



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 39/2019

Auðkennið SUPERDRY

I.

Erindið

Neytendastofu barst kvörtun DKH Retail LTD. (hér eftir DKH), dags. 24. október 2018, vegna notkunar Arnarlands ehf. á auðkenninu SUPERDRY. Í erindinu var þess krafist að Arnarlandi yrði bönnuð notkun á auðkenninu eða önnur orð sem eru næstum eins eða mjög lík, eins og t.d. Super Dry, í atvinnustarfsemi, hvort sem væri í kynningum, á samfélagsmiðlum, í merkingum í verslun fyrirtækisins, á heimasíðu eða annan sambærilegan hátt. Þá sé þess krafist að Arnarlandi verði gert að afskrá lénið super-dry.is hjá ISNIC að viðlögðum dagssektum.

DKH sé eigandi SUPERDRY vörumerkisins á Íslandi sbr. skráningar í vörumerkjaskrá Hugverkastofunnar nr. V007992, frá 16. júlí 2010. Skráningu nr. V0079430, frá 20. júlí 2007, skráningu nr. V0080715, frá 23. september 2010 og skráningu nr. V096703, frá 31. janúar 2016. Vörumerkið hafi verið skráð hér á landi allt frá árinu 2007. DKH sé hluti af félagasamstæðu Superdry Group Plc. og sé að fullu í eigu þess félags. Vörumerkið SUPERDRY sé þekkt á alþjóðavísu og sé m.a. notað til að auðkenna fatnað og aðra smásölumuni. Yfir 500 verslanir séu í yfir 40 löndum sem selji fatnað og smásöluvöru undir vörumerkinu SUPERDRY, sbr. m.a. upplýsingar af heimasíðunni www.superdry.com en þar komi einnig fram að seldar séu vörur til yfir 100 landa með vörumerkinu.

Arnarland sé einkahlutafélag sem reki verslun að Laugavegi, í Reykjavík, sem auðkennd sé á áberandi hátt með vörumerkinu SUPERDRY. Þann 18. nóvember 2014 hafi Arnarland skráð lénið superdry.is hjá ISNIC en við skráningu hafi vörur, auðkenndar með SUPERDRY vörumerki DKH ekki verið til sölu í verslun á þeirra vegum á Íslandi og félagið ekki í neinu samningssambandi við neinn aðila á Íslandi á þeim tíma. Í mars 2015 hafi Super Group Europe SPRL gert sérleyfissamning við fyrirtækið Okkar ehf. en fyrirsvarsmáður þess félags sé sá sami og sé fyrirsvarsmáður Arnarlands. Í kjölfar samningsins hafi verslanir undir vörumerkinu SUPERDRY verið opnaðar í Smáralind og á Laugaveginum. Vörumerkið SUPERDRY ásamt réttindum skv. sérleyfissamningnum hafi síðar verið framselt til DKH og sérleyfissamningi félagsins við Okkar slitið vegna vanefnda Okkar með bréfi, dags. 28. febrúar 2018. Var þess krafist að verslunum auðkenndum með vörumerkinu SUPERDRY í Smáralind yrði lokað og



öll ummerki vörumerkisins SUPERDRY yrðu fjarlægð úr verslun á Laugavegi, fyrir 31. mars 2018. Í kjölfarið hafi SUPERDRY versluninni í Smáralind verið lokað en verslunin á Laugavegi sé enn opin.

Í aðdraganda slita á sérleyfissamningi DKH og Okkar í febrúar 2018 hafi DKH orðið ljóst að lénið superdry.is væri ekki skráð á nafn sérleyfishafans Okkar, heldur á Arnarland og það hafi verið skráð þannig í nóvember 2014, áður en DKH hafi samið við nokkurn aðila á Íslandi um heimild til notkunar á vörumerkinu. Skorað hafi verið á Arnarland með bréfi, dags. 28. febrúar 2018, að hætta notkun lénsins og þess krafist að það yrði framselt til DKH en ekki hafi verið orðið við því. DKH hafi þá lagt fram kæru til úrskurðarnefndar ISNIC þann 15. maí 2018, þar sem þess hafi verið krafist að lénið yrði umskráð yfir á DKH, þar sem Arnarland skorti heimild til lénsins skv. reglum úrskurðarnefndar ISNIC. Arnarland hafi haldið uppi vörnum hjá nefndinni en með úrskurði nefndarinnar, dags. 5. október 2018, hafi nefndin komist að þeirri niðurstöðu, m.a. í ljósi vörumerkjaréttar DKH, að Arnarland ætti engan rétt til lénsins www.superdry.is og að félagið bæri sönnunarbyrðina um meinta lögvarða hagsmuni sína til lénsins, en þeir væru ósannaðir. Lénið hafi því verið umskráð og hafi nú verið lokað.

Í kjölfar þess að Arnarland hafi verið upplýst um framkomna kröfu hjá úrskurðarnefnd ISNIC hafi félagið skráð lénið superdryisland.com, væntanlega til að undirbúa þá fyrirsjáanlegu óhagfelldu niðurstöðu hjá ISNIC sem varð svo raunin. Vegna .com skráningarinnar hafi DKH lagt fram erindi hjá WIPO Arbitration and Mediation Center þann 8. ágúst 2018. Þann 2. október sama ár hafi úrskurður verið kveðinn upp DKH í vil og Arnarland gert að afskrá lénið superdryisland.com enda hafi ekki verið sýnt fram á með fullnægjandi hætti að félagið hafi átt lögvarðan rétt til lénsins sem hafi verið skráð í vondri trú.

