

**ÚRSKURÐUR**  
**ÁFRÝJUNARNEFNDAR NEYTENDAMÁLA**

---

**MÁL NR. 7/2019**

Kæra Arnarlands ehf. á ákvörðun Neytendastofu frá 17. september 2019.

1. Þann 25. júní 2020 er tekið fyrir mál áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 7/2019: Kæra Arnarlands ehf. á ákvörðun Neytendastofu nr. 39/2019 frá 17. september 2019. Í málinu úrskurða Halldóra Þorsteinsdóttir, Áslaug Árnadóttir og Gunnar Páll Baldvinsson.
2. Með kæru, dags. 15. október 2019, hefur kærandi kært til áfrýjunarnefndar neytendamála þá ákvörðun Neytendastofu að hann hafi með notkun auðkennisins SUPERDRY og auðkennanna Reykjavík Dry og Reykjavík Store í stílfærðri mynd sem líkist auðkenni SUPERDRY brotið gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Var kæranda bönnuð notkun auðkennisins SUPERDRY og auðkennanna Reykjavík Dry og Reykjavík Store þannig að villst væri á þeim og auðkenninu SUPERDRY. Skilja verður kærana svo að kærandi krefjist þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi.
3. Kæruheimild er í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 62/2005 um Neytendastofu, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum.

**MÁLAVEXTIR**

4. Með bréfi lögmanns DKH Retail LTD, dags. 24. október 2018, barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar kæranda á vörumerkinu SUPERDRY. Var þess krafist að kæranda yrði bannað að nota vörumerkið SUPERDRY eða önnur orð sem væru næstum eins eða mjög lík, svo sem Super Dry, í kynningum fyrir atvinnustarfsemi sína, á samfélagsmiðlum, í merkingum í verslun kæranda á Laugavegi í Reykjavík, á heimasíðum sínum eða á annan sambærilegan hátt. Þá var þess krafist að kæranda yrði gert að afskrá lénið [www.super-dry.is](http://www.super-dry.is) hjá ISNIC. Í bréfinu var því lýst að DKH Retail LTD væri eigandi vörumerkisins SUPERDRY á Íslandi, sbr. m.a. vörumerkjaskráningu nr. V007992 frá 16. júlí 2010, skráningu nr. V0079430 frá 20. júlí 2007, skráningu nr. V0080715 frá 23. september 2010 og V096703 frá 31. janúar 2016. Vörumerkið hafi verið skráð hér á landi allt frá árinu 2007. DKH retail LTD væri hluti af félagasamstæðu Superdry Group Plc. og væri að fullu í eigu þess félags. Vörumerkið SUPERDRY væri m.a. notað til að auðkenna fatnað og aðra smásöllumuni og væri þekkt á alþjóðavísu. Yfir 500 verslanir væru í yfir 40 löndum sem selji fatnað og smásöluvöru undir vörumerkinu SUPERDRY, sbr. m.a. upplýsingar af heimasíðunni [www.superdry.com](http://www.superdry.com) sem finna megi á fylgiskjali með bréfinu. Þar komi einnig fram að seldar séu vörur merkisins til yfir 100 landa.
5. Kærandi sé einkahlutafélag sem reki verslun að Laugavegi í Reykjavík sem auðkennd sé á áberandi hátt með vörumerkinu SUPERDRY, sbr. m.a. meðfylgjandi ljósmyndir. Þann 18. nóvember 2014

hafi kærandi skráð lénið superdry.is hjá ISNIC, sbr. meðfylgjandi skráningarskírteini. Við skráningu lénsins hafi vörur auðkenndar með SUPERDRY vörumerki kvartanda ekki verið til sölu í verslun kæranda á Íslandi og hafi hann ekki verið í samningssambandi við neinn aðila á Íslandi á þeim tíma. Nokkru síðar, eða í mars 2015, hafi SuperGroup Europe SPRL gert sérleyfissamning við annan íslenskan lögaðila, Okkar ehf., sbr. meðfylgjandi skjal. Það félag sé til heimilis á sama stað og fyrirsvarsaður kæranda og hann sé einnig fyrirsvarsaður þess. Í kjölfarið hafi verslanir undir vörumerkinu SUPERDRY verið opnaðar í Reykjavík, bæði í Smáralind og á Laugavegi.

6. Vörumerkið SUPERDRY hafi, ásamt réttindum samkvæmt sérleyfissamningnum, síðar verið framselt til DKH Retail LTD, sbr. m.a. skráðan eiganda vörumerkjaskráninga á fylgiskjali með bréfinu og formála meðfylgjandi sérleyfissamnings. Sérleyfissamningnum við Okkar ehf. hefði áður verið slitið vegna vanefnda Okkar ehf. með bréfi DKH Retail LTD, SuperGroup Europe SPR og Supergroup Nordics & Baltics A/S, dags. 28. febrúar 2018, að undangenginni greiðsluáskorun, dags. 10. janúar 2018. Með bréfinu hafi þess verið krafist að versluninni SUPERDRY í Smáralind yrði lokað og að öll ummerki vörumerkisins yrðu fjarlægð úr verslun kæranda að Laugavegi fyrir 31. mars 2018. Í kjölfarið hafi SUPERDRY versluninni í Smáralind verið lokað. Verslunin á Laugavegi sé enn opin.
7. Í bréfinu kemur fram að í aðdraganda slits á sérleyfissamningi hafi DKH retail LTD orðið ljóst að lénið superdry.is væri ekki skráð á nafn sérleyfishafans, Okkar ehf., heldur á kæranda og að það hafi verið skráð þannig í nóvember 2014 áður en DKT retail LTD hafi samið við nokkurn aðila á Íslandi um heimild til notkunar á vörumerkinu. Með bréfi, dags. 28. febrúar 2018, hafi verið skorað á kæranda að hætta notkun lénsins og þess verið krafist að það yrði framselt til DKH retail LTD. Kærandi hafi ekki orðið við því. Af þeim sökum hafi félagið lagt inn kæru hjá úrskurðarnefnd ISNIC 15. maí 2018 þar sem þess hafi verið krafist að lénið yrði umskráð yfir á DKT retail LTD þar sem kæranda skorti heimild til lénsins samkvæmt reglum úrskurðarnefnda ISNIC. Kærandi hafi haldið uppi vörnum hjá nefndinni. Nefndin hafi úrskurðað í málinu 5. október 2018 og fallist á það, m.a. í ljósi vörumerkjaréttar DKH Retail LTD, að kærandi ætti engan rétt til lénsins superdry.is og að ósannaðir væru lögvarðir hagsmunir hans af notkun lénsins. Lénið hafi því verið umskráð og hafi verið lokað.
8. Í kjölfar þess að kærandi hafi verið upplýstur um framkomna kröfu hjá úrskurðarnefnd ISNIC hafi hann skráð lénið superdryisland.com, væntanlega til þess að undirbúa þá fyrirsjáanlegu óhagfelldu niðurstöðu hjá ISNIC sem síðar hafi orðið raunin. Vegna skráningar kæranda hafi DKH Retail LTD lagt fram erindi hjá WIPO Arbitration and Mediation Center 8. ágúst 2018. Úrskurður hafi verið kveðinn upp DKH Retail LTD í vil 2. október 2018. Í honum hafi kæranda verið gert að afskrá lénið superdryisland.com þar sem sýnt hefði verið fram á það með fullnægjandi hætti að kærandi ætti engan lögvarðan rétt til lénsins og skráð lénið í vondri trú. Í úrskurðinum segi m.a.: „The Panel is of the view that the intention of the Respondent is to attract for commercial gain Internet users by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s extensively used mark as to the source, sponsorship or affiliation.“

