með bréfi, dags. 12.

febrúar 2003, tilkynnti Samkeppnisstofnun málsaðilum að gagnaöflun væri lokið. Hins vegar taldi stofnunin að þar sem úrskurður Einkaleyfastofu um skráningu áfrýjanda á vörumerkinu lægi ekki fyrir væri réttarstaða til notkunar merkisins óljós og því ekki lögmæt skilyrði til þess að fjalla efnislega um meintan rétt áfrýjanda til notkunar vörumerkisins. Samkeppnisstofnun myndi því ekki aðhafast frekar í málinu fyrr en afgreiðsla Einkaleyfastofu á umsókn áfrýjanda lægi fyrir. Hinn 13. febrúar 2004 komst Einkaleyfastofa að þeirri niðurstöðu að skráning vörumerkisins KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU skyldi halda gildi sínu þrátt fyrir andmæli Mónu ehf. Var það mat Einkaleyfastofu að orðið „Karamelludýr“ væri ekki sérkennandi og því ekki hægt að fallast á að andmælandi (Móna ehf.) nyti einkaréttar á því orði einu sér. Með því væri réttur annarra sælgætisframleiðenda til að lýsa vöru sinni takmarkaður um of. Þá hefði Móna ehf. ekki sýnt fram á betri rétt til vörumerkisins á grundvelli notkunar eða markaðsfestu.

Málsmeðferð Samkeppnisstofnunar er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun og vísast til þess er þar segir.

Á fundi samkeppnisráðs 18. febrúar 2005 var ákvörðun tekin í málinu. Ákvörðunarorð meirihluta samkeppnisráðs hljóða svo:

„Góa-Linda sælgætisgerð ehf., Garðahrauni 2, Garðabæ, hefur með notkun orðsins Karamelludýr á framleiðsluvöru fyrirtækisins brotið í bága við ákvæði 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Með heimild í 2. mgr. 30. gr. samkeppnislaga bannar samkeppnisráð Góu-Lindu sælgætisgerð ehf. notkun orðsins Karamelludýr.

Bannið tekur gildi fjórum vikum eftir birtingu ákvörðunarinnar.“

Minnihluti samkeppnisráðs samþykkti eftirfarandi bókun:

„Við teljum ekki ástæðu til að aðhafast í máli þessu enda er orðið Karamelludýr ekki sérkennandi.“

Mál þetta var flutt skriflega fyrir áfrýjunarnefndinni. Greinargerð samkeppnisráðs barst 6. apríl 2005 og athugasemdir áfrýjanda 14. sama mánaðar. Þá var málið sent Mónu ehf. til kynningar og fyrirtækinu gefinn kostur á að skila inn athugasemdum. Bárust athugasemdir frá fyrirtækinu 28. apríl 2005. Uppkvaðning úrskurðar þessa hefur dregist nokkuð einkum vegna dvalar nefndarmanna erlendis frá því að síðustu skjöl frá aðilum bárust nefndinni.

III.

Sjónarmið málsaðila

Sjónarmið áfrýjanda

Af hálfu áfrýjanda er vísað til þeirra málsástæðna og lagaraka sem hann setti fram á fyrri stigum málsins hjá samkeppnisyfirvöldum og Einkaleyfastofu.

Áfrýjandi bendir á að fái úrskurður samkeppnisráðs að standa óbreyttur sé verið að staðfesta samkeppnishamlandi aðgerðir af hálfu stjórnvalds sem lögum samkvæmt eigi að tryggja eðlilega samkeppni. Úrskurðurinn sé í andstöðu við eldri framkvæmd samkeppnisráðs, 20. og 25. gr. samkeppnislaga og mat Einkaleyfastofu á sérkenni orðsins „Karamelludýr“. Þrátt fyrir þetta sé það niðurstaða þriggja nefndarmanna samkeppnisráðs að aðrar reglur gildi um mat á sérkenni og ruglingshættu samkvæmt samkeppnislögum en samkvæmt vörumerkjalögum. Ályktunin sé ekki útskýrð nánar með tilvísun í heimildir en virðist byggjast á einhvers konar misskilningi við túlkun á ákvörðun áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 14/2003. Ekki sé útskýrt hvernig sérsjónarmið „samkeppnisréttar“ sem vísað er í eigi við um hið lýsandi orð „Karamelludýr“. Ályktunin sé í andstöðu við viðurkennd sjónarmið í samkeppnis- og vörumerkjarétti.

Áfrýjandi vísar til þess að ákvæði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um sérkenni sem Einkaleyfastofa hafi túlkað gagnvart orðinu „Karamelludýr“ sé alþjóðleg. Ákvæðið eigi

rót sína að rekja til samkeppnissjónarmiða þ.e. þess sjónarmiðs að koma í veg fyrir að atvinnurekendur fái einkarétt skv. 4. gr. laganna á notkun orðs í atvinnurekstri ef slíkur einkaréttur hamlar eðlilegri samkeppni.

Áfrýjandi vísar til þess að ekkert í atvikum málsins styðji þá fullyrðingu samkeppnisráðs að orðið „Karamelludýr“ sé lýsandi en um leið „*einnig einkennandi*“ fyrir vöru Mónu ehf. Þetta sé eina orðið sem lýst geti vörunni sem um ræðir í daglegu tali. Áfrýjandi telur að rökleiðsla meirihluta samkeppnisráðs standist alls ekki hvort sem litið sé til lagaraka eða skynsemisraka. Sama orð geti ekki í senn verið lýsandi fyrir ákveðna vöru og „einkennandi“ fyrir einn tiltekinn aðila.

Áfrýjandi bendir á að umbúðir sem notaðar séu utan um vöruna séu gjörólíkar. Vísar áfrýjandi í því sambandi til lýsingar Einkaleyfastofu í úrskurði sínum frá febrúar 2004 þar sem myndmerkjum aðila sé lýst á gjörólíkan hátt. Telur áfrýjandi að samkeppniráð hafi í ákvörðun sinni bersýnilega farið út fyrir heimildir 20. og 25. grein samkeppnislaga, um leið og það vinni gegn því hlutverki sínu að stuðla að samkeppni. Sömu sjónarmið gildi um mat á ruglingshættu samkvæmt 25. gr. samkeppnislaga og þegar metin sé ruglingshætta á milli vörumerkja.

Af hálfu áfrýjanda eru gerðar athugasemdir við meðferð málsins hjá Samkeppnisstofnun. Stofnunin hafði boðað frestun á afgreiðslu málsins vegna samhliða afgreiðslu hjá Einkaleyfastofu. Ef ákvörðun meirihluta samkeppnisráðs fái að standa sé sú staða komin upp að áfrýjandi eigi löglega skráð vörumerki sem sé verndað skv. 4. gr. vörumerkjalaga. Þeirri skráningu fylgi jafnframt staðfesting Einkaleyfastofu á því að Móna ehf. eigi ekki einkarétt á orðinu „Karamelludýr“ fyrir súkkulaðibita sem eru formaðir eins og dýr og fylltir með karamellu. Úrskurði Einkaleyfastofu hafi hvorki verið áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar né skotið til dómstóla sbr. 63. gr. laga nr. 45/1997 og sé hann því endanleg ákvörðun um vörumerkjarétt áfrýjanda. Samkeppnisráð taki síðan ákvörðun sem sé í andstöðu við afgreiðslu Einkaleyfastofu. Þessi niðurstaða samkeppnisráðs sé ekki aðeins í andstöðu við hlutverk Samkeppnisstofnunar, þ.e. það hlutverk að efla samkeppni, heldur sé hún einnig í

andstöðu við úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 18/1997 vegna *Look-O-Look* sem Samkeppnisstofnun hafi vísað til í bréfi til áfrýjanda 12. febrúar 2003.