Í kjölfar úrskurðar ISNIC og WIPO hafi Arnarland nú lagt inn vörumerkjaumsókn fyrir vörumerkið Super Dry þar sem m.a. sé óskað skráningar fyrir fatnað. Augljóst sé því að ásetningur standi enn til þess að tengja sig á ólögmetan og villandi hátt við vörumerki DKH, SUPERDRY. Félagið gangi út frá því að Hugverkastofan muni synja umsókn Arnarlands á grundvelli fyrri skráninga DKH en muni að öðrum kosti grípa til tiltækra úrræða til að vernda vörumerkjarétt sinn, enda umsóknin augljóslega lögð fram í vondri trú auk þess sem ruglingshætta sé ótvíræð.

Arnarland haldi enn úti vefsvæðum á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram þar sem gefið sé í skyn að um sé að ræða rekstur skv. sérleyfi frá DKH, en miðlarnir hafi áður verið reknir undir heitinu Okkar Reykjavík og/eða Superdry Reykjavík. Á miðlunum sé þó enn að finna kynningarefni í eigu DKH, auk þess sem miðlunum sé greinilega ætlað að skapa tengsl við vörumerkið SUPERDRY og gefa í skyn viðskiptasamband við eiganda merkisins, DKH. Það sé augljóst að Arnarland ætli sér ekki að stöðva ólögmetna notkun á vörumerki DKH, þrátt fyrir að tvær úrskurðarnefndir (ISNIC og WIPO) hafi staðfest að félagið eigi ekki lögvarðan rétt til lénsins www.superdry.is annars vegar og www.superdryisland.com hins vegar. Arnarland verði að teljast í vondri trú við skráningu og notkun þeirra léna vegna vörumerkis



DKH, og það sama eigi augljóslega við um skráningu og hugsanlega notkun á léninu www.super-dry.is.

Verslunin að Laugarvegi sé enn opin og merkt í bak og fyrir með vörumerkinu SUPERDRY sem og að innan. Þá megi sjá á vefsíðunni www.ja.is og á kvittun verslunar að rekstraraðili verslunarinnar sé Arnarland þar sem kennitala þess komi fram ásamt vörumerki DKH í óleyfi. Einnig megi sjá að Arnarland virðist jafnframt selja önnur vörumerki, t.d. NIKE, þrátt fyrir að gefið sé í skyn með öllum merkingum að um sérleyfisverslun með heimild DKH sé að ræða og vörur frá öðrum framleiðendum merktar með verðmiðum frá SUPERDRY sem sé óheimilt.

Arnarland hafi verið sent bréf þann 28. ágúst 2018, þar sem kröfur DKH, frá 28. febrúar 2018, hafi verið ítrekaðar og þess krafist að óheimilli notkun vörumerkja DKH í versluninni á Laugavegi og á internetinu yrði hætt. Arnarland hafi m.a. brugðist við því með því að auka umfang hinnar ólögmætu notkunar á vörumerkinu, m.a. vörumerkjaumsókn og lénaskráningu. Þá hafi útsala verið í versluninni samfleytt í allt sumar og haust auk þess sem þar séu seldar vörur frá framleiðendum sem auðkenndir séu með öðrum vörumerkjum en SUPERDRY.

Merkingar á ytra byrði verslunarinnar og að innan séu þannig að augljós ásetningur Arnarlands sé sá að skapa þau hughrif hjá neytendum að verslunin sé rekin með leyfi til notkunar á vörumerkinu og samþykki frá DKH, en svo sé ekki. Það sama gildi um notkun á samfélagsmiðlum og á netinu. Arnarland hafi ekki heimild til að nýta vörumerki DKH, með þeim hætti sem félagið geri en sérleyfissamningur hafi verið gerður í mars 2015 á milli DKH og Okkar sem hafi verið rift vegna vanefnda með bréfi, dags. 10. janúar 2018, og svo með bréfi, dags. 28. febrúar 2018, þar sem samningi hafi verið slitið. Hafi það verið sent til Arnarlands m.a. vegna lénaskráningar félagsins.

Af ákvæðum laga nr. 45/1997, um vörumerki, leiði að aðrir en DKH megi ekki, án heimildar, nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki félagsins, fyrir eins eða svipaða vöru eða þjónustu sbr. m.a. 4. gr. laganna. Þá sé í lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, að finna ákvæði sem veiti auðkennum frekari vernd en skv. ákvæðum laganna sé aðilum m.a. óheimilt að nota auðkenni í atvinnurekstri á villandi hátt. Um óheimila notkun Arnarlands sé að ræða á vörumerki DKH og skráning og notkun félagsins á orðunum Super Dry, sbr. vörumerkjaumsókn, notkun á samfélagsmiðlum og skráning lénins super-dry.is, brjóti einnig gegn 4. gr. laga nr. 45/1997. DKH byggir á því að það hafi öðlast vörumerkjarétt með skráningu á vörumerkinu SUPERDRY og sá vörumerkjaréttur hafi orðið til löngu áður en lénið superdry.is hafi verið skráð þann 18. nóvember 2014 og áður en sérleyfissamningur hafi verið undirritaður við félagið Okkar í mars 2015. Vörumerkjarétturinn sem stofnaðist með skráningu á vörumerkjum félagsins SUPERDRY hjá Hugverkastofunni geri það að verkum að aðrir geti ekki nýtt sér heimildarlaust vörumerki félagsins eins og Arnarland geri. Aðferð ólögmætrar notkunar á vörumerkinu skipti ekki máli. Þá skipti ekki heldur máli þótt Arnarland ætli sér nú að nota orðin Super Dry eða Super Dry Reykjavík til að auðkenna rekstur sinn og starfsemi í stað SUPERDRY, enda feli 4. gr. laga nr. 45/1997 í sér



bann við notkun vörumerkis eða auðkenna sem eru „eins eða lík“ og skráð vörumerki. Ruglingshætta sé augljós á milli vörumerkisins SUPERDRY annars vegar og Super Dry hins vegar.