9. Í kjölfar úrskurða ISNIC og WIPO hafi kærandi lagt inn vörumerkjaumsókn fyrir vörumerkið Super Dry, sbr. meðfylgjandi skjal. Sé þar meðal annars óskað skráningar fyrir fatnað. Augljóst sé því að ásetningur kæranda standi enn til þess að tengja sig á ólögsmætan og villandi hátt við vörumerkið SUPERDRY. DKH Retail LTD gangi út frá því að Hugverkastofan muni synja umsókn kæranda á grundvelli fyrri skráninga DKH Retail LTD, sem muni að öðrum kosti grípa til tiltækra úrræða til að vernda vörumerkjarétt sinn. Umsóknin sé augljóslega lögð fram í vondri trú auk þess sem ruglingshætta sé ótvíræð. Kærandi haldi enn úti vefsvæðum á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram þar sem gefið sé í skyn að um sé að ræða rekstur samkvæmt sérleyfi frá kæranda. Umræddir reikningar hafi áður verið reknir undir heitinu Superdry Island en séu nú reknir undir heitinu Okkar Reykjavík og/eða Superdry Reykjavík. Á miðlunum sé hins vegar enn að finna kynningarefni í eigu DKH Retail LTD auk þess sem miðlunum sé greinilega ætlað að skapa tengsl við vörumerkið SUPERDRY og gefa í skyn viðskiptasamband við eiganda merkisins, DKH Retail LTD.
10. Augljóst sé að kærandi ætli sér ekki að stöðva ólögsmæta notkun sína á vörumerkinu þrátt fyrir að tvær úrskurðarnefndir hafi staðfest að hann eigi ekki lögvarðan rétt til lénsins superdry.is annars vegar og superdryiceland.com hins vegar. Hann verði því að teljast í vondri trú við skráningu og notkun lénanna vegna vörumerkis DKH Retail LTD. Það sama eigi augljóslega við um skráningu og hugsanlega notkun á léninu super-dry.is. Auk þess sé verslun kæranda að Laugavegi enn opin. Verslunin sé merkt bak og fyrir með vörumerkinu SUPERDRY og það sama eigi við inni í versluninni, sbr. meðfylgjandi myndir. Af vefsíðunni ja.is sem og kvittun vegna kaupa á vörum í versluninni, dags. 25. september 2018, sé ljóst að rekstraraðili verslunarinnar sé kærandi. Kennitala hans komi einnig fram á kvittun fyrir kaupum jafnvel þótt á henni sé einnig, í óleyfi DKH Retail LTD, að finna vörumerki þess. Þá megi sjá að í verslun sinni á Laugavegi virðist kærandi einnig selja önnur vörumerki, svo sem NIKE, þrátt fyrir að gefið sé í skyn með öllum merkingum að um sérleyfisverslun með heimild DKH Retail LTD sé að ræða. Þannig séu vörur frá öðrum framleiðendum einnig merktar með verðmiðum frá SUPERDRY. Það sé óheimilt.
11. Kæranda hafi verið sent bréf, dags. 28. ágúst 2018, þar sem ítrekaðar hafi verið kröfurnar í bréfi, dags. 28. febrúar 2018, og þess verið krafist að óheimilli notkun vörumerkja kæranda í verslun á Laugarvegi og á netinu yrði hætt. Kærandi hafi brugðist við því bréfi með því að auka umfang hinnar ólögsmætu notkunar á vörumerkinu, sbr. m.a. nýja vörumerkjaumsókn og lénaskráningu. Útsala hafi hins vegar verið í verslun kæranda á Laugavegi samfleytt í allt sumar og haust, auk þess sem þar séu seldar vörur frá framleiðendum sem auðkenndir séu með öðrum vörumerkjum en SUPERDRY. Merkingar fyrir utan og inni í versluninni séu þannig að augljós ásetningur kæranda sé að skapa þau hughrif hjá neytendum að verslunin sé rekin með leyfi frá DKH Retail LTD. Svo sé ekki. Sama gildi um notkun á samfélagsmiðlum eða á netinu.
12. Kærandi hafi ekki heimild til að nýta vörumerki DKH Retail LTD með þeim hætti sem hann geri. Sérleyfissamningur hafi verið gerður á milli DKH Retail LTD og annars félags, félagsins Okkar ehf., í mars 2015. Þeim samningi hafi nú verið slitið vegna vanefnda, sbr. bréf dags. 10. janúar 2018, þar sem leyfishafa hafi verið gefinn tiltekinn frestur til greiðslu, og bréf, dags. 28. febrúar 2018, þar sem samningi hafi verið slitið, sbr. meðfylgjandi skjöl. Af ákvæðum vörumerkjalaga nr. 45/1997

leiði að aðrir en kærandi megi ekki, án heimildar, nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans fyrir eins eða svipaða vöru eða þjónustu, sbr. m.a. 4. gr. laganna. Í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu sé að finna ákvæði sem veiti auðkennum frekari vernd. Samkvæmt ákvæðum laganna sé aðilum m.a. óheimilt að nota auðkenni í atvinnurekstri á villandi hátt.

13. Notkun á vörumerki DKH Retail LTD sé óheimil. Skráning og notkun á orðunum Duper Dry, sbr. vörumerkjaumsókn kæranda, notkun á samfélagsmiðlum og skráning lénsins super-dry.is brjóti einnig gegn 4. gr. vörumerkjalaga. DKH Retail LTD hafi öðlast vörumerkjarétt með skráningu á vörumerkinu SUPERDRY, sbr. meðfylgjandi vörumerkjaskráningar. Sá réttur hafi orðið til löngu áður en lénið superdry.is hafi verið skráð 18. nóvember 2018 og áður en félagið Okkar ehf. hafi ritað undir sérleyfisamning í mars 2015. Vörumerkjarétturinn geri það að verkum að aðrir geti ekki nýtt sér heimildarlaust vörumerki hans eins og kærandi geri. Aðferð hinnar ólögsmætu notkunar á vörumerkinu skipti ekki máli. Ekki skipti heldur máli þótt kærandi ætli sér nú að nota orðin Super Dry eða Super Dry Reykjavík til að auðkenna rekstur sinn í stað SUPERDRY, enda feli 4. gr. vörumerkjalaga í sér bann við notkun vörumerkis eða auðkennum séu séu „eins eða lík“ og skráð vörumerki. Ruglingshætta sé augljós á milli vörumerkisins SUPERDRY annars vegar og Super Dry hins vegar.
14. Einnig sé um brot á ákvæðum laga nr. 57/2005 að ræða. Óheimil notkun á auðkenninu SUPERDRY og/eða Super Dry í verslun kæranda á Laugavegi og á vefnum brjóti m.a. gegn 14. og 15. gr. a laga nr. 57/2005 þar sem óheimilt sé gert að nota auðkenni með þeim hætti að notkun þessi gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Notkun kæranda á auðkenninu SUPERDRY eða Super Dry sé augljóslega ætlað að gefa neytendum þær villandi upplýsingar að kærandi starfi samkvæmt heimild DKH Retail LTD. Þetta sé m.a. augljóst á kvittun á meðfylgjandi skjali. Kærandi hafi ekki fengið slíka heimild.
15. Af ofangreindu leiði einnig að um sé að ræða brot gegn 9. gr. sömu laga, sbr. sérstaklega f-lið þeirrar greinar. Viðskiptahættir kæranda og framsetning í verslun á Laugavegi og á samfélagsmiðlum og vefsíðum séu með þeim hætti að rangar upplýsingar séu veittar um „réttindi, hæfni eða annað sem varðar aðstæður söluaðila eða fulltrúa hans, stöðu hans á markaði, skyldur, vörumerki og önnur hugverkaréttindi“, sbr. orðalag f-liðar 9. gr. laga nr. 57/2005. Ásetningur kæranda sé bersýnilega að gefa til kynna samningssamband við DKH Retail LTD, eiganda vörumerkisins SUPERDRY, sem ekki sé til staðar. Samningi félagsins og Okkar ehf. hafi verið slitið vegna vanefnda. Engu breyti því þótt kærandi telji sig á einhvern hátt leiða rétt sinn af félaginu Okkar ehf., upphaflegum samningsaðila samkvæmt fyrrgreindum sérleyfissamningi.
16. Auk framangreinds sé í 2. mgr. 38. gr. vörumerkjalaga að finna sérstakt ákvæði sem veiti eiganda vörumerkis aukinn rétt þegar um brot á nytjaleyfissamningi sé að ræða, svo sem þegar um sé að ræða notkun fram yfir gildistíma. Nytjaleyfissamningi DKH Retail LTD og Okkar ehf. hafi verið slitið. Kærandi hafi engan rétt til notkunar vörumerkisins SUPERDRY. Notkunin rýri möguleika DKH Retail LTD á að hefja samstarf við annan aðila á Íslandi við sölu á vörum auðkenndum með vörumerki hans. Að sama skapi þynni notkunarháttur kæranda verðgildi vörumerkisins enda sé

DKH Retail LTD mikið í mun að setja vörur sínar fram með ákveðnum hætti og í samræmi við þær faglegu kröfur sem fyrirtækið leggi á alla viðsemjendur sína. Framsetning kæranda á vörumerkinu SUPERDRY í verslun sinni, sambland vara frá SUPERDRY og öðrum vörum í versluninni og sú staðreynd, að það hafi verið útsala í verslun kæranda samfleytt frá því í vor, dragi úr þeim áhrifum sem DKH Retail LTD leggi mikla áherslu á gagnvart sínum neytendum. Jafnframt hafi þetta áhrif á orðspor vara fyrirtækisins og framtíðarmöguleika þess til samstarfs við aðra aðila á Íslandi.

17. Erindi DKH Retail LTD var sent kæranda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 8. nóvember 2018. Svar barst Neytendastofu með bréfi, dags. 19. nóvember 2018. Þar kemur fram að í bréfi DKH Retail LTD sé fullt af rangfærslum. Allar myndir og fylgiskjöl séu gamlar og hafi Superdry skilti t.d. verið tekið niður í verslun kæranda að Laugavegi í júlí 2018. DKH Retail LTD vísi til mála sem hafi verið tekin fyrir hjá úrskurðarnefnd ISNIC og WIPO. Gefið sé í skyn að samningi hafi verið rift vegna verslunar kæranda á Laugavegi og vísað til sérleyfissamnings vegna verslunarinnar í Smáralind. Verslunin í Smáralind hafi verið rekin af SDR ehf. en ekki Okkar ehf. og hafi hún hætt rekstri í mars 2018.
18. Viðskiptahættir kæranda séu réttmætir, brjóti ekki í bága við góða viðskiptahætti gagnvart neytendum og raski hvorki verulega né séu líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Fulltrúi SuperGroup Nordic & Baltic AS hafi 26. september 2018 keypt Superdry bol hjá kæranda á 50% afslætti. Kærandi geti einnig fullvissað Neytendastofu um að þessi Superdry bolur sé ódýrari en Superdry bolir í Evrópu. Því sé ekki hægt að segja að viðskipti kæranda raski verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Kærandi reki í dag Reykjavík Store á Laugavegi. Vörumerkið Superdry sé ekki notað með ólöglegum hætti og kærandi sé ekki að rýra möguleika DKH Retail LTD á að selja til annarra aðila á Íslandi. Fyrirtækinu sé frjálst að hafa áhyggjur af framsetningu vara, tilboðum og afslætti í verslun kæranda. Framsetning á vörum í verslun Reykjavík Store á Laugavegi séu í samræmi við reglur verslunarinnar um uppröðun vara og hafi alltaf verið. Verslunin sé ekki Superdry verslun eins og haldið sé fram.
19. Kærandi hafi engar samningsskyldur gagnvart DKH Retail LTD, enda hafi samningar verið á milli kæranda og Superdry Nordic & Baltics A/S vegna verslunar kæranda á Laugavegi. Skorað sé á DKH Retail LTD að leggja þann samning fram og einnig að sanna að honum hafi verið rift. Samningurinn sé nefnilega enn í gildi og hafi ekki verið sagt upp. Fyrirtækinu sé fullkunnugt um ágreining kæranda við Superdry PLC en kvörtunin til Neytendastofu sé lögð fram til þess að koma höggi á kæranda. Meðfylgjandi sé yfirlit yfir fjárkröfu og rökstuðningur sem sendur hafi verið til Superdry PLC og DKH Retail LTD sé kunnugt um. Kærandi hafi orðið fyrir fjárhagstjóni vegna viðskipta við Superdry PLC. Félag kæranda hafi misst leigusamning í Smáralind vegna aðgerða Superdry PLC hjá Landsbankanum í tengslum við endurnýjun á ábyrgð vegna samningsbrota og hafi það fengið félag kæranda til þess að fjárfesta óeðlilega mikið til þess að fá Superdry vörumerkið á Íslandi. Með fylgi bréf með þessari útistandandi kröfu. Hún sé vegna fjárfestingar kæranda í verslun Superdry í Smáralind og samningsbundinna krafna sem Superdry PLC hafi ekki staðið við, auk útistandandi skuldar vegna virðisaukaskatts sem kærandi hafi greitt en Superdry PLC skuldi honum.

20. Gögnin sem hafi verið afhent Neytendastofu tengist ekki verslun kæranda á Laugavegi. Ekki hafi verið sýnt fram á að vanefndir á milli kæranda og Superdry Nordics & Baltics, en það séu samningsaðilarnir sem standi á bak við verslunina á Laugavegi. Einnig hafi það ekki verið sannreynt að samningum hafi verið rift á milli þessara aðila. Verslun Superdry á Laugavegi hafi verið rekin undir viðskiptasamningi við SuperGroup Nordic & Baltics A/S. Engin samskipti hafi verið á milli kæranda og DKH Retail LTD. Superdry PLC hafi rift og ekki staðið við sérleyfissamning, en samningurinn hafi verið til fimm ára og félag kæranda hafi fjárfest í vörumerki þeirra vegna þessa. Nú séu Superdry PLC að fela sig á bak við DKH Retail LTD. Fyrrverandi eigendur Superdry PLC og SuperGroup Nordic & Baltics hafi yfirgefið Superdry PLC á síðasta ári. Síðan hafi nýir stjórnendur tekið við og verið í samskiptum við kæranda í gegnum DKH Retail LTD. Fram að því hafi kærandi aldrei heyrt af fyrirtækinu.
21. Bréf kæranda var sent DKH Retail LTD til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 20. nóvember 2018. Svar barst með bréfi, dags. 10. desember 2018. Í bréfinu segir að greinargerð kæranda gefi ekki tilefni til að líta framhjá umkvörtunarefnum í upphaflegu erindi. Þar sé fullyrt að kærandi hafi gert samning við félagið Superdry Nordic & Baltic A/S. Sá samningur sé hins vegar ekki lagður fram af kæranda. Þar sem enginn slíkur samningur sé til staðar sé ekki unnt að leggja hann fram. Það stæði auk þess kæranda nær að leggja hann fram þar sem hann virðist byggja meintan rétt sinn á tilvist slíks skjals. Kærandi hafi áður haldið því fram að samningur sé til staðar, sbr. úrskurð ISNIC vegna lénsins superdry.is. Á þau sjónarmið hafi ekki verið fallist í þeim úrskurði. Réttthafi vörumerkisins SUPERDRY hafi gert sérleyfissamning við félagið Okkar ehf. eins og rakið hafi verið áður. Sá samningur sé frá 5. mars 2015.
22. Eigandi SUPERDRY vörumerkjanna hafi ekki heimilað kæranda notkun á vörumerkjum sínum í verslun á Laugavegi eða á netinu. Samningurinn sem gerður hafi verið um notkun á SUPERDRY vörumerkinu á Íslandi sé dagsettur 5. mars 2015 og gerður við félagið Okkar ehf. Honum hafi verið sagt upp vegna vanefnda þess félags, sbr. bréf. dags. 28. febrúar 2018. Fyrirsvarsmáður kæranda fullyrði að hann hafi „aldrei heyrt“ af DKH Retail LTD. Af þeim sökum sé vísað í formála samningsins sem lagður hafi verið fram með kæru, undirrituðum með upphafsstöfum fyrirsvarsmanns kæranda. Þar sé skýrlega lýst undir kafla sem beri heitið „Introduction“ (liðum A-D) að eigandi allra vörumerkja SUPERDRY sé félagið DKH Retail LTD. Það ætti því ekki að koma á óvart.
23. Kærandi haldi því fram að engin ólögmat notkun á vörumerkinu eigi sér stað. Verslunin á Laugavegi sé nú starfrækt undir heitinu Reykjavík Store. Hvorki ljósmyndir né önnur gögn séu lögð fram til stuðnings því að notkun merkisins sé hætt eða hafi verið breytt frá því sem fram komi í fylgigögnum með upphaflegri kvörtun. Úr því sé bætt nú. Á ljósmyndum á fylgiskjali megi sjá að í stað þess að nota hið þekktu rauða SuperDry vörumerki sem notað hafi verið sem götuskipti verslunarinnar þegar kvörtun var upphaflega lögð fram hafi kærandi nú hafið notkun merkisins Reykjavík sem sé afar líkt fyrrnefnda merkinu. Í stað hinna japönsku tákna sem sjáist á merkinu notir kærandi nú íslenskar rúnir og í stað hringa utan um R í merkinu noti kærandi annars konar hring. Í stað orðanna SuperDry, sem skipt sé upp í hið fimm bókstafa „Super“ í efri línu og „Dry“ í neðri línu notir kærandi nú orðið Reykjavík og skipti því upp með sama hætti, þ.e. í fimm stafa

„Reykja“ og þriggja stafa „Vík“. Þetta sé afar óvenjulegt. Af þessu leiði einnig að kærandi hafi eftir framlagningu kvörtunarinnar breytt búðarmerki sínu, og heiti að sögn, sem feli þá í sér staðfestingu hans á því að notkunin á merkinu hafi verið án heimildar.

24. Kærandi haldi því áfram að nota vörumerkið gegn vilja eiganda þess eins og glöggst megi sjá á meðfylgjandi ljósmyndum bæði í glugga verslunarinnar, gluggaústillingum, á veggjum og í upplýsingaskilti á hurð verslunarinnar. Ljósmyndirnar hafi verið teknar 29. nóvember 2018. Sama gildi inni í versluninni. Ætlun kæranda standi þannig enn til þess að telja neytendum trú um að viðskiptasamband sé til staðar á milli kæranda og DKH Retail LTD. Svo sé ekki. Auk framangreinds noti kærandi enn vörumerkið SUPERDRY á samfélagsmiðlum sínum auk þess sem hann noti ljósmyndir sem séu eign DKH Retail LTD og úr hans kynningarefni án heimildar. Allt skapi þetta þá hugmynd í huga neytenda að kærandi eigi í viðskiptasambandi við DKH Retail LTD. Kærandi hafi reynt að skrá lén hérlendis og erlendis, auk þess sem hann hafi sótt um vörumerki á Íslandi og breytt lítillega nafni og útfærslu á facebook/instagram síðum sínum og í verslun í hvert skipti sem nýjar athugasemdir séu gerðar. Þó alltaf þannig að gefið sé til kynna viðskiptasamband við réttthafa SUPERDRY. Þrátt fyrir að kærandi fullyrði að verslunin heiti nú Reykjavík Store hafi hann engu að síður undirstrikað SUPERDRY tenginguna með miða/skilti í glugga á hurð verslunar hans.
25. Bréf DKH Retail LTD var sent kæranda til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 8. janúar 2019. Svar barst með tölvubréfi, dags. 21. janúar 2019. Þar kemur fram að kærandi sé með „Pop-up samkomulag í gangi við Superdry Nordic & Baltic“ sem gert hafi verið við Lars Thygesen. Undir þessum samningi hafi kærandi leyfi til að vera með Superdry verslun á Laugavegi. Það breytist ekki þótt DKH Retail LTD hafi sagt upp sérleyfissamningi sínum við Okkar ehf., annað félag í umsjá fyrirsvarsmanns kæranda. Sá samningur sé ekki til undirritaður og sé því óskað eftir því að lögmaður DKH Retail LTD sanni það með undirrituðum samningi. Það sé ekki vilji kæranda að vera með Superdry verslun á Laugavegi og hafi nafni verslunarinnar verið breytt í Reykjavík Store. Verslunin sé ennþá að selja Superdry vörur ásamt öðrum vörum og þess vegna sé Superdry auglýsingamerki notað. Kærandi hafi síðast fengið auglýsingamiða senda frá Superdry Nordic & Baltics í september 2018. Verslunin sé einnig talin upp sem Superdry verslun á vefsíðu Superdry.com, auk þess sem kærandi sé að kaupa Superdry vörur frá Lorenz Bach Ltd. Það megi einnig benda á að verslun kæranda á Laugavegi hafi aldrei verið „franchise verslun“ heldur „pop-up“ verslun.
26. Varðandi myndir úr verslun kæranda kemur fram að um sé að ræða mynd af Superdry sólgleraugum í gluggaústillingu og Superdry merkið, sem hannað hafi verið af Superdry Nordic & Baltics, í glugga til þess að benda á að Superdry vörur séu seldar í versluninni. Meðfylgjandi séu myndir frá Kaufman versluninni í Frankfurt, en þar sjáist að Superdry sé selt með afslætti í desember 2018 jafnvel þótt önnur merki séu ekki á afslætti. Einnig sé Superdry vörumerkið notað til sýnis þótt varan sé ekki í sérstakri Superdry verslun. Vörurnar fáist enda á netinu og í mörgum verslunum út um allan heim. Kærandi hafi upplýst að DKH Retail LTD skuldi sér háar upphæðir vegna brota á samningum og hafi hann óskað eftir aðstoð í þeim efnum. Sé samningsvilji fyrir því að ná sáttum hjá Superdry sé kærandi tilbúinn að ræða það. Hann muni halda áfram að nota ýmis merki sem geti talist vera lík Superdry. Verslunin bjóði einnig upp á Tokyo Laundry fatnað á Íslandi. Fyrirtækið Superdry sé í miklum vandræðum. Hlutabréfaverð hafi lækkað úr 24 í 5 á hlut á síðasta ári, sem sé

mun meiri lækkun en kærandi hefði getað boðið í Reykjavík Store. Sala á fatnaði Superdry hafi hrunið á heimsvísu og nú séu stöðugir afslættir í gangi.

27. Bréf kæranda var sent lögmanni DKH Retail LTD með bréfi Neytendastofu, dags. 6. febrúar 2019, og fyrirtækinu boðið að koma á framfæri athugasemdum sínum. Svar kæranda barst með bréfi, dags. 20. febrúar 2019. Þar er vísað til bréfs, sem áður hafi verið lagt fram af kæranda, eða kröfubréfs frá fyrirsvarsmanni hans þar sem gerð er krafa um ýmsa útistandandi kostnaðarliði vegna viðskipta við SUPERDRY. Fram kemur að hvorki þetta skjal né önnur sem liggja fyrir í málinu veiti kæranda heimild til að nota vörumerkið SUPERDRY. Vísa megi til þess sem áður hafi komið fram um sérleyfissamning við félagið Okkar ehf. sem og slita á þeim samningi. Notkun kæranda á vörumerkinu sé umfangsmikil. Um sé að ræða verslun á Laugavegi sem skilmerkilega sé merkt með vörumerkinu, notkun á samfélagsmiðlum, auglýsingaljósmyndir og nýtt myndmerki sem augljóslega sé ætlað að minna á vörumerkið SUPERDRY.
28. Kærandi hafi reynt að tryggja sér fjölda léna sem innihaldi vörumerkið, svo sem lénið superdry.is, superdryisland.com og super-dry.is. Þá hafi kærandi skráð lénið supredry.is, en um sé að ræða lén með lítið áberandi innsláttarvillu. Slíkt sé kallað „typosquatting“ og sé dæmi um óréttmæta viðskiptahætti í skilningi laga nr. 57/2005. Þá haldi kærandi úti vefsíðunni superdry-island-reykjavik-store.business.site, en á þeirri vefsíðu sé að finna auglýsingamyndir SUPERDRY notaðar í óleyfi.
29. Síðastgreint bréf var sent kæranda, dags. 21. febrúar 2019. Í svarbréfi kæranda, dags. 11. mars 2019, kemur fram að kærandi hafi ekki síðan sumarið 2018 notað SUPERDRY sem vörumerki. Kærandi selji þó SUPERDRY vörur og megi auglýsa það. Verslunin Reykjavík Store, sem kærandi reki á Laugavegi, sé „multibrand“ búð með ýmis vörumerki á borð við Adidas, A&F, Tokyo Laundry, Superdry, Reserved, Under Armour o.fl. DKH Retail LTD hafi ekki enn lagt fram undirritað samkomulag eða gögn um slit á slíku samkomulagi. Kærandi hafi selt SUPERDRY vörur hér á landi í fjögur ár án athugasemda. Það sé engin tenging á milli Reykjavík Store og SUPERDRY að öðru leyti en því að verslunin selji slíkar vörur á Íslandi.
30. Verslun kæranda sé skilmerkilega merkt sem Reykjavík Store. Ekkert í vörumerki verslunarinnar líkist SUPERDRY. Að taka myndir af vörum í verslun kæranda séu ekki höfundarréttarvarðar auglýsingaljósmyndir. Allar aðrar myndir séu frá fyrri tíð og hafi kærandi fullt leyfi til þess að setja þær á samfélagsmiðla. Límmiðar með SUPERDRY vörumerkinu séu enn að berast versluninni, en það virðist hafa láðst að stöðva slíkar sendingar. Kærandi hafi skráð lénið super-dry.is fyrir hönd Asahi Breweries Ltd., en það fyrirtæki sé með einkaleyfi skráð hjá Einkaleyfastofunni. SUPERDRY sé eingöngu skráð í einu orði hjá DKH Retail LTD. Asahi Breweries sé með einkaleyfið super-dry samkvæmt ofangreindu. Öll önnur lén sem kærandi sé með skráð séu alfarið í eigu hans og tengist ekki SUPERDRY. Loks kannist kærandi ekki við þá heimasíðu sem vísað hafi verið til í bréfi DKH Retail LTD.
31. Með tölvubréfi kæranda til Neytendastofu, dags. 18. júní 2019, lýsti kærandi því að hann hefði rekist á samkomulag sitt við SUPERDRY í gögnum sínum, sem fylgi með í viðhengi.



Samkomulagið sé í gildi til 31. júlí 2020. Samningnum hafi ekki verið sagt upp og sé ennþá í gildi. Uppsögn hafi a.m.k. aldrei verið lögð fram. Kærandi skori á Neytendastofu að kalla á eftir þeirri uppsögn. Kærandi hafi hins vegar hætt viðskiptum við SUPERDRY á árinu 2018 en verið að selja töluvert af SUPERDRY vörum sem hann hafi keypt af SUPERDRY og hafi rétt á að selja í endursölu. Kvörtunin til Neytendastofu einkennist af yfirgangi og offorsi. Kærandi hafi alltaf stuðlað að heiðarlegum viðskiptum en SUPERDRY erlendis hafi verið í miklum vandræðum og fyrirverandi eigandi náð yfirtöku á sínu fyrirtæki að nýju í byrjun þessa árs. Öll stjórnin hafi sagt af sér og sé ekki lengur innan fyrirtækisins. Það sem kærandi sé ósáttur við sé að lögfræðingur sem sé með umboð frá SUPERDRY geti lagt fram kvörtun og rangfærslur um starfsemi kæranda á Laugavegi. Ekkert í kvörtun SUPERDRY hafi með neytendur að gera. Kærandi sé að selja margar vörutegundir og að sjálfsögðu sé SUPERDRY varan mest áberandi. Engum viðskiptavini sem komi inn í búðina detti í hug að þetta sé SUPERDRY verslun. Kærandi hafi hrakið allar fullyrðingar lögmanns SUPERDRY og málið snúist um ósætti á milli kæranda og SUPERDRY sem hlutverk Neytendastofu nái ekki til. Tölvubréfi kæranda fylgdi „Pop up store agreement“ frá 11. desember 2017 þar sem félaginu SDR ehf. er af hálfu DKH Retail LTD veitt heimild til þess að reka „Pop up store“ á Laugavegi frá 1. september 2017 til 31. júlí 2020.

32. Síðastgreint tölvubréf var sent lögmanni DKH Retail LTD til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 19. júní 2019. Svar barst með bréfi, dags. 25. júní 2019. Þar er áréttað að leyfissamningnum vegna SUPERDRY á Íslandi hafi verið slitið með bréfi, dags. 28. febrúar 2018. Bréfið beri heitið „Notice of Termination for Breach“ og hafi fylgt fyrri erindi. Bréfið hafi verið sent vegna vanefnda á greiðslum. Erindið hafi verið stílað á þrjú félög sem öll hafi haft sama fyrirsvarsmann. Þetta hafi verið félögin Okkar ehf., samningsaðili upphaflegs leyfissamnings, SDR ehf., aðili að „pop-up“ samningnum sem fylgt hafi erindi kæranda, og kærandi, sem þá hafi verið skráður eigandi lénsins superdry.is, sem síðar hafi verið fært til DKH Retail LTD í eftir úrskurð úrskurðarnefndar ISNIC. Í bréfinu frá 28. febrúar 2018 hafi sérstaklega verið tekið fram að það tæki bæði til verslunar í Smáralind og á Laugavegi, en í bréfinu sé tiltekið að það sé sent „relating to a franchise store at Smáralind and a pop up franchise store at Laugavegur“.
33. Bréfið hafi verið sent í kjölfar viðvörunar, dags. 10. janúar 2018, sbr. einnig heimild til uppsagnar vegna vanefnda í grein 2.2.2 í viðauka A við þann samning sem fylgdi tölvubréfi kæranda til Neytendastofu, dags. 18. júní 2019. Með bréfinu hafi samningssambandinu verið slitið. Erindið frá 10. janúar 2018 hafi einnig skýrlega tekið til „pop-up“ verslunar á Laugavegi. Við það bætist að kærandi, sem sé rekstraraðili verslunarinnar á Laugavegi, hafi ekki verið aðili að þessum samningi.

#### **ÁKVÖRÐUN NEYTENDASTOFU**

34. Í niðurstöðukafla hinnar kærðu ákvörðunar eru helstu ákvæði sem á reynir rakin. Þá er rakið að réttur til vörumerkis geti stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan sé sú að eigandi merkis öðlist einkarétt til auðkennisins og sé öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað auðkenni sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2050 sé einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu sé litið til þess hvort

málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Þá skipti máli hversu lík viðkomandi auðkenni séu, en þau líkindi hafi síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna megi vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni séu því minni kröfur séu gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna og öfugt. Til þess að njóta einkaréttar verði vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkist verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem aðili og keppinautar hans bjóði.

35. DKH Retail LTD sé skráður eigandi vörumerkisins SUPERDRY og séu framleiddar ýmsar tískuvörur og fylgihlutir undir merkinu sem seldar séu í verslunum víðsvegar um heiminn. Félagið eigi vörumerkið skráð sem orðmerki, myndmerki og orð- og myndmerki í ýmsum útfærslum, sbr. skráningar nr. V0111016, nr. V00967031061636, nr. V00799211052158, nr. V0079430930940 og nr. V0109885, m.a. í vöru og þjónustuflokkum nr. 25 (fatnaður, skófatnaðir, höfuðfatnaður), og nr. 35 (heildsala með fatnað og skófatnað). Að auki sé félagið með skráð orðmerkið SUPERDRY ISLAND, sbr. skráningu nr. V0109886 og SUPERDRYSTORE, sbr. skráningu nr. V0096639. Þá eigi félagið skráð lénin superdry.is frá 18. nóvember 2014 og super-dry.is frá 11. október 2018 hjá ISNIC.
36. Verslunin Reykjavík Dry eða Reykjavík Store sé ekki skráð sjálf í firmaskrá en rekstraraðili hennar sé skráður kærandi. Skráningar verslunarinnar á vef ja.is sé Reykjavík Store en á facebook sé nafn verslunarinnar Reykjavík Dry. Þá eigi kærandi skráð lénin dry.is frá 15. október 2018 og lénin supredry.is frá 18. október 2018 hjá ISNIC. Kærandi hafi óskað eftir skráningu hjá Hugverkastofunni á vörumerkinu Super Dry í vöru- og þjónustuflokk nr. 25, en samkvæmt upplýsingum á vefsíðu Hugverkastofunnar hafi þeirri umsókn verið hafnað. Með vísan til framangreinds sé það mat Neytendastofu að 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 eigi við um notkun kæranda og tengdra félaga á auðkenninu SUPERDRY, en að 2. másl. 15. gr. a. komi til álita vegna annarra auðkenna kæranda sem að mati DKH Retail LTD hafi skírskotun til auðkennisins SUPERDRY.
37. Ljóst sé af gögnum málsins að notkun verslunarinnar í Smáralind sem og á Laugavegi á auðkenninu SUPERDRY hafi byggst á samningi við eiganda vörumerkisins. Þá hafi komið fram að þeim samningi hafi verið sagt upp af hálfu forsvarsmanna Superdry, en um hafi verið að ræða annars vegar samning við Okkar ehf. og hins vegar SDR ehf. Frá því verslunin SUPERDRY hafi lokað í Smáralind hafi kærandi, sem sé með sama forsvarsmann og rekið hafi verslunina í Smáralind, notast við auðkennið í verslun sinni á Laugavegi, bæði á skilti verslunarinnar, á merkingum í gluggum sem og til þess að auðkenna Superdry vörur inni í versluninni þrátt fyrir að samningi við SDR ehf. hafi verið sagt upp. Notkun auðkennisins hafi í sumum tilvikum verið hætt við meðferð málsins eða auðkennum breytt.
38. Neytendastofa telji DKH Retail LTD, sem eiganda orðmerkisins- og orð- og myndmerkisins SUPERDRY, njóta einkaréttar á notkun auðkennisins og sé kæranda því ekki heimil notkun þess, sbr. 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Fyrir liggja að félög tengd kæranda hafi byggt

notkun á auðkenninu á samningi við eiganda merkisins. Hann hafi ekki skapað kæranda sjálfstæðan rétt til notkunar auðkennisins og sé ágreiningur uppi um riftun samningsins og uppgjör í kjölfar riftunar. Þrátt fyrir að Neytendastofa geti tekið ákvarðanir um rétt fyrirtækja til notkunar auðkenna á grundvelli 15. gr. a. laga nr. 57/2005 geti stofnunin ekki fjallað um samningssamband tveggja félaga og nýtingu auðkenna á grundvelli þess. Með vísan til gagna málsins telji Neytendastofa notkun kæranda á auðkenninu SUPERDRY án heimildar eiganda merkisins brjóta gegn 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Hvort til staðar sé samningsheimild til notkunarinnar eða í hverju slík heimild fælist og hvernig uppgjöri við riftun skuli háttáð falli undan eftirlitssviðs stofnunarinnar og verði ekki fjallað nánar um.

39. Auk framangreinds liggi fyrir tenging við vörumerkið á facebook-síðu verslunarinnar, en hún hafi notast við yfirheitið SUPERDRY og uppgafið netfang verslunarinnar hafi verið super@dry.is. Þá hafi vefslóðin dry.is verið tilgreind auk þess sem finna hafi mátt hlekk á instagram síðu verslunarinnar, reykjavikdrystore. Umrædd facebook síða sé nú óaðgengileg en ný síða hafi verið stofnuð undir heitinu Reykjavík Dry. Samkvæmt upplýsingum á síðunni hafi hún verið stofnuð 19. júlí 2019. Þó sé enn að finna upplýsingar undir flípanum „um“ sem vísi til vörumerkisins SUPERDRY. Þannig sé enn að finna netfangið super@dry.is og tilvísun á lénið dry.is. Þá segi í umfjöllun um verslunina og vörur hennar: „Clothing that will keep you dry, that is super. Jackets, jeans, t-shirts, hoodies, gloves, beanies, backpacks and more“.
40. Kærandi virðist að mestu hafa látið af notkun auðkennisins SUPERDRY en tekið upp heitið Reykjavík Store eða Reykjavík Dry. Skilti verslunarinnar hafi samhliða því verið breytt, en finna megi ýmis líkindi með hinu nýja skilti og því sem áður hafi verið notað með auðkenninu SUPERDRY. Þannig sé litur á skiltinu appelsínugulur og hvítur líkt og áður og orðinu Reykjavík sé skipt upp í tvennt eins og í Superdry þannig að orðið Reykja komi fyrir ofan og Vík fyrir neðan. Auk þess séu íslenskar rúnir fyrir ofan merkið í stað japanskra stafa á SUPERDRY merkinu. Við enda merkisins sé svo að finna hringlaga rúnamerki í stað hringlaga merkisins sem hafi verið á hinu fyrra merki. Að mati Neytendastofu verði enn fremur ekki horft framhjá ítrekuðum tilraunum kæranda til þess að skrá lén tengd vörumerkinu og orðmerki hjá Hugverkastofunni, sbr. vörumerkið Super Dry.
41. Framangreint sé að mati stofnunarinnar í heild sinni til þess fallið að vekja hugrenningatengsl milli auðkennanna hjá neytendum og skapa þannig hættu á að ruglast verði á fyrirtækjunum og ætlað að um sé að ræða SUPERDRY verslun undir merkjum þeirrar samsteypu. Eigi þetta við hvort heldur sem notast sé við auðkennið Reykjavík Dry, sbr. facebook síðu verslunarinnar og umfjöllun þar um verslunina, tilvísanir í netfangið super@dry.is eða lénið dry.is og supredry.is. Gefi þetta í skyn að um sé að ræða sama fyrirtæki og SUPERDRY eða a.m.k. nátengdur rekstur í tengslum við vörumerkið og félag þess. Breyti þar engu um þótt aðrar vörur og vörumerki kunnri einnig að vera seldar í versluninni. Að mati Neytendastofu leiði framangreint af sér ruglingshættu fyrir neytendur. Notkun kæranda á auðkenninum Reykjavík Dry og Reykjavík

Store í þeirri líkingu við auðkennið SUPERDRY sem sýnt hafi verið fram á brjóti því gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005.

## RÖKSTUÐNINGUR KÆRANDA OG ATHUGASEMDIR NEYTENDASTOFU

42. Í kæru, dags. 15. október 2019, kemur fram að ágreiningur hafi verið á milli DKH Retail LTD og kæranda um nokkurt skeið. Slit á viðskiptasambandi hafi orðið á milli þessara félaga í byrjun árs 2018 með því að DKH Retail LTD hafi sagt upp viðskiptasérleyfissamkomulagi sem gert hafi verið í byrjun árs 2015. Viðskiptaslitin hafi orðið að frumkvæði DKH Retail LTD, en fyrirtækið hafi verið í miklum erfiðleikum vegna deilna við stofnendur fyrirtækisins. Stjórn þess hafi öll sagt af sér þegar aðalhluthafi og fyrrverandi stofnandi hafi náð völdum í fyrirtækinu í apríl 2019. DKH Retail LTD hafi átt í útistöðum við viðskiptasérleyfishafa sína á öllum mörkuðum og hafi öllum slíkum samningum verið sagt upp í Evrópu og Bandaríkjunum. Fyrirtækið hafi auk þess átt í erfiðleikum með að útskýra nafn vörumerkisins þar sem það sé hvorki sé verið að vísa til þess að varan haldi viðkomandi þurrum né að um japanskan uppruna sé að ræða. Auk þess sé vörumerkið langt frá því að vera heimsþekkt eins og haldið sé fram. SUPERDRY hafi verið í útistöðum og málaferlum við önnur framleiðslufyrirtæki sem fyrirtækið telji að hermi eftir sinni vöru eða vörumerki.
43. Kærandi hafi rekið tvær SUPERDRY verslanir á Íslandi og hafi verslunin í Smáralind verið lokað í mars 2018. Versluninni á Laugavegi hafi verið breytt í kjölfarið í Reykjavík Store. Báðar þessar verslanir hafi verið sérhannaðar af Superdry Group Europe en kostnaður við innréttingar hafi verið greiddur af kæranda. Ágreiningur á milli kæranda og DKH Retail LTD sé m.a. vegna þessa kostnaðar. Kærandi hafi einnig haft leyfi til að nota superdry.is og hafi fyrirtækin verið í samstarfi varðandi auglýsingar á samfélagsmiðlum. Það hafi því verið óskiljanlegt þegar DKH Retail LTD stöðvaði ekki facebook auglýsingar sem vísaði í SUPERDRY verslunina á Laugavegi fyrr en í ágúst 2019.
44. DKH Retail LTD hafi kvartað til Neytendastofu í október 2018 vegna notkunar kæranda á SUPERDRY og m.a. vísað til skráningar vörumerkisins hjá Hugverkastofunni. Kærandi hafi ekki notað vörumerkið SUPERDRY eða superdry.is síðan kvörtun DKH Retail LTD hafi verið lögð fram hjá Neytendastofu. Hins vegar hafi kærandi notað Reykjavík Store, Reykjavík okkar og Reykjavík Dry síðan hann hafi hætt að nota SUPERDRY. Með kærinni fylgi skjáskot af skráningum DKH Retail LTD á vörumerkinu SUPERDRY. Kærandi hafi ekki notað auðkennin Reykjavík Dry og Reykjavík Store í stílfærðri mynd sem líkist auðkenni SUPERDRY. Ekkert sé líkt með Reykjavík merkinu á verslun kæranda á Laugavegi og merki DKH Retail LTD. Reykjavík Store noti rúnastafi og vegvísi í sínu merki sem vísi til víkinga og norrænnar hefðar. Auk þess sé skráning DKH Retail LTD nr. V0109885 frá 30. september 2018. Kærandi hafi hins vegar notað auðkennin Reykjavík Store og Reykjavík Dry frá því að DKH Retail LTD hafi sagt upp samningi við kæranda í febrúar 2018. Benda megi á mörg fyrirtæki sem noti Reykjavík, Store eða Dry án þess að því sé ruglað saman við SUPERDRY. Einnig megi benda

á verslanir hér á landi sem noti Super í sínu nafni án þess að það ruglist saman við SUPERDRY. DKH Retail LTD sé ekki með skráð einkaleyfi á Reykjavík Store.

45. SUPERDRY vörur sem ennþá séu til sölu í verslun kæranda, og hafi verið löglega keyptar frá Super Group Europe, muni kærandi selja þar til þær klárast. Reykjavík Store sé „multibrand“ búð sem selji ýmis vörumerki. Það sé ekki vilji kæranda að vera þekktur sem SUPERDRY verslun heldur sem verslun í Reykjavík og útivistarverslun fyrir íslenskt veðurfar sem haldi einstaklingum hlýjum og þurrum. Slíkur fatnaður sé þekktur sem tæknilegur útivistarfatnaður á meðan SUPERDRY sé óvatnsheldur tískufatnaður. DKH Retail LTD hafi enga lögmæta kröfu til þess að kærandi taki niður skiltið fyrir framan verslun hans á Laugavegi. Auðkennið sé ekki í stílfærðri mynd sem líkist auðkenni SUPERDRY, auk þess sem kærandi hafi hvorki notað Reykjavík Dry né Reykjavík Store á þann hátt.
46. Með bréfi, dags. 16. október 2019, óskaði áfrýjunarnefndin eftir afstöðu Neytendastofu til kærunnar. Svar barst með greinargerð, dags. 30. október 2019. Þar er fyrst vísað til þess að kærandi mótmæli því að hann hafi notað SUPERDRY vörumerki í auglýsingum síðan um mitt ár 2018 og að Reykjavík Store sé í stílfærðri mynd sem líkist SUPERDRY. Fram kemur að við meðferð málsins hjá Neytendastofu hafi verið lögð fram gögn sem sýni fram á markaðssetningu kæranda, t.a.m. skráningu léna hjá ISNIC og WIPO frá miðju ári 2018. Stofnunin hafni þess vegna þeirri fullyrðingu að byggt hafi verið á röngum upplýsingum um markaðssetningu frá árinu 2018 í hinni kærðu ákvörðun. Hvað líkindi með vörumerkjunum SUPERDRY og stílfærðri mynd Reykjavík Store vísi stofnunin til þess sem fram hafi komið í hinni kærðu ákvörðun. Mikil líkindi séu með nýju merki kæranda og merkinu SUPERDRY þar sem liturinn sé hinn sami, appelsínugulur og hvítur, og orðunum sé skipt upp í tvennt líkt og áður. Þannig sé nú að finna íslenskar rúnir í stað japanskra stafa fyrir ofan heitið. Þá sé við enda merkisins að finna hringlaga rúnamerki í stað merkisins á SUPERDRY auðkenninu.
47. Neytendastofa ítreki að stofnunin fjalli ekki um samnings samband tveggja félaga og nýtingu auðkenna á grundvelli þess. Það hvort til staðar sé samningsheimild til notkunarinnar eða í hverju slík heimild felist, og hvernig að uppgjöri við riftun skuli staðið, falli utan eftirlitssviðs stofnunarinnar.
48. Með bréfi áfrýjunarnefndar neytendamála, dags. 12. nóvember 2019, var kæranda gefinn kostur á að gera athugasemdir við greinargerð Neytendastofu. Svar barst með bréfi, dags. 27. nóvember 2019. Þar er fyrst vísað til þess sem fram kemur í greinargerð Neytendastofu um skráningu vörumerkisins superdry.is af hálfu kæranda. Kærandi hafi fengið vörumerkið skráð í nóvember 2014. Úrskurðarnefnd ISNIC og WIPO hafi komist að því að kærandi ætti að afsala sér lénunum til DKH Retail LTD sem hafi verið gert um mitt ár 2018. Það sé ekki rétt að tilgangur kæranda hafi verið að markaðssetja SUPERDRY vörumerkið. Einnig hafi margsinnis verið bent á að kærandi hafi ekki haft aðgang að Facebook síðu SUPERDRY Ísland eða auglýsingum DKH Retail LTD sem hafi verið birtar á heimasíðu superdry.com. Þessar auglýsingar hafi ekki hætt fyrr en í júlí 2019 og komi það fram í gögnum málsins. Kærandi hafi

enga hagsmuni af því að auglýsa SUPERDRY vörumerkið þar sem hann sé hættur sem umboðsaðili á Íslandi. Verslunin Reykjavík Store hafi ekki áhuga á að vera kennd við SUPERDRY vörumerkið. Neytendastofu hafi frá upphafi málsins vitað um ágreininginn á milli kæranda og SUPERDRY, en kærandi hafi í samningum sínum við DKH Retail LTD ætlað að nota superdry.is lénið til að ná til baka einhverju af því fjármagni sem farið hafi í að standsetja SUPERDRY verslunina í Smáralind. Þessar upphæðir hafi komið fram í bréfi sem sent hafi verið til Neytendastofu.

49. Stofnunin hafi sagt að hún hafi ekki leyfi til að fjalla um samningssamband. Þetta mál snúist um samningsdeilur sem hafi komið upp í kjölfar riftunar samnings í janúar 2018. Í kjölfarið hafi farið af stað endurskipulagning á verslun kæranda á Laugavegi og lokun SUPERDRY verslunar í Smáralind. SUPERDRY hafi sótt skiltið strax í kjölfar lokunar verslunarinnar þar sem skiltið hafi verið í þeirra eigu. Skiltið á Laugavegi sé hins vegar í eigu kæranda. Varðandi líkindi með vörumerkjunum Superdry og Reykjavík Store veki það furðu að Neytendastofa telji SUPERDRY hafa einkarétt á appelsínugulum og hvítum litum. Einnig að SUPERDRY hafi einkaleyfi á því að skipta orðum upp í tvennt og notkun hrings í vörumerki. Auðkennin SUPERDRY og reykjavík séu bæði lýsandi og almenn skírskotun til orðanna sem þau vísi til og þess vegna ætti ekki að vera hægt að hafa einkaleyfi á notkun þeirra. SUPERDRY sé lýsandi fyrir eitthvað sem sé ofurþurrt. Reykjavík sé lýsandi fyrir höfuðborg Íslands. Almennigur villist ekki á þessum tveimur auðkennum vegna þess að SUPERDRY noti annað útlit á sínum verslunum. Sjón- og hljóðlíking auðkenna SUPERDRY og Reykjavík valdi ekki heldur hættu á ruglingi. Í þeim efnum ætti litur ekki að skipta máli.
50. Með bréfi áfrýjunarnefndarinnar til lögmanns DKH Retail LTD, dags. 13. desember 2019, var félaginu boðið að koma að athugasemdum sínum við fram komna kæru. Svar barst með bréfi, dags. 29. janúar 2020. Þar kemur fram að úrskurðir úrskurðarnefnda vegna léna hafi verið kveðnir upp í kjölfar tilrauna kæranda til að eignast lénin superdry.is og superdryisland.com. Tekið sé undir sjónarmið hinna kærðu ákvörðunar varðandi augljósa ruglingshættu milli vörumerkis kæranda og SUPERDRY. Kærandi fullyrði í erindi sínu að hann hafi ekki notað vörumerkið SUPERDRY frá því kvörtun hafi verið lögð fram til Neytendastofu í október 2018. Þetta sé rangt. Í þeim efnum vísist til þess sem rakið hafi verið í erindi DKH Retail LTD til Neytendastofu í bréfi, dags. 10. desember 2018, og bréfi, dags. 20. febrúar 2019. Notkun kæranda á markaðsefni í eigu DKH Retail LTD sé áberandi t.d. á Facebook og Instagram síðum kæranda. Kærandi noti vörumerkið SUPERDRY enn án heimildar. Sem dæmi megi nefna meðfylgjandi skjáskot af vefsíðu kæranda sem tekið hafi verið 29. janúar 2020. Þar megi sjá notkun á vörumerkinu SUPERDRY auk þess sem þar sé notað markaðsefni í eigu DKH Retail LTD án heimildar hans. Auk þess megi benda á skjáskot af vefsíðu þar sem finna megi eftirfarandi texta: „Superdry Store Reykjavík Dry Store Real Deals in store - Laugavegur 58. Summer sale now on“. Hér sé um að ræða vefsíðu á vegum kæranda. Skýrt sé af skjáskotinu að færslan hafi verið sett inn 5. júlí 2019. Í vinstra horni skjáskotsins sé að finna yfirskrift vefsíðunnar sem sé „Superdry Store“. Loks séu meðfylgjandi erindi þessu ljósmyndir af verslun

kæranda sem teknar hafi verið 29. janúar 2020. Við hlið inngangs verslunarinnar sé heill veggur þakinn með vörumerkinu SUPERDRY. Við það bætist merki verslunarinnar og áberandi merkingar í appelsínugulum lit auk þess sem gætt sé að því að í glugga verslunarinnar séu aðallega vörur kyrfilega merktar vörumerkinu SUPERDRY.

51. Skoða verði yfirlýsingar kæranda um að hann hafi hætt notkun vörumerkisins í þessu ljósi. Sama gildi um þá áherslu sem kærandi leggi á að heiti verslunar sinnar sé Reykjavík Store og að notkun hans á Reykjavík Store eða Reykjavík eigi ekkert skylt við vörumerkin í eigu DKH Retail LTD. Í því samhengi sé bent á meðfylgjandi skjáskot af Facebook síðu kæranda þar sem sjá megi appelsínugult merki sem undir standi Reykjavík Dry og @dry.is. Lénið dry.is sé í eigu kæranda. Ekki væri ástæða til að nýta það lén, auglýsa á Facebook og tengja við merki verslunarinnar ef ásetningur kæranda stæði ekki til þess að tengja sig við DKH Retail LTD og vörumerki hans SUPERDRY. Viðleitni kæranda sé sú að skapa þau hughrif að hann eigi í viðskiptasambandi við eiganda vörumerkisins SUPERDRY. Svo sé hins vegar ekki.

## **NIÐURSTAÐA**

52. Í máli þessu leitar kærandi endurskoðunar á þeirri ákvörðun Neytendastofu að kærandi hafi með óheimilli notkun auðkennisins SUPERDRY og notkun auðkennanna Reykjavík Dry og Reykjavík Store í stílfærðri mynd sem líkist auðkenni SUPERDRY brotið gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Var kæranda bönnuð notkun slíkra auðkenna með hinni kærðu ákvörðun.
53. Af gögnum málsins verður ráðið að DKH Retail LTD á skráð vörumerkið SUPERDRY. Er vörumerkið skráð sem ýmist orðmerki, myndmerki og orð- og myndmerki, sbr. vörumerkjaskráningar nr. V0079921, V0079430, V0080715, og V0096703 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar í m.a. vöru- og þjónustuflokkum 9, 18, 25 og 35. Þá á fyrirtækið orðmerkin SUPERDRY ISLAND og SUPERDRYSTORE, sbr. skráningar nr. V0109886 og V0096639.
54. Kærandi rekur verslun á Laugavegi sem áður bar heitið SUPERDRY en kærandi kveður nú vera Reykjavík Store, þótt skilti fyrir utan verslunina sé merkt Reykjavík. Verslunin var áður starfrækt undir hinu gamla heiti vegna samkomulags við DKH Retail LTD um sérleyfi og svokallaða „pop-up“ verslun undir merkjum SUPERDRY. Mun þeim samningi hafa verið sagt upp í ársbyrjun 2018. Af gögnum málsins verður og ráðið að í markaðsefni kæranda og á samfélagsmiðlum virðist verslunin ýmist kölluð Reykjavík Store eða Reykjavík Dry. Kærandi á einnig skráð lénið dry.is hjá ISNIC, sbr. skráningu 15. október 2018, auk þess sem hann skráði lénið supredry.is 11. október 2018. Síðarnefnda lénið virðist hins vegar hafa verið afskráð. Auk þess átti kærandi áður skráð lénið superdry.is, en það mun hafa verið afskráð í kjölfar úrskurðar úrskurðarnefndar ISNIC 5. október 2018, þar sem mælt var fyrir um umskráningu þess til DKH Retail LTD. Ennfremur skráði kærandi lénið superdryisland.com, en með úrskurði WIPO 8. ágúst 2018 var honum gert að afskrá lénið.

55. Í upphafi skal tekið fram að mál þetta snýst eingöngu um það hvort umrædd notkun kæranda á fyrrgreindum auðkennum brjóti gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 og skuli bönnuð af þeim sökum. Málið snýst hins vegar ekki um túlkun og beitingu einstakra ákvæða laga nr. 45/1997 um vörumerki, enda fer Hugverkastofan með eftirlit samkvæmt þeim lögum og hvorki Neytendastofu né áfrýjunarnefndar neytendamála að endurskoða ákvarðanir hennar. Þrátt fyrir að grunnsjónarmið í vörumerkjarétti hafi áhrif við túlkun 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er um að ræða sitt hvor lögin sem falla undir sitt hvort stjórnvaldið. Vísast um þetta m.a. til úrskurðar áfrýjunarnefndar neytendamála 5. mars 2010 (12/2009), 31. október 2012 (12/2012) og 24. mars 2015 (19/2014). Það er aukinheldur hvorki hlutverk áfrýjunarnefndarinnar að fjalla um einkaréttarlegan ágreining kæranda og DKH Retail LTD vegna samningssambands þeirra né skera úr um það hvernig haga beri uppgjöri eða slitum þess.
56. Ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 felur í sér bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Þar kemur fram að í III.-V. kafla laganna sé nánar tilgreint hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir og er ákvæði 15. gr. a., sem mál þetta lýtur einkum að, að finna í V. kafla laganna. Ákvæðið má rekja allt aftur til laga um varnir gegn réttmætum verzlunarháttum nr. 84/1993, en núgildandi ákvæði er nánast orðrétt samhljóða 9. gr. laga nr. 84/1993. Af greinargerð með frumvarpi til þeirra laga verður ráðið að ákvæðinu hafi ætlað að vera til fyllingar 10. gr. laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, þar sem m.a. kemur fram að firmu skuli greina glöggst hvert frá öðru og lagt bann við því að menn stæli skrásett firmu. Ákvæðið var því næst tekið upp í 30. gr. laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978 og þess getið í athugasemdum með frumvarpi til þeirra laga að vernd auðkenna samkvæmt firma- og vörumerkjälöggjöf næði ekki alltaf nógu langt. Því væri þörf á þeirri viðbótarvernd sem ákvæðinu væri ætlað að veita. Sama viðhorf kom fram við setningu samkeppnislaga nr. 8/1993, en ákvæðið var að finna í 25. gr. þeirra. Af þessi leiðir að 15. gr. a. laga nr. 57/2005 getur falið í sér ríkari vernd en leiðir af sérlögum með hliðsjón af samkeppnissjónarmiðum. Markmið ákvæðisins er ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum. Vísast um þetta m.a. til dóms Hæstaréttar Íslands 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012.
57. Í 15. gr. a. laganna segir nánar tiltekið að óheimilt sé 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. Samkvæmt síðari málslið ákvæðisins 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. Af lögskýringargögnum með ákvæðinu verður ráðið að síðari málsliðnum er ætlað að veita fyrirtækjum, sem nota auðkenni í starfsemi sinni sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eiga út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum.
58. Það leiðir af fyrri málslið ákvæðisins að kæranda er óheimil heimildalaus notkun auðkennisins SUPERDRY sem er í eigu DKH Retail LTD. Eins og áður hefur komið fram er það ekki



hlutverk áfrýjunarnefndarinnar að fjalla um samningssamband aðila eða ágreining um uppgjör vegna þess. Eins og málið liggur fyrir nefndinni snýst það enda ekki um umræddan samning eða fyrri notkun kæranda á vörumerkinu SUPERDRY á grundvelli hans. Ágreiningur málsins lýtur að notkun kæranda á auðkenninu í dag, og öðrum auðkennum í hans eigu sem DKH Retail LTD kveður líkjast sínu auðkenni, án tillits til hins eldri samnings sem óumdeilt virðist að hafi verið sagt upp í byrjun ársins 2018. Hefur kærandi raunar sjálfur haldið fram að hann hafi hætt notkun auðkennisins SUPERDRY eftir uppsögn samningsins, en sú afstaða kæranda verður ekki skilin öðruvísi en svo að hann líti svo á að honum sé óheimil notkun auðkennisins. Ennfremur er til þess að líta að umræddur samningur var við félagið Okkar ehf., sem fyrirsvarsmáður kæranda var í forsvari fyrir, og þannig ekki við kæranda í þessu máli. Verður í ljósi framangreinds að miða við að hafið sé yfir vafa að hvorki sé til staðar samningur um notkun á auðkenninu né að kæranda hafi verið veitt sérstök heimild til slíks.

59. Kemur þá til skoðunar hvort háttsemi kæranda feli í sér brot gegn fyrrgreindu ákvæði. Hvað varðar notkun á auðkenninu SUPERDRY virðist ljóst að þrátt fyrir að kærandi hafi að mestu látið af notkun auðkennisins bera gögn málsins með sér að einhver notkun hafi verið til staðar eftir að fyrrgreindum samningi var slitið. Þannig eru dæmi um notkun auðkennisins í markaðsefni kæranda og á samfélagsmiðlum hans á síðustu tveimur árum. Þá var SUPERDRY merking í einum glugga verslunar kæranda eftir að hann breytti nafni verslunar sinnar í Reykjavík Store, auk þess sem fyrir liggur kvittun úr verslun kæranda þar sem SUPERDRY bregður fyrir. Ennfremur hefur kærandi, eins og áður greinir, reynt að skrá vörumerkið Super Dry og önnur viðlíka gegn betri vitund um rétt DKH Retail LTD. Er fallist á þá niðurstöðu hinnar kærðu ákvörðunar að kærandi hafi með þessu brotið gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005. Gildir hið sama um skráningu á léninu supradry.is, sbr. og 2. másl. ákvæðisins.
60. Á hinn bóginn verður ekki tekið undir það að önnur auðkenni sem kærandi notar í núverandi mynd feli í sér brot gegn 2. másl. ákvæðisins. Þannig verður hvorki séð að auðkennin Reykjavík Store né Reykjavík Dry teljist svo áþekkt vörumerkinu SUPERDRY að kæranda verði bönnuð notkun þeirra á grundvelli 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Enda þótt fallast megi á að skilti fyrir framan verslun kæranda svipi óneitanlega til hins eldra skiltis að því er form og litaval varðar eru líkindin við vörumerki DKH Retail LTD ekki nægjanleg til þess að slá megi föstu broti á málsliðnum. Í því sambandi er í fyrsta lagi til þess að líta að skilti kæranda í núverandi mynd inniheldur aðallega orðið Reykjavík og er orðhluti merkisins þannig gjörólíkur vörumerkinu SUPERDRY. Er umræddur þáttur merkisins, þ.e. stafirnir „Reykja“ fyrir ofan og „vík“ fyrir neðan, auk þess mest áberandi hluti skiltisins og því ráðandi þáttur við mat á því hve líkt það er auðkenninu SUPERDRY.
61. Í öðru lagi verður ekki framhjá því litið að hvergi er í gögnum málsins að finna vísbendingar um að sú framsetning sem kærandi notaði á hinu eldra skilti á meðan á samningssambandi aðilanna stóð sé dæmigerð fyrir framsetningu auðkennisins SUPERDRY almennt og þar með rétti mælikvarðinn við mat á því hvort brotið hafi verið gegn rétti DKH Retail LTD samkvæmt

15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þvert á móti verður ekki annað ráðið en að skilti við innganga SUPERDRY verslana séu sjaldnast sett fram með þeim hætti sem eldra skilti kæranda var, þe. með stöfunum SUPER fyrir ofan og DRY fyrir neðan. Það eitt að núverandi skilti hans sé líkt hinu eldra leiðir ekki eitt og sér til þess að notkun kæranda á hinu nýja skilti teljist brjóta gegn lögvörðum rétti DKH Retail LTD í dag. Slíku broti verður ekki slegið föstu nema ljóst þyki að skiltið sé of líkt þeim skiltum eða auðkenni sem DKH Retail notar. Hvað sem þessu líður eru líkindin að mati áfrýjunarnefndar neytendamála ekki svo mikil að kæranda verði bannað að nota auðkennið Reykjavík með þeim hætti sem hann gerir af þessum sökum. Þá verður ekki talið að auðkennið Reykjavík Dry sé þess eðlis að ruglingshættu gæti valdið við auðkennið SUPERDRY, en til þess eru auðkennin að mati nefndarinnar ekki nægilega lík þótt orðið „Dry“ komi fyrir í báðum.

62. Er af gefnu tilefni tekið fram að framangreind niðurstaða miðar við þá notkun umræddra auðkenna sem sjá má af gögnum málsins, en með henni hefur ekki verið tekin afstaða til allra mögulegra kosta við notkun auðkennanna. Ekki er útilokað að annars konar notkun kæranda á auðkenninu, sem svipaði meira til auðkennisins SUPERDRY, kynni að varða við síðari málslíð fyrrgreinds ákvæðis, þótt slíkt sé ekki til skoðunar í máli þessu. Miðað við þá notkun sem nú liggur fyrir telst ruglingshætta í skilningi ákvæðisins hins vegar ekki til staðar.
63. Samkvæmt framangreindu ber að staðfesta hina kærðu að öðru leyti en því að felldur er úr gildi sá hluti hennar er laut að auðkennunum Reykjavík Store og Reykjavík Dry.

### **ÚRSKURÐARORÐ:**

Hin kærða ákvörðun er staðfest að öðru leyti en því að sá hluti hennar er laut að auðkennunum Reykjavík Store og Reykjavík Dry er felldur úr gildi.

Halldóra Þorsteinsdóttir

Áslaug Árnadóttir

Gunnar Páll Baldvinsson