Sjónarmið samkeppnisráðs

Af hálfu samkeppnisráðs er á það bent að í greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga komi fram að í 25. gr. laganna felist almenn samkeppnisregla um vernd auðkenna og sé hún til fyllingar vörumerkjavernd. Í greininni felist tvær efnisreglur. Fyrri málsliður greinarinnar hafi að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. vörumerki eða firmanafn, sem annar eigi. Í seinni málslið sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkennið þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Af þessu leiði að 25. gr. samkeppnislaga taki til tilvika þar sem réttarstaða til auðkenna sé óumdeild. Það sé því ekki samkeppnisyfirvalda að úrskurða um hvort auðkenni hafi hlotið markaðsfestu, vörumerkjaréttur stofnast eða um einkarétt til að nota vörumerki. Málið sem hér sé um deilt snúi því að samkeppnisrétti, ekki vörumerkjarétti. Einkaleyfastofan hafi úrskurðað að báðir málsaðilar hafi rétt til auðkenna sinna og því séu til staðar þau skilyrði sem nauðsynleg eru til að hægt sé að beita 2. ml. 25. gr. samkeppnislaga.

Samkeppnisráð bendir á að 2. ml. 25. gr. samkeppnislaga taki til auðkenna (t.d. fyrirtækjanafna, vörumerkja, léna o.s.frv.) sem bæði séu réttilega skráð með þar til greindum hætti. Samkeppnisráði og áfrýjunarnefnd sé með samkeppnislögum falið að meta hvort tvö auðkenni valdi ruglingi milli aðilanna og brjóti því mögulega gegn 2. ml. 25. gr. laganna. Hafi samkeppnisyfirvöld í ýmsum málum bannað notkun löglegra skráðra einkenna á grundvelli 25. gr.

Samkeppnisráð bendir á að í máli áfrýjanda sé horft fram hjá þeirri staðreynd að vara keppinautanna sé eins í útliti. Sömu form séu notuð við mótun og neytandanum sé gert ómögulegt að greina á milli þeirra út frá útliti. Varan sé seld í lausasölu og þegar um sama nafn sé að ræða viti neytandinn ekki hvora vöruna hann sé að kaupa. Af þessu leiði ólögætur ruglingur í skilningi 2. ml. 25. gr. samkeppnislaga.

IV. Niðurstaða

1

Fyrir liggur að snemma á árinu 1999 hóf fyrirtækið Móna ehf. framleiðslu á karamellufylltum súkkulaðidýrum sem nefndust „Karamelludýr“. Móna ehf. hefur haldið því fram að um mitt ár 1999 hafi áfrýjandi einnig hafið framleiðslu á karamelludýrum og hafi sú framleiðsla verið nákvæm eftirlíking af framleiðslu Mónu ehf. Móna ehf. sótti sama ár um skráningu á vörumerkinu KARAMELLUDÝR (orð- og myndmerki) í flokki 30, sem fól í sér orðið „Karamelludýr“ og tiltekna myndir og var það skráð 26. nóvember 1999. Í hinni kærðu ákvörðun kemur fram að þá um haustið hafi karamelludýr áfrýjanda horfið af markaðinum.

2

Þann 8. nóvember 2002 lagði áfrýjandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU (orð- og myndmerki) í flokki 30 og var við það miðað að merkið tæki til súkkulaðibita sem væru eins formaðir og dýr og fylltir með karamellu. Móna ehf. andmælti skráningunni en í ákvörðun Einkaleyfastofu 13. febrúar 2004 var talið að orðið „Karamelludýr“ væri lýsandi og skorti sérkenni og að andmælandi nyti því ekki einkaréttar á því orði einu sér. Taldi Einkaleyfastofa að af þessum sökum og því að heildarútlit merkjanna væri nokkuð ólíkt væri ekki hætt á að sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum sem ruglingi gæti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna. Af þessum ástæðum var talið að skráning áfrýjanda á vörumerkinu KARAMELLUDÝRIN FRÁ GÓU (orð- og myndmerki) skyldi halda gildi sínu. Þessi ákvörðun Einkaleyfastofu sætti ekki málskoti innan stjórnslunnar.

3

Í upphaflegri kvörtun Mónu ehf. frá 25. október 2002 til Samkeppnisstofnunar er m.a. sagt að í apríl 2002 hafi Móna ehf. byrjað að selja karamelludýr í markaðspakkningu sem hugsuð hafi verið fyrir verslanir og stórmarkaði. Í slíkri pakkningu hafi verið seld 16 karamelludýr saman. Fram kemur að skömmu síðar hafi fyrirtækið orðið þess áskynja að áfrýjandi hefði enn á ný sett á markað vöru sem nefndist „Karamelludýr“. Hafi þar verið um að ræða sömu karamellufylltu súkkulaðidýrin og áfrýjandi hafi haft á boðstólnum árið 1999. Þá hafi umbúðir áfrýjanda um karamelludýrin verið afar keimlíkar þeim umbúðum sem Móna ehf. noti utan um súkkulaðidýrin *Sirkus*. Taldi Móna ehf. að áfrýjandi hefði með framleiðslu, markaðssetningu, auglýsingu og dreifingu á sælgæti sínu undir vörumerkinu KARAMELLUDÝR gerst brotlegur við ákvæði laga og óskaði eftir því að samkeppnisyfirvöld tækju erindi fyrirtækisins til rannsóknar og ákvörðunar. Í bréfi sama aðila til Samkeppnisstofnunar frá 16. desember 2002 segir m.a. að nauðsynlegt sé að fram fari heildarmat á markaðssetningu áfrýjanda á þeim vörum sínum sem mál þetta lýtur að. Síðan segir í bréfinu:

„ (...) Þegar höfð er hliðsjón af því að Góa- Linda ehf. hefur á boðstólnum vöru sem er eins í útliti og vinsæl og traust vörutegund umbjóðanda míns, að Góa- Linda ehf. selur vöru sína undir sama nafni og um umbjóðandi minn, og að Góa- Linda ehf. býður auk þess vöru sína í umbúðum sem eru keimlíkar sælgætisumbúðum umbjóðanda míns, telur umbjóðandi minn ljóst að með því sé greinilega vegið að vörumerkjarétti hans og samkeppnishagsmunum.“

4

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun er á því byggt að sælgætisframleiðendurnir Móna ehf. og áfrýjandi deili eingöngu um heitið „Karamelludýr“ fyrir framleiðsluvörur fyrirtækjanna. Segir þar nánar að samkvæmt mati Mónu ehf. valdi notkun áfrýjanda á orðinu „Karamelludýr“ ruglingshættu við samnefnda vöru Mónu ehf. og skaði jafnframt ímynd vöru fyrirtækisins. Áfrýjandi telji hins vegar að orðið „Karamelludýr“ sé almennt og lýsandi og ekki hægt að banna öðrum að nota það. Ákvörðun samkeppnisráðs var í samræmi við þessar forsendur eins og rakið hefur verið.

5

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála er þeirrar skoðunar að kvörtunarefni máls þessa hafi frá upphafi ekki aðeins náð til notkunar og réttar yfir heitinu „Karamelludýr“ á framleiðsluvörur fyrirtækjanna heldur einnig til notkunar vörumerkisins, (orð- og myndmerkis), við framleiðslu og markaðssetningu þeirra vara sem hér um ræðir, t.d. í tengslum við form þeirra og umbúðir. Telur nefndin nauðsynlegt að bæði þessi atriði séu rannsökuð og ákvörðuð í einu lagi svo að glögg mynd fái af réttarstöðu þeirra samkeppnisaðila sem hér koma við sögu. Af þessum ástæðum þykir rétt að ómerkja hina kærðu ákvörðun og vísa málinu til nýrrar meðferðar til samkeppnisráðs.

Úrskurðarorð

Ákvörðun samkeppnisráðs nr. 3/2005 er ómerkt.

Reykjavík, 17. maí 2005

Stefán Már Stefánsson

Anna Kristín Traustadóttir

Erla S. Árnadóttir