Þá sé jafnframt um brot að ræða á ákvæðum laga nr. 57/2005 en óheimil notkun Arnarlands á auðkenninu SUPERDRY og/eða Super Dry í versluninni og á vefnum brjóti m.a. gegn 14. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þar sem sérstaklega sé gert óheimilt að nota auðkenni með þeim hætti að notkunin gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Notkun Arnarlands á auðkenninu SUPERDRY og/eða Super Dry sé augljóslega ætluð til að gefa neytendum þær villandi upplýsingar að Arnarland starfi skv. heimild DKH, sem Arnarland hafi aldrei haft.

Af ofangreindu leiði einnig að um brot sé að ræða gegn 9. gr. sömu laga, sbr. f. lið greinarinnar en viðskiptahættir félagsins og framsetning í verslun, á samfélagsmiðlum og vefsíðum sé 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*“.

Ásetningur Arnarlands sé bersýnilega sá að gefa til kynna samningssamband við DKH, eiganda vörumerkisins SUPERDRY, sem ekki sé til staðar. Samningi milli DKH og Okkar hafi verið slitið vegna vanefnda og engu breyti þótt Arnarland telji sig á einhvern hátt leiða rétt sinn af félaginu Okkar. Þá sé í 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, að finna sérstakt ákvæði sem veiti eiganda vörumerkis aukinn rétt þegar um brot á nytjaleyfissamningi sé að ræða, t.d. þegar um ræðir notkun fram yfir gildistíma, sbr. orðalag greinarinnar. Nytjaleyfissamningi DKH og Okkar hafi verið slitið og Arnarland hafi engan rétt til notkunar vörumerkisins SUPERDRY.

Notkun Arnarlands á vörumerki DKH og Super Dry rýri möguleika félagsins á að hefja samstarf við annan aðila á Íslandi við sölu á vörum auðkenndum með vörumerki hans auk þess sem notkunarháttur þess þynni verðgildi vörumerkisins en DKH sé mikið í mun að setja vörurnar fram með ákveðnum hætti og í samræmi við faglegar kröfur sem lagðar séu á alla viðsejendur þess.

Framsetning Arnarlands á vörum SUPERDRY í versluninni, samblanda af mismunandi vörum og sú staðreynd að útsala hafi verið samfleytt frá því í vor dragi úr þeim áhrifum sem DKH leggi mikla áherslu á gagnvart neytendum sínum. Þá hafi þetta allt áhrif á orðspor vara sem auðkenndar séu með vörumerki DKH í huga íslenskra neytenda og framtíðarmöguleika þess til samstarfs við aðra aðila á Íslandi.

Þess sé krafist í samræmi við framangreint að Arnarland verði bannað að nota vörumerkið SUPERDRY eða önnur orð sem séu næstum eins eða mjög lík, eins og t.d. Super Dry, í atvinnustarfsemi hvort sem er í kynningum, á samfélagsmiðlum, merkingum í verslun á



Laugavegi, á heimasíðu eða á annan sambærilegan hátt og félaginu verði gert að afskrá lénið www.super-dry.is, allt að viðlögðum dagsektum.

II.

Málsmeðferð

1.

Erindi DKH var sent Arnarlandi til umsagnar með bréfi, dags. 8. nóvember 2018. Svar Arnarlands barst með bréfi, dags. 19. nóvember. Í bréfinu tiltekur félagið að kvörtun DKH sé uppfull af rangfærslum. Allar myndir og fylgiskjöl séu gömul og Superdry skilti verslunar á Laugavegi hafi m.a. verið tekið niður í júlí 2018. Þá sé vísað til mála sem tekin hafi verið fyrir hjá úrskurðarnefndum ISNIC og WIPO. Gefið sé í skyn að samningi hafi verið rift vegna verslunar á Laugavegi en í bréfi DKH sé verið að vísa til sérleyfissamnings vegna verslunar í Smáralind sem rekin hafi verið af SDR ehf., ekki af Okkar, og hafi hætt rekstri í mars 2018.

Viðskiptahættir Arnarlands séu réttmætir, brjóti ekki í bága við góða viðskiptahætti gagnvart neytendum og raski ekki verulega né séu líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Arnarland tiltaki að fulltrúi DKH hafi þann 26. september 2018 keypt Superdry bol hjá versluninni á 50% afslætti en bolurinn hafi verið keyptur af SuperGroup Nordic & Baltic AS. Arnarland geti fullvissað Neytendastofu um að bolurinn sé ódýrari en Superdry bolir í Evrópu svo ekki sé hægt að segja að viðskipti Arnarlands raski verulega fjárhagslegri hegðun neytenda. Arnarland reki í dag Reykjavík Store á Laugavegi, noti ekki vörumerkið SUPERDRY með ólöglegum hætti og sé ekki að rýra möguleika DKH á að selja til annarra aðila á Íslandi. Félaginu sé frjálst að hafa áhyggjur af framsetningu vara, tilboðum og afsláttum í verslun Arnarlands. Í bréfi DKH sé þess krafist að Arnarland verði bannað að nota vörumerkið SUPERDRY eða önnur orð sem séu næstum eins eða mjög lík. Framsetning á vörum í verslun Reykjavík Store séu í samræmi við eigin reglur um uppröðun vara og hafi alltaf verið og verslunin sé ekki Superdry verslun líkt og haldið sé fram.

Arnarland hafi engum samningsskyldum að gegna gagnvart DKH, þar sem samningar hafi verið á milli Arnarlands og Superdry Nordic&Baltic, vegna verslunarinnar á Laugaveginum og skori því á félagið að leggja fram samning og sönnun um að honum hafi verið rift. Samningurinn sé nefnilega enn í gildi. DKH sé vel kunnugt um ágreining Arnarlands við Superdry PLC en kvörtun þessi til Neytendastofu sé til þess gerð að ná höggi á Arnarland. Félagið hafi orðið fyrir fjárhagstjóni vegna viðskipta við Superdry PLC, sbr. meðfylgjandi yfirlit yfir fjárkröfu og rökstuðnings til Superdry PLC. Félagið SDR ehf. hafi misst leigusamning í Smáralind vegna aðgerða Superdry PLC hjá Landsbankanum í tengslum við endurnýjun á ábyrgð, vegna samningsbrota og það að hafa fengið félagið til þess að fjárfesta óeðlilega mikið til þess að vera kleift að fá SUPERDRY vörumerkið til Íslands.



DKH hafi lagt fram gögn sem eigi ekki við vegna verslunar á Laugaveg og ekki hafi verið sýnt fram á að vanefndir hafi verið á milli Arnarlands og Superdry Nordics&Baltics en samningsaðilar standi á bak við verslunina. Þá hafi það ekki verið sannreynt að samningum hafi verið rift á milli aðila. Verslun Superdry á Laugavegi hafi verið rekin undir viðskiptasamningi við SuperGroup Nordic&Baltics og engin samskipti hafi verið á milli félagsins og DKH. Superdry PLC hafi rift og ekki staðið við séreyfissamning sem hafi verið til fimm ára og félagið hafi fjárfest í vörumerki þeirra. Superdry PLC sé nú að fela sig á bak við DKH vegna þessa en Superdry PLC sé almenningshlutafélag á markaði og fyrrverandi eigendur þess og SuperGroup Nordic&Baltic hafi yfirgefið Superdry PLC á síðasta ári. Nýir stjórnendur hafi tekið við og verið í samskiptum við félagið í gegnum DKH, en fram að því hafi félagið ekki haft vitneskju af fyrirtækinu.

2.

Bréf Arnarlands var sent DKH til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 20. nóvember 2018. Í svarbréfi DKH, dags. 10. desember 2018, kom fram að greinargerð Arnarlands, dags. 19. nóvember, gæfi ekki tilefni til að líta framhjá umkvörtunarefni upphaflegs erindis DKH, og ítrekaði félagið því fyrri rök og kröfur. Óhjákvæmilegt sé þó að koma því á framfæri vegna fullyrðingar Arnarlands um meintan samning félagsins við Superdry Nordic&Baltic að sá samningur hafi ekki verið lagður fram af Arnarlandi og félagið hafi skorað á DKH að leggja fram samninginn í bréfi, dags. 19. nóvember 2018. Arnarland hafi áður haldið því fram, án árangurs og án framlagningar, að slíkur samningur sé til staðar sbr. úrskurð ISNIC vegna lénsins www.superdry.is en á slík sjónarmið hafi ekki verið fallist í úrskurðinum. Rétt hafi vörumerkisins SUPERDRY hafi gert sérleyfissamning við félagið Okkar með samningi frá 5. mars 2015 eins og áður hafi komið fram.

Eigandi vörumerkisins SUPERDRY hafi ekki heimilað Arnarlandi notkun á vörumerkjum sínum í tengslum við verslun á Laugavegi, hvort sem um ræði í versluninni eða á netinu en samningurinn sem gerður hafi verið um notkun vörumerkisins, frá 5. mars 2015, hafi verið við félagið Okkar áður en honum hafi verið rift vegna vanefnda. Varðandi fullyrðingu Arnarlands þess efnis að félagið hafi aldrei heyrt af DKH, þá komi skýrt fram í formála samnings þess sem gerður var við Okkar og fyrirsvarsaður félagsins undirritar, sá hinn sami og fari með forsvar fyrir Arnarland, að eigandi allra vörumerkja SUPERDRY sé félagið DKH og því ætti það ekki að koma á óvart.

Þá staðhæfi Arnarland að vörumerkið sé ekki notað með ólögum hætti né brjóti gegn lögum nr. 57/2005 og því til stuðnings þá sé verslunin nú rekin undir heitinu Reykjavík Store. Engar ljósmyndir eða gögn séu hins vegar lögð fram þess efnis að notkun merkisins sé hætt eða því hafi verið breytt frá því sem komi fram í upphaflegu erindi DKH en úr því sé nú bætt, sbr. meðfylgjandi gögn frá DKH.

Sjá megi á meðfylgjandi ljósmyndum að í stað þess að nota hið þekhta SUPERDRY vörumerki DKH sem notað hafi verið sem götuskipti verslunarinnar þegar upphaflegt erindi var sent



stofnuninni hafi Arnarland nú skipt því út en líkindin séu augljós. Í stað hinna japönsku tákna sem sjáist á merki DKH, noti Arnarland nú íslenskar rúnir og í stað hringis utan um R í merki DKH, noti félagið einnig hring. Í stað orðanna SuperDry, sem skipt sé upp í fimm bókstafa Super í efri línu og þriggja bókstafa Dry í neðri línu, noti Arnarland nú orðið Reykjavík og skipti því upp með sama hætti sem sé afar óvenjulegt, þ.e með fimm bókstafa Reykja og þriggja bókstafa Vík, með stórum staf fremst. Af þessu leiði ennfremur að félagið hafi breytt búðamerki sínu, og heiti að sögn, sem feli í sér staðfestingu Arnarlands á því að notkun á merki DKH í búðamerkinu hafi verið án heimildar.

Þá haldi Arnarland áfram að nota vörumerki félagsins gegn vilja eiganda vörumerkisins eins og sjá megi á meðfylgjandi ljósmyndum, bæði í glugga verslunar, gluggaústillingum, á veggjum og í upplýsingaskilti á hurð verslunar en myndirnar hafi verið teknar 29. nóvember 2018. Það sama gildi inn í versluninni. Ætlun félagsins standi þannig enn til þess að telja neytendum trú um að viðskiptasamband sé til staðar á milli Arnarlands og DKH en svo sé ekki. Þá megi einnig sjá á fylgiskjali hvernig ólögmæt notkun Arnarlands á samfélagsmiðlum á vörumerki DKH sé óbreytt en þar sé notast bæði við vörumerkið SUPERDRY auk þess að notast við ljósmyndir sem séu eign DKH, og úr kynningarefni þess, án heimildar.

Allt framangreint, auk þess sem fram hafi komið í fyrra bréfi DKH, sé til þess fallið að skapa þá hugmynd í hugum neytenda að Arnarland eigi í viðskiptasambandi við félagið og að notkun Arnarlands á vörumerkinu og öðru hugverki sé með heimild og í samstarfi við DKH, en svo sé ekki. Arnarland hafi leitast við að komast hjá því eða tefja að DKH nái að hafa áhrif á þessa ólögmætu notkun en þannig hafi verið skráð lén, bæði héraðs og erlendis, til að reyna komast hjá aðgerðum DKH. Þá hafi Arnarland sótt um vörumerki á Íslandi og breytti lítillaga nafni og útfærslu á Facebook og Instagram síðum verslunarinnar og verslun í hvert skipti sem nýjar athugasemdir séu gerðar. Þó alltaf með þeim hætti að gefið sé til kynna viðskiptasamband við rétthafa vörumerkisins SUPERDRY líkt og meðfylgjandi gögn gefi til kynna og það sem að ofan sé rakið.

DKH bendi á að þrátt fyrir að Arnarland fullyrði að verslunin heiti nú „Reykjavík Store“ þá hafi félagið engu að síður undirstrikað tenginguna við SUPERDRY með miða eða skilti sem sett hafi verið í glugga á hurð verslunarinnar. Ef svo ólíklega vilji til að hið nýja skilti verslunarinnar vekji upp spurningar hjá neytendum um hvort þetta sé SUPERDRY verslun þá þurfi ekki annað en að líta á hurð verslunarinnar til að eyða þeim efa sbr. veggmerkingu við verslunina. Allt þetta skapi þá röngu hugmynd í huga neytenda að Arnarland eigi í viðskiptasambandi við kæranda og að notkun hans á vörumerkjum DKH og öðru hugverki sé með leyfi og í samstarfi.

Ofangreindir viðskiptahættir brjóti gegn þeim ákvæðum laga sem tilgreind séu í fyrra erindi og viðbrögð Arnarlands í athugasemdum sem og notkun frá því kvörtun hafi verið lögð fram, hafi ekki dregið úr réttmæti fyrri tilvísana DKH, heldur fremur styrkt þær.



3.

Bréf DKH var sent Arnarlandi til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 8. janúar 2019. Svar Arnarlands barst með bréfi, dags. 22. janúar 2019. Kom fram af hálfu félagsins að það væri með svokallað „Pop-Up“ samkomulag við Superdry Nordic&Baltic. Það breytist ekki þótt DKH segi upp sérleyfissamningi við félagið Okkar, sem sé annað félag í umsjá forsvarsmanns Arnarlands. Sá samningur sé ekki til undirritaður og þess sé óskað að DKH sanni það með undirrituðum samningi. Það sé ekki vilji félagsins að vera með Superdry verslun á Laugavegi og nafni verslunarinnar hafi verið breytt í Reykjavík Store. Verslunin selji enn Superdry vörur ásamt öðrum vörum og því séu Superdry auglýsingamerki notuð. Síðasta sending sem verslunin hafi fengið af auglýsingamiðum frá Superdry Nordic&Baltic hafi verið í september 2018. Þá sé verslunin enn fremur talin upp sem Superdry verslun á vefsíðu superdry.com eins og sjá megi á fylgiskjali auk þess sem félagið kaupir Superdry vörur frá Lorenz Bach LTD. Þá megi á það benda að verslunin á Laugavegi hafi aldrei verið með sérleyfissamning heldur sé „Pop-Up“ verslun sem sjá megi í fylgiskjali.

Hvað varði nafn verslunarinnar á Facebook þá komi þar fram nafnið SuperDry en því sé ekki hægt að breyta nema með samþykki Superdry Nordic&Baltic eins og meðfylgjandi gögn sýni, en öðru hafi verið breytt í Reykjavík Store. Þá bendi félagið á mál sem sé í gangi á milli SuperDry og Tokyo Laundry. Aðrar kröfur DKH séu óljósar.

Arnarland bendi á að meðfylgjandi myndir félagsins sýni annars vegar Superdry sólgleraugu í gluggaústillingu verslunarinnar og hins vegar Superdry merkið á glugga sem hannað hafi verið af Superdry Nordic&Baltic sem vísi í Superdry vörur sem verslunin selji. Verslunin hafi heitið Superdry en heiti nú Reykjavík Store og rekstraraðili sé Arnarland ehf.

Félagið óski þess að fá yfirlit yfir þau lög eða reglur sem DKH segi að hafi verið brotin því það komi ekki fram í bréfi, dags. 10. desember 2018. Þá færi DKH ekki rök fyrir því að félagið þurfi ekki að styðjast við lög. Þá óski Arnarland eftir stjórnarsýsluheimildum Neytendastofu vegna þessa máls. DKH hafi í upphafsbréfi sínu séð allt til foráttu um að verslunin skuli hafa verið með tilboð í gangi og spyr hvaða lög hafi verið brotin og hvernig stofnunin geti sent slíkt frá sér. Þá megi sjá af meðfylgjandi myndum nokkrar myndir teknar í versluninni Kaufman í Frankfurt í Þýskalandi en þar megi sjá Superdry vörur seldar með afslætti í desember 2018 þótt önnur merki séu það ekki. Þá sé jafnframt vörumerkið SUPERDRY til sýnis þótt varan sé ekki í sérstakri Superdry verslun enda fáist vörurnar á netinu og í mörgum verslunum úti um allan heim. Þá hafi DKH tekið fram að félagið sé aðeins sammingsfært vegna málaferla á lénum sem DKH telji sig eiga. Arnarland tiltaki að ef það sé hins vegar sammingsvilji um að ná sáttum hjá Superdry þá sé vilji til þess að eiga það samtal. Arnarland muni halda áfram að nota ýmis merki sem geti talist lík Superdry auk þess sem það bjóði upp á Tokyo Laundry fatnað.

4.

Bréf Arnarlands var sent DKH til umsagnar með bréfi, dags. 6. febrúar 2019. Í svari þess kom fram að fylgibréf Arnarlands, dags. 15. janúar 2018, sem fylgt hafi greinargerð, dags. 21. janúar



2019, hafi áður verið lagt fram af hálfu félagsins en um kröfubréf sé að ræða frá forsvarsmanni félagsins vegna ýmissa atriða sem hann telji útistandandi vegna viðskipta sinna við Superdry. Hvorki skjal þetta né önnur sem liggja fyrir í málinu veiti Arnarlandi, sem óumdeilt er að sé rekstraraðili verslunarinnar á Laugavegi, heimild til að nota vörumerki DKH, SUPERDRY, þar sem slík heimild sé ekki til staðar. Vísist til þess sem áður hafi komið fram vegna sérleyfissamnings sem gerður hafi verið við Okkar sem og slita á samningnum.

Til upprifjunar megi benda á eftirfarandi sem dæmi um hina umfangsmiklu notkun Arnarlands á vörumerki DKH:

- Verslun á Laugavegi skilmerkilega merkt með vörumerki DKH.
- Arnarland noti vörumerkið á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram.
- Arnarland nýti höfundaréttarvarðar auglýsingaljósmyndir í eigu DKH, í auglýsingaskyni fyrir verslunina á samfélagsmiðlum.
- Arnarland hafi breytt merki verslunar í myndmerki sem augljóslega sé ætlað að minna á vörumerki DKH.
- Arnarland hafi reynt að tryggja sér fjölda léna sem innihaldi vörumerki DKH t.d.:
 - www.superdry.is (Fært til DKH í gegnum úrskurðarnefnd ISNIC, þrátt fyrir andmæli Arnarlands sambærileg þeim sem nú sé haldið fram).
 - www.superdryisland.com (Fært til DKH í gegnum WIPO þrátt fyrir andmæli Arnarlands sambærileg þeim sem nú sé haldið fram).
 - www.super-dry.is sbr. m.a. umfjöllun í upphaflegri kvörtun dags. 24. október 2018).

Þá hafi Arnarland ennfremur skráð lénið www.supredry.is en um lén sé að ræða með lítið áberandi innsláttavillu og kallast slíkt „*typosquatting*“ sem séu óréttmætir viðskiptahættir í skilningi laga nr. 57/2005. Arnarland haldi einnig úti vefsíðunni www.superdry-island-reykjavik-store.business.site en þar líkt og á öðrum sem félagið haldi úti sé að finna auglýsingamyndir frá DKH sem notaðar séu í óleyfi.

Allt framangreint sé til þess fallið að mynda þau röngu hughrif hjá neytendum að viðskiptasamband sé til staðar á milli Arnarlands og DKH. Ofangreint feli allt í sér villandi markaðssetningu og óréttmæta viðskiptahætti sem séu m.a. í andstöðu við 5. gr., 9. gr., 14. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 auk þess sem brotið sé gegn lögum um vörumerki. Þá hafi verslanir á Íslandi verið fjarlægðar úr svokölluðum „*store locater*“ DKH á vefslóðinni www.superdry.com og þótt láðst hafi að gera svo í einhvern tíma eftir uppsögn á samningi við Okkar þá skapi það ekki Arnarlandi rétt.

5.

Bréf DKH var sent Arnarlandi til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 21. febrúar 2019. Í svarbréfi félagsins kemur fram að félagið hafi ekki notast við vörumerkið SUPERDRY síðan sumarið 2018 þótt verslunin selji Superdry vörur og megi auglýsa það en verslunin Reykjavík



Store sé „*multi brand*“ verslun með ýmis merki s.s. Adidas, A&F, Tokyo Laundry, Superdry, Reserved, Under Armour og fleira. Arnarland tiltaki að DKH hafi enn ekki lagt fram undirritað samkomulag né undirritað slit á slíku samkomulagi sem verði að teljast ótrúlegt og þótt ítrekað sé vísað til þessara samninga. Líta verði á málið sem þráhyggju DKH um að Arnarland sé að brjóta á félaginu og vörumerkjarétti þeirra um leið og að svo virðist sem enginn samningur sé til staðar. Arnarland hafi selt Superdry vörur á Íslandi í fjögur ár án athugasemda og engin tenging sé á milli Reykjavík Store og Superdry að öðru leyti en að verslunin selji ennþá þessa vöru. Varan hafi verið löglega keypt og ekkert banni Arnarlandi að selja þessa vöru á Íslandi. Félagið hafi í raun ekki áhuga á að selja Superdry vörur og DKH sé frjálst að kaupa upp allar Superdry vörur í versluninni á Laugavegi og þá muni vörumerkið ekki sjást þar lengur. Það sé örugglega ódýrara fyrir DKH að gera svo en að standa í endurteknum illa útfærðum kvörtunum.

Arnarland tiltaki að verslunin á Laugavegi sé skilmerkilega merkt sem Reykjavík Store og ekkert í vörumerki verslunar megi færa upp á Superdry. Varðandi Facebook síðu Arnarlands þá sé ekki hægt að breyta Superdry í Reykjavík Store nema með samþykki DKH. Allar myndir sem fylgt hafi kvörtun DKH, að undanskildum þeim sem DKH hafi tekið, séu frá fyrri tíð og Arnarland hafi haft fullt leyfi til að nota þær á samfélagsmiðlum. Þá séu límmiðar með vörumerkinu SUPERDRY hannaðir af DKH og svo virðist sem láðst hafi að stoppa sendingarnar þar sem þeir séu enn að berast versluninni.

Þá hafi Arnarland skráð www.super-dry.is fyrir hönd Asahi Breweries LTD., en það fyrirtæki sé með einkaleyfi skráð hjá Hugverkastofunni sbr. m.a. skráningu V0108039. Þá sé DKH ekki með vörumerkið super-dry skráð en SUPERDRY sé eingöngu skráð í einu orði hjá DKH, og Asahi Brewerie sé með skráð vörumerkið SUPER_DRY skv. framangreindu. Öll önnur lén sem Arnarland sé með skráð séu í eigu félagsins og tengist ekki vörumerki DKH, SUPERDRY. DKH geti ekki gert kröfu til allra skráninga á superdry. Að lokum kannist Arnarland ekki við vefsíðuna www.superdry-island-reykjavik-store.business.site en mögulega sé um gamla skráningu að ræða sem búið sé að fella niður.

6.

Bréf Arnarlands var sent DKH til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 18. mars 2019. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

Neytendastofu barst erindi frá Arnarlandi, dags. 18. júní 2019, þar sem stofnuninni var sent fyrrgreint samkomulag Arnarlands og Superdry sem að sögn Arnarlands gildi til 31. júlí 2020. Tiltók Arnarland að samningnum hefði ekki verið sagt upp og hann væri því enn í gildi þar sem uppsögn hefði aldrei verið lögð fram. Skoraði félagið á Neytendastofu að kalla eftir þeirri uppsögn. Tilgreindi Arnarland að félagið hefði hætt viðskiptum við Superdry á árinu 2018 en væri enn að selja Superdry vörur sem keyptar hefðu verið af Superdry og félagið hefði rétt á að selja í endursölu.



7.

Bréf Arnarlands var sent DKH til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 19. júní 2019. Í svarbréfi félagsins kemur fram að athugasemdir og fylgigögn Arnarlands gefi ekki tilefni til þess að líta framhjá upphaflegu umkvörtunarefni DKH og ítreki félagið því þau rök og kröfur sem fram hafi komið í svarbréfum félagsins. Óhjákvæmilegt sé þó m.t.t. síðasta erindis Arnarlands að ítreka að DKH hafi slitið leyfissamningi vegna Superdry á Íslandi með bréfi dags. 28. febrúar 2018. Bréfið hafi borið heitið „*Notice of Termination for Breach*“. Bréfið hafi verið stílað á þrjú félög sem hafi öll haft sama fyrirsvarsmanninn.

Þetta hafi verið félögin Okkar (samningsaðili upphaflegs leyfissamnings), SDR ehf. (aðili að pop-up samningi sem fylgdi erindi Arnarlands, dags. 18. júní 2019), og Arnarland ehf. (sem þá var skráður eigandi lénsins www.superdry.is, sem síðar var fært til DKH í gegnum úrskurðarnefnd ISNIC). Í umræddu bréfi hafi sérstaklega verið tilgreint að það taki bæði til verslunar í Smáralind sem og á Laugaveginum og ástæða bréfsins sé „*relating to a franchise store at Smaralind and a pop up franchise store at Laugavegur*“. Viðkomandi bréf hafi verið sent í kjölfar viðvörunar, dags. 10. janúar 2018, með vísun til uppsagnarákvæðis vegna vanefnda sem sé að finna í viðauka við samning þann sem Arnarland lét fylgja með erindi sínu, dags. 18. júní 2019. Með bréfinu hafi samningssambandinu verið slitið. Eins og áður hafi verið greint frá þá hafi erindið frá 10. janúar 2018 tekið skýrlega til pop-up verslunar á Laugaveginum auk þess sem benda beri á að félagið Arnarland, sem sé rekstraraðili verslunarinnar sé ekki aðili að þessum samningi. Erindi Arnarlands frá 18. júní 2019, breyti þannig engu um það sem áður hafi komið fram og ljóst sé að félagið noti vörumerki DKH í óleyfi sbr. m.a. tilraunir Arnarlands til að færa rök fyrir rétti sínum til léna hjá tveimur mismunandi úrskurðarnefndum sem hafi ekki skilað árangri. Umfangsmikil notkun félagsins á vörumerkjum DKH sem og tilraunir þess til að tengjast vörumerkinu á annan hátt, líkt og áður hafi verið upptalið, sé því án heimildar og sé enn yfirstandandi. Samningur sá er fylgt hafi erindi Arnarlands þann 18. júní 2019, skapi honum ekki rétt til notkunar vörumerkja DKH.

8.

Bréf DKH var sent Arnarlandi til upplýsingar með bréfi Neytendastofu, dags. 2. júlí 2019. Með bréfinu var aðilum málsins tilkynnt um lok gagnaöflunar og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

III.

Niðurstaða

1.

Mál þetta varðar kvörtun DKH Retail LTD. yfir notkun Arnarlands ehf. á auðkenninu SUPERDRY. Í erindinu var þess krafist að Arnarlandi yrði bönnuð notkun á auðkenninu og öðrum orðum sem séu næstum eins eða lík, eins og t.d. Super Dry, í atvinnustarfsemi, hvort sem væri í kynningum, á samfélagsmiðlum, í merkingum í verslun á Laugavegi, á heimasíðum



félagsins eða á annan sambærilegan hátt. Þá var þess krafist að félaginu yrði gert að afskrá lénið www.super-dry.is hjá ISNIC. DKH hafi verið skráður eigandi vörumerkisins SUPERDRY allt frá árinu 2007. Félagið telji að um brot sé að ræða á ákvæðum laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, en óheimil notkun Arnarlands á auðkenninu SUPERDRY og/eða Super DRY í versluninni og á vefnum brjóti m.a. gegn 14. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 þar sem sérstaklega sé gert óheimilt að nota auðkenni með þeim hætti að notkunin gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Notkun Arnarlands á auðkenninu SUPERDRY og/eða Super Dry sé augljóslega ætlað að gefa neytendum þær villandi upplýsingar að Arnarland starfi skv. heimild DKH sem Arnarland hafi aldrei haft. Þá sé einnig um brot gegn f. lið 9. gr. sömu laga að ræða.

Arnarland hafnar framangreindu og bendir á að umrætt Superdry skilti hafi þegar verið fjarlægt og nýju komið fyrir. Viðskiptahættir fyrirtækisins séu réttmætir en samningur sé í gildi á milli félagsins og Superdry Nordics & Baltics. Verslunin notist ekki við vörumerkið SUPERDRY og hafi ekki gert það síðan sumarið 2018. Það selji þó Super Dry vörur og auglýsi það en verslunin sé „*multi-brand*“ búð sem selji ýmiss vörumerki umfram Super Dry vörur. Super Dry vörurnar séu keyptar löglegar og ekkert banni Arnarlandi að selja umræddar vörur.

2.

Ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 leggur 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.

Í 9. gr. laga nr. 57/2005 er um það fjallað að viðskiptahættir teljist villandi ef þeir séu líklegir til að blekkja neytendur, t.d. með almennri framsetningu þó gefnar séu upp réttar staðreyndir, eða ef neytendum eru veittar rangar upplýsingar í þeim tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um að eiga viðskipti. Í a.–g. liðum málsgreinarinnar eru tilgreindar þær röngu upplýsingar sem átt er við. Í f. lið greinarinnar segir að ekki megi veita rangar upplýsingar um réttindi, hæfni eða annað sem varðar aðstæður söluaðila eða fulltrúa hans, stöðu hans á markaði, skyldur, vörumerki og önnur hugverkaréttindi.

Í V. kafla laga nr. 57/2005 er fjallað um háttsemi milli fyrirtækja. Þar segir í 14. gr.:

„Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til.“

Upplýsingar sem fram koma í auglýsingum mega því ekki veita misvísandi, rangar eða villandi upplýsingar um stöðu auglýsanda, vöru eða þjónustu hans, gagnvart keppinautum.



Ákvæði 15. gr. a. 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. Efnislega er 15. gr. a. samhljóða ákvæði eldri laga 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 prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glöggt að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram 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 notar með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. Þessi málsliður á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

Í bréfum DKH hefur ennfremur verið vísað til ákvæða 4. gr. og 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. Neytendastofu er ekki falið eftirlit með þeim lögum og því getur stofnunin ekki tekið ákvörðun á grundvelli þeirra laga.

3.

Réttur til vörumerkis getur stofnast annars vegar fyrir skráningu og hins vegar fyrir notkun. Meginreglan er sú að eigandi merkis öðlast einkarétt til auðkennisins og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað auðkenni sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið og gefi þannig til kynna villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda eða ruglingshættu. Við mat á ruglingshættu er m.a. litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Þá skiptir máli hversu lík viðkomandi auðkenni eru, en þau líkindi hafa síðan áhrif á það hversu skyld starfsemi aðilanna má vera án þess að teljast skapa ruglingshættu. Því líkari sem auðkenni eru, því minni kröfur eru gerðar til skyldleika starfsemi aðilanna, og öfugt. Til þess að njóta einkaréttar verður vörumerkið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda vörumerkis eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð og lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.



DKH er skráður eigandi vörumerkisins SUPERDRY og eru framleiddar ýmsar tískuvörur og fylgihlutir undir merkinu sem seldar eru í verslunum víðsvegar um heiminn. DKH á vörumerkið skráð sem orðmerki, myndmerki og orð- og myndmerki í ýmsum útfærslum, sbr. skráningar nr. V0111016, nr. V0096703, nr. V0080715 1061636, nr. V00799211052158, nr. V0079430930940 og nr. V0109885, m.a. í vöru- og þjónustuflokkum nr. 25 (fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaðar) og nr. 35 (heildsala með fatnað og skófatnað). Að auki er félagið með skráð orðmerkið SUPERDRY ISLAND sbr. skráningu nr. V0109886 og SUPERDRYSTORE sbr. skráningu nr. V0096639. Þá á félagið skráð lénin www.superdry.is frá 18. nóvember 2014 og www.super-dry.is frá 11. október 2018 hjá ISNIC.

Verslunin Reykjavík Dry eða Reykjavík Store er ekki skráð sjálf í firmaskrá en rekstraraðili hennar er skráður Arnarland ehf. Skráning verslunarinnar á vef ja.is er Reykjavík Store en á facebook er nafn verslunarinnar Reykjavík Dry. Þá á Arnarland skráð lénin dry.is frá 15. október 2018 og lénin supredry.is frá 18. október 2018 hjá ISNIC. Arnarland óskaði eftir skráningu hjá Hugverkastofunni á vörumerkinu Super Dry í vöru og þjónustuflokk nr. 25, en skv. upplýsingum á vefsíðu Hugverkastofunnar var þeirri umsókn hafnað.

Með vísan til framangreinds er það mat Neytendastofu að 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 eigi við um notkun Arnarlands og tengdra félaga á auðkenninu SUPERDRY en að 2. másl. 15. gr. a. komi til álita vegna annarra auðkenna Arnarlands sem að mati DKH hafa skírskotun til auðkennisins SUPERDRY.

Ljóst er af gögnum málsins að notkun verslunarinnar í Smáralind sem og á Laugavegi á auðkenninu SUPERDRY, byggðist á samningi við eiganda vörumerkisins. Þá hefur fram komið í gögnum málsins að þeim samningi var sagt upp af hálfu forsvarsmanna Superdry en um var annars vegar að ræða samning við Okkar og hins vegar SDR ehf. Frá því verslunin Superdry lokaði í Smáralind hefur einkahlutafélagið Arnarland, sem er með sama forsvarsmann og rak verslunina í Smáralind, notast við auðkennið SUPERDRY í verslun þess á Laugavegi, bæði á skilti verslunarinnar, á merkingum í gluggum verