



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 15/2011

Vörumerkið PACE

I.

Erindið

Neytendastofu barst erindi Bergsteins Ómars Óskarssonar með bréfi, dags 27. apríl 2010, þar sem kvartað er yfir notkun Bjarna Hilmars Jónssonar á vörumerkinu PACE. Gerir Bergsteinn þá kröfu að Neytendastofa stöðvi óréttmætar og villandi upplýsingar Bjarna um notkun hans á vörumerkinu PACE.

Í erindinu kemur fram að Bergsteinn sé umboðsaðili PACE International og hefur verið svo um nokkurra ára skeið. PACE International er staðsett í Bandaríkjunum og hefur framleitt vörur til þak- og múrviðgerða á fasteignum allt frá árinu 1958. Allar vörur fyrirtækisins utan Bandaríkjanna séu markaðssettar undir vörumerkinu PACE eða PACE International. Bergsteinn hafi frá árinu 1999 haft leyfi til að dreifa vörum félagsins og hafi honum einum verið leyft að taka út verk og gefa út ábyrgðir vegna verka sem unnin hafi verið með vörum félagsins.

Vörur PACE International séu eingöngu seldar til Íslands í samstarfi við Bergstein sem notar vörurnar við múr- og þakviðgerðir á Íslandi.

Hafi Bjarni auglýst PACE þakefni sem Bergsteinn hefur einn rétt til að nota hér á landi. Að mati Bergsteins hafi háttsemi Bjarna um árabíl valdið honum miklum skaða. Með erindi Bergsteins voru m.a. lögð fram afrit af vefsíðunni tam.is og smáauglýsingu í DV. Þá var meðfylgjandi erindi afrit af tölvupóst samskiptum Bjarna Hilmars Jónssonar og PACE Products International vegna fyrirspurnar hans um umboð fyrir PACE vörur á Íslandi.



II. Málsmeðferð

1.

Erindið var sent Bjarna Hilmarí Jónssyni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 14. maí 2010. Í bréfinu kemur fram það mat stofnunarinnar að ákvæði 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um viðskiptahætti og markaðssetningu gætu komið til álita í málinu. Svar Bjarna barst Neytendastofu með bréfi, dags. 23. maí 2010. Í bréfinu var farið fram á trúnað hluta þess. Með bréfi Neytendastofu, dags. 21. júní 2010, brást stofnunin við ósk Bjarna um trúnað vegna upplýsinga sem fram komu í bréfi hans, dags. 14. maí 2010. Í bréfi Neytendastofu er trúnaði hafnað þar sem þær upplýsingar sem um ræðir séu að mati stofnunarinnar ekki trúnaðarupplýsingar sem takmarkað geti upplýsingarétt gagnaðila, sbr. 17. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993. Að mati Neytendastofu séu upplýsingarnar einnig þess eðlis að gagnaðili þurfi að fá tækifæri til að tjá sig verði þær hluti af gögnum málsins. Neytendastofu barst nýtt bréf Bjarna, dags. 23. maí 2010, sem innihélt enn þær upplýsingar sem óskað var trúnaðar yfir en fallið hafi verið frá ósk um trúnað.

Í bréfinu kemur fram að málið sé hvorki byggt á haldbærum gögnum né rökum. Er þess krafist að kæru Bergsteins verði vísað frá. Þá segir í bréfinu að ekki sé rétt sem fram komi í kæru að háttsemin hafi um árábil valdið miklum skaða. Hið rétta sé að ekki hefur verið auglýst, boðið eða unnið með vörur frá PACE fyrr en vorið 2010. Engar sönnur hafa verið færðar fyrir þessari fullyrðingu enda enginn fótur fyrir henni.

Samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda þakviðgerðarefna frá PACE Products Inc, paceproducts.com, í Bandaríkjunum er enginn starfandi umboðsaðili á Íslandi né annarsstaðar á Norðurlöndum eins og fram komi í svarbréfi við fyrirspurn þess efnis, dags. 16. mars 2010. Eftir því sem næst verður komist virðist Bergsteins Óskarssonar kaupa þakviðgerðarefni frá milliliði, Topps Products Inc, í Bandaríkjunum. Topps Products sé milliliður fyrir hin ýmsu vörumerki þ.á.m. PACE þakviðgerðarefnin. Í erindi Bergsteins er ranglega fullyrt að á heimasíðunni tam.is sé vísað í PACE þakefni. Hið rétta sé að á heimasíðunni er vísað í samstarfsaðila, þ.á.m. Pace þakviðgerðir, pace.is, en sú síða sé ekki á vegum Bjarna og sé hann á engan hátt ábyrgur fyrir því léni. Þá sé á heimasíðunni pace.is gefið upp símanúmer sem sé ekki á vegum Bjarna. Þá telur Bjarni að sú fullyrðing að Bergsteinn hafi einn rétt til að nota PACE þakviðgerðarefnin fái ekki staðist, enda enginn starfandi umboðsmaður fyrir PACE þakviðgerðarefni hér á landi. Hvergi á heimasíðu Bjarna sé vísað til PACE þakviðgerðarefna, Topps Products, né PACE International. Fram kemur í svarinu að markaðssetning á þakviðgerðum hafi farið fram að vel athuguðu máli.

Þá kemur fram í svarinu að Bjarni hafi haft samband við PACE Products í Bandaríkjunum og honum tjáð að Bergsteinn væri ekki í viðskiptum við fyrirtækið. Einnig var Bjarna tjáð að



auðvelt væri að gerast dreifingaraðili með því að fylla út form á netinu, sem Bjarni gerði. Í svarinu er einnig vísað til þess að orðið pace á ensku þýði skref, gönguhraði, gangur eða fótaborður og er það mjög almennt. Mörg fyrirtæki og stofnanir víðsvegar um heiminn nota orðið sem firma og eða vöruheiti og fæst það því vart staðist að Bergsteinn hafi einn rétt á að nota það um þjónustu hér á landi. Að mati Bjarna sé því kærán tilefnislaus, engin haldbær rök eða gögn lögð fram og mikið um rangfærslur.

2.

Bréf Bjarna var sent Bergsteini til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 8. júlí 2010. Svar Bergsteins við bréfi Bjarna barst Neytendastofu með bréfi, dags. 26. júlí 2010. Meðfylgjandi bréfinu var ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 1/2006 og tölvupóstsamskipti Bergsteins við forstjóra PACE Products International. Í bréfinu kemur fram að ákvörðun Einkaleyfastofu sé lögð fram í málinu til að upplýsa málið og leggja áherslu á að Bergsteinn hafi verið að glíma við mál þetta í fimm ár. Tölvusamskiptin séu lögð fram til að sýna fram á, svo ekki verði um villst að Bergsteinn sé umboðsaðili PACE. Í tölvupóstinum komi m.a. fram að ómögulegt sé að Bjarni sé að kaupa PACE vörur frá Bandaríkjunum eða annarsstaðar frá enda sé sala á vörum fyrirtækisins háður leyfum. Að örðu leyti ítrekar Bergsteinn kröfur sínar í málinu.

3.

Bréf Bergsteins var sent Bjarna til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 6. ágúst 2010. Neytendastofu barst svar Bjarna með tölvupósti, dags. 19. ágúst 2010. Í bréfinu kemur fram að framlagning ákvörðunar Einkaleyfastofu í málinu nr. 1/2006 hafi verið Bjarna kunn en þar sé eingöngu fjallað um vörumerkið PACE International og á því ekki við í þessu tilviki þar sem vörumerkið hafi aldrei verið notað eða auglýst. Þá kemur fram að fullyrðing forstjóra PACE Products International standist ekki þar sem Bjarni hafi aðgang að stórum lager af PACE vörum. Einnig kemur fram að því hafi ekki verið svarað hvort PACE International og PACE Products séu sama fyrirtækið, en Bjarni hafi lagt fram gögn um að hann sé umboðsaðili PACE Products. Að öðru leyti ítrekar Bjarni rök sín í málinu.

4.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 20. ágúst 2010, tilkynnti Neytendastofa aðilum málsins að gagnaöflun í málinu væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögn málsins.

III.

Niðurstaða

1.

Í máli þessu kvartar Bergsteinn Ómar Óskarsson yfir upplýsingum á vefsíðunni tam.is þar sem að hans mati er vísað til PACE þakefna og efni auglýst sem Bergsteinn hafi einn rétt til að nota.



Er þess krafist að Neytendastofa stöðvi óréttmætar og villandi upplýsingar Bjarna um notkun hans á vörumerkinu PACE. Í kvörtun kemur fram að Bergsteinn hafi einn leyfi til að dreifa, taka út verk og gefa út ábyrgðir vegna verka sem unnin hafa verið með vörum PACE International. Þá kemur fram að Bergsteinn hafi einn leyfi til að nota vörur fyrirtækisins og þær séu einungis seldar í samstarfi við Bergstein. Einnig kemur fram í kvörtun að háttsemi Bjarna hafi valdið honum skaða.

Bjarni Hilmar Jónsson krefst þess að málinu verði vísað frá enda sé það ekki byggt haldbærum gögnum né rökum. Vefsíðan pace.is og þær upplýsingar sem þar komi fram séu ekki á ábyrgð Bjarna þótt vísað sé til hennar á heimasíðunni tam.is sem hafi verið á vegum Bjarna. Er því hafnað að Bergsteinn hafi einn rétt til að nota PACE þakviðgerðarefni enda enginn starfandi umboðsmaður samkvæmt tölvupósti frá PACE Products. Í samræmi við upplýsingar frá PACE Products hafi Bjarni gerst dreifingaraðili PACE í gegnum vefsíðu fyrirtækisins. Þá er því hafnað að háttsemin hafi valdið skaða.

Einnig bendir Bjarni á að orðið PACE sé mjög almennt og mörg fyrirtæki og stofnanir víðsvegar um heiminn noti orðið sem firma og eða vöruheiti. Að mati Bjarna fæst það ekki staðist að Bergsteinn hafi einn rétt á að nota nafnið um þjónustu hér á landi.

2.

Í erindi Bergsteins er ekki vísað til ákvæða laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Að mati Neytendastofu koma 5. og 15. gr. a. laganna til álita í málinu. Í 5. gr. laganna er 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 V. kafla, svo sem 15. gr. a. gegna mikilvægu hlutverki sem viðmiðun og til leiðbeiningar við mat á því hvaða kröfur eigi lögum samkvæmt að gera til viðskiptahátta.

Í 15. gr. a. segir:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarkerki 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 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 prókúrumboð 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.

3.

Í kvörtun Bergsteins er vísað til óréttmætra og villandi upplýsinga sem fram koma á vefsíðunni tam.is. Rétt er að taka fram að umræddar upplýsingar var að finna á vefsíðunni pace.is sbr. fylgigögn kvörtunar. Hins vegar var óskráð myndmerki „PACE þakviðgerðir“ birt á vefsíðunni tam.is og í prentauglýsingum. Bjarni er hins vegar ekki rétthafi lénsins pace.is og fær Neytendastofa ekki séð að hann tengist þeirri starfsemi utan þess að auglýsa vefsíðuna sem samstarfsaðila. Rétthafi lénsins pace.is er Sólborg, líknarfélag. Með vísan til framangreinds er Bjarni Hilmar ekki réttur aðili máls vegna þeirra upplýsinga sem fram koma á vefsíðunni pace.is.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til nafnsins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað nafn sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. 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. Samkvæmt skráningum Einkaleyfastofu er Bergsteinn ekki skráður fyrir vörumerkinu PACE eða PACE International. Með vísan til þess hefur Bergsteinn ekki rétt til vörumerkisins og því ekki réttur aðili vegna ágreinings um notkun á vörumerkinu PACE. Bergsteinn nýtur því ekki verndar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 hvað varðar vörumerkið PACE.

Svo virðist sem PACE International hafi skipað Bergstein sem umboðsmann PACE hér á landi, sbr. tölvupóst forstjóra PACE International. Með slíkum samningum hefur framleiðandi tiltekinnar vöru ákveðið að veita umboðsmanni sínum tiltekinna vernd, t.d. með því að skuldbinda sig til að skipta ekki við aðra á sama markaðssvæði. En slíkt virðist vera tilfellið í þessu máli. Slíkir samningar hafa eðli málsins samkvæmt einungis réttaráhrif milli framleiðanda og umboðsmanns. Einkasölusamningur milli PACE International og Bergsteins kemur því ekki í veg fyrir að Bjarni verði sér úti um PACE vörur og selji í samkeppni við Bergstein enda eru samningar um skiptingu markaða sem koma í veg fyrir samkeppni á skjön við IV. kafla samkeppnislaga nr. 44/2005.

Að mati Neytendastofu er ekki ástæða til aðgerða af hálfu Neytendastofu í máli þessu.



**IV.
Ákvörðunarorð:**

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

Neytendastofa, 13. maí 2011

Tryggvi Axelsson
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir