



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 30/2010

## **Skráning og notkun Points systems ehf. á firmaheiti og léninu points.is**

### **I.**

#### **Erindið**

##### **1.**

Neytendastofu barst erindi Point Transaction Systems á Ísland ehf., PTS, með bréfi, dags. 17. janúar 2010, þar sem kvartað er yfir skráningu og notkun Points Systems ehf., PS, á firmaheitinu Points Systems og á lénnafninu point.is. PTS telur PS hafa brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með framangreindri háttsemi og krefst þess að PS verði bönnuð notkun firmaheitisins og að félaginu verði gert að afskrá lénið.

PTS var stofnað í septembermánuði 1995 sem einkahlutafélag og skráð hjá hlutafélagaskrá. Félagið hafi verið í fullri starfsemi frá þeim degi og hafi skapað sér markaðsfestu. Tilgangur félagsins skv. samþykktum þess sé sala á tölvu- og samskiptabúnaði, þróun hugbúnaðar og ráðgjafastarfsemi, eignarhald hluta í öðrum félögum, kaup og sala verðbréfa, kaup og sala fasteigna til útleigu eða sölu og annað það sem tengist framangreindri starfsemi. Lénið point.is var skráð hjá Interneti á Íslandi, ISNIC, þann 29. janúar 1997 og skráningin endurnýjuð reglulega. Heimasisíða félagsins hafi verið mikið notuð og sé orðin þekkt hér á landi.

PTS starfi nánar tiltekið á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar, þ.e. við sölu og leigu greiðslukortaposa og sé með hugbúnað í búðarkassakerfi sem meðhöndli debit- og kreditkort og sjái um að flytja greiðslukortafærsluna til réttis færsluhirðis og sjái um bunkainnsendingar greiðslukorta úr kassakerfunum. PTS sé leiðandi fyrirtæki á sínu sviði á Íslandi með u.þ.b. tíu þúsund viðskiptavinum, bæði einstaklinga og fyrirtæki.

PS var skráð hjá Hlutafélagaskrá í októbermánuði 2009 og tilgangur þess þar skráður sem rekstur fríðindakerfis og almenn markaðsstarfsemi. Lénið points.is var skráð í árslok 2009.



Af hálfu PTS er því haldið fram að með skráningu PS á firmaheiti og lénnafni hafi skapast veruleg ruglingshætta enda starfi félögin í áþekkri starfsemi um kerfislausnir sem tengist rafrænni greiðslumiðlun með greiðslukort. Báðar heimasíðurnar vísi til tenginga við debet- og kreditkort. Þá sé bæði fyrir hendi sjón- og hljóðlíking á heitinu/vörumerkinu á heimasíðu og merkingamunur orðs sé enginn. Aðeins greini eitt „s“ á milli fyrirtækjanna. Ekki sé á færi neytenda að greina á milli starfseminnar og ruglingur hafi þegar komið í ljós og PTS haft af því verulegt ónæði að þurfa að taka við fyrirspurnum og hringingum neytenda vegna reksturs PS, m.a. vegna starfsumsóknna sem PS auglýsti. Stutt sé síðan skráning lénsins points.is átti sér stað og markaðsfesta því engin.

PTS hafi starfað í yfir 15 ár og vefsíðan verið liður í atvinnurekstri félagsins. Vefsíðan sé þekkt meðal viðskiptavina félagsins sem og þeirra sem leiti eftir þjónustu þeirri sem félagið bjóði. Jafnvel þótt félögin séu ekki í beinni samkeppni séu verulegar líkur á að ruglast verði á vefsíðunum og því séu óþægindin augljós fyrir PTS.

## **II.**

### **Málsmeðferð**

#### **1.**

Erindi PTS var sent PS til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 25. janúar 2010. Svar barst með bréfi, dags. 11. febrúar 2010, þar sem því er hafnað að félagið hafi brotið gegn ákvæðum laga nr. 57/2005.

Í bréfinu segir að þann 18. janúar 2010 hafi firmaheiti félagsins verið breytt úr Points Systems ehf. yfir í Punktakerfi ehf. Það hafi því verið gert áður en Neytendastofa móttók erindi PTS. Þar sem ekki sé notast við fyrra firmaheiti og því hefur verið breytt verði ekki séð að Neytendastofa geti lagt bann við notkun firmaheitisins.

Vegna lénnafnsins points.is segir í bréfi Punktakerfis að ekki sé um að ræða ruglingshættu eða rugling á starfsemi fyrirtækjanna. Fyrirtækin hafi ekki sömu viðskiptavini, enda selji og/eða leigi PTS greiðslukortaposa til fyrirtækja og annarra slíkra söluaðila á vörum og/eða þjónustu, en Punktakerfi veiti almenningi kost á að nýta uppsafnaða kreditkortapunkta til að kaupa gjafakort hjá hinum og þessum smásöluaðilum, í gegnum heimasíðu sína. Viðskiptavinir PTS séu því einstaklingar eða fyrirtæki í atvinnurekstri en viðskiptavinir Punktakerfis séu einstaklingar. Á meðan aðilarnir hafi ekki sömu viðskiptavini hafi sjónarmið um ruglingshættu enga þýðingu.



Að mati Punktakerfis sé ljóst að viðskiptavinir PTS komi ekki til með að kaupa og/eða leigja kortaposa af Punktakerfi, enda hafi félagið ekki slíkar vörur á boðstólunum. Með sama hætti geti viðskiptavinir Punktakerfis ekki leitað til PTS til að nota kortapunkta sína. Því sé engin ruglingshætta milli aðilanna.

Um vísun PTS til hljóð- og sjónlíkingar vörumerkjanna segir í bréfi Punktakerfis að vörumerkin séu afar ólík, nema hvað varði enskan orðhluta þeirra. Myndmerki Punktakerfis sé enska orðið *POINTS*, skrifað með feitletruðum höfuðstöfum, í grænum lit, með skyggðum flötum og bakgrunni, þar sem stafurinn „O“ sé hvítur að lit, sem veiti merkinu sérkenni. Vörumerki PTS, myndmerkið „*p point*“, sé samansett af stafnum „p“, sem er hvítur að lit, inn í litlum rauðum hring og síðan enska orðið „*point*“ skrifað með einföldum litlum svörtum prentstöfum. Því sé ljóst að heildarmynd vörumerkjanna sé afar ólík. Merki PTS „*p point*“ sé skv. vörumerkjaskrá ekki orðmerki heldur stílfært myndmerki. Þannig sé ljóst að merkið veiti PTS ekki einkarétt til enska orðsins „*point*“, hvað þá enska orðsins „*points*“.

Bent er á að fjölmörg önnur vörumerki á Íslandi innihaldi orðin *point* og *points*. Orðið *point* sé almennt og þekkt heiti úr ensku sem geri vörumerkið veikt.

Punktakerfi fékk úthlutað lénnafninu með almennum hætti og greiddi fyrir það. Sótt var um lénið í góðri trú og hyggst félagið nota lénnafnið fyrir eigin starfsemi. Um úthlutanir léna af hálfu ISNIC gildi sú almenna regla að fyrstur kemur fyrstur fær. Punktakerfi sótti um lénið fyrst og hefur því betri rétt til lénsins af þeim sökum.

Lénnöfn sem beri heitið *points* séu mörg með þá starfsemi að bjóða neytendum að nýta uppsafnaða kreditkortapunkta, vildarpunkta eða flugpunkta og slík starfsemi þekkt um allan heim. Þá er einnig bent á að PTS, eða erlendur eigandi félagsins, er ekki eigandi að lénunum *point.com* eða *point.eu* eða merkjum með heitinu *points.com* eða *points.eu*, sem sýni að réttur PTS til lénnafna með þessum orðum sé ekki betri, hvorki héraðs né erlendis.

PTS sé í eigu erlendra aðila og útibú þess aðila hér á landi. Finna megi sambærileg útibú á hinum Norðurlöndunum og félagið eigi skráð lénin *point.dk*, *point.no*, *point.fi* og *point.se*. Við opnun á hverri heimasíðu komi upp nákvæmlega sama heimasíða og sé að finna á léni PTS, nema að því leyti sem heimasíðurnar eru á tungumáli hvers heimalands. Við innslátt á léninu *points* fyrir sömu lönd komi annað hvort fram heimasíður með engin tengsl við PTS eða þá að engin heimasíða komi upp. Þessi samanburður sýni glögglega að systurfyrirtækjum PTS á Norðurlöndum hefur ekki verið veittur betri réttur til léna sem bera heitið *points* framar öðrum. Fyrst að slíkur betri réttur hafi ekki verið viðurkenndur á Norðurlöndum af hverju ætti PTS þá að hljóta slíkan rétt hér á landi.



Í erindi PTS er rakið að fyrirtækið hafa orðið fyrir miklu ónáði vegna ruglings á fyrirtækjunum. Af hálfu Punktakerfis er á það bent að ekki hafi verið lögð fram nein gögn því til stuðnings, þannig að óvíst sé hvort fullyrðingarnar séu á rökum reistar. Þá veiti óþægindi af símtölum og fyrirspurnum ekki lögvarið tilkall til firmaheita, léna eða annarra auðkenna. Í ákvörðunum sínum hafi Neytendastofa fjallað um að slíkur ruglingur sé ekki þess eðlis að neytendur komi til með að eiga viðskipti við rangan aðila.

## 2.

Bréf Punktakerfis var sent PTS til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 15. febrúar 2010. Með tölvubréfi, dags. 19. febrúar 2010, var dreginn til baka sá liður kvörtunarinnar er snýr að firmaheiti félagsins.

Tölvubréf PTS var sent Punktakerfi til upplýsinga með bréfi Neytendastofu, dags. 24. febrúar 2010, og aðilum málsins tilkynnt að gagnaöflun þess væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

## III.

### Niðurstaða

#### 1.

Í máli þessu kvartar Point Transaction Systems á Íslandi ehf., PTS, yfir skráningu og notkun Punktakerfis ehf. á léninu points.is. PTS hafi átt skráð lénið point.is hjá Internet á Íslandi, ISNIC, frá 29. janúar 1997 en Punktakerfi hafi skráð lénið points.is þann 19. október 2009. Ruglingshætta milli lénanna sé mikil og því brjóti skráning og notkun Punktakerfis á léninu gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í erindi PTS var einnig kvartað yfir skráningu og notkun Punktakerfis á firmaheitinu Points Systems ehf. en þar sem því var breytt við meðferð málsins var sá liður kvörtunarinnar dreginn til baka. Af hálfu Punktakerfis er því hafnað að brotið sé gegn ákvæðum laganna. Um sé að ræða almennt orð sem PTS geti ekki notið einkaréttar á. Viðskiptavinir félaganna séu ekki þeir sömu og því sé ekki um að ræða ruglingshættu. Þá hafi Punktakerfi skráð lénið í góðri trú til eigin nota.

#### 2.

Í erindi PTS er vísað til ákvæða 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 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 eins og glöggst sést af lögskýringargögnum þegar reglan var fyrst lögfest, svo sem greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga nr. 8/1993. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri samkeppnislaga um almenna vernd auðkenna. Fyrri málsliður greinarinnar hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Samkvæmt greinargerðinni skiptir ákvæðið máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þá segir í greinargerðinni 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.

Þá er í 5. gr. laganna lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fer fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna. Ákvæði 15. gr. a. er í V. kafla laganna.

### 3.

Báðir aðilar málsins hafa skráð auðkenni sín með þar til gerðum hætti. PTS á skráð lénið point.is hjá ISNIC og myndmerki með orðunum „p point“ hjá Einkaleyfastofu. Þá er lénnafnið hið sama og fyrsta orðið í skráðu firmaheiti félagsins. Punktakerfi á skráð lénið points.is hjá ISNIC. Þá vísar lénnafnið til firmaheitis félagsins enda um að ræða sama orðið, annars vegar á ensku „points“ og hins vegar á íslensku „punkta“. Að mati Neytendastofu eiga báðir aðilar rétt til auðkenna sinna og því kemur til álita ákvæði 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til þess og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað merki sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint fyrirtækið eða vöru þess eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að merkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er því einnig litið til þess hvort fyrirtækin séu í samkeppni og hvort þau séu á sama markaðssvæði.



Aðilar starfa báðir á markaði með greiðslukort, annar við sölu og leigu greiðslukortaposa og aðra þjónustu sem að mestu er veitt seljendum vöru eða þjónustu, hinn við sölu gjafabréfa sem notendur greiðslukorta geta keypt fyrir punkta sem þeir ávinna sér við notkun kortanna. Neytendastofa telur ljóst að viðskipti aðila í máli þessu beinist að verulegu leyti að ólíkum markhópum en þó verði einnig eins og hér stendur sérstaklega á að líta til þess að í báðum tilvikum eru aðilar að veita þjónustu á markaði með greiðslukort. Í tilviki beggja er um að ræða þjónustu tengda greiðslukortum, færslu á kröfum og réttindum sem þeim tengjast, þó eðli viðskiptanna sé að einhverju leyti mismunandi og viðskiptavinir ekki þeir sömu.

Lénnöfn aðilanna eru hin sömu. Annars vegar er um að ræða enska orðið point í eintölu og hins vegar sama enska orðið í fleirtölu. Það eina sem skilur lénnöfnin að er því „s“ í lok lénnafns Punktakerfis. Orðið er að mati Neytendastofu almennt. Merking þess er punktur, í fleirtölu punktar, og tengist starfsemi beggja aðila. Þannig er „point of sale“ eða „POS“ viðurkennt hugtak vegna þjónustu við að flytja greiðslukortafærslur til viðkomandi færsluhirðis. Eins og skýrt hefur komið fram í gögnum málsins þá skráði PTS þegar á árinu 1997 umrætt lén í eintölu. Við meðferð málsins samþykkti Punktakerfi að breyta nafni fyrirtækisins úr Points systems í Punktakerfi. Að mati Neytendastofu fellst í því nokkur viðurkenning á því að ruglingshætta sé á milli fyrirtækjanna. Notkun Punktakerfis á léni með sama orði og PTS í fleirtölu og með „s“ endingu skapar að mati Neytendastofu ruglingshættu við framangreint lén sem PTS hefur öðlast rétt til.

Með vísan til framangreinds telur Neytendastofa að PTS hafi sýnt fram á með fullnægjandi hætti að ruglingshætta sé milli fyrirtækjanna. Neytendastofa telur því að Punktakerfi hafa brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með skráningu eða notkun lénsins points.is.



#### IV.

#### Ákvörðunarorð:

„Punktakerfi ehf., Barmahlíð 24, Reykjavík, hefur með skráningu og notkun lénsins **points.is** brotið gegn ákvæðum 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Punktakerfi bönnuð notkun lénsins. Bannið tekur gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðun þessarar. Skal félagið innan þess tíma afskrá lénið hjá ISNIC.

Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um viðurlög á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“

Neytendastofa, 10. júní 2010

Tryggvi Axelsson  
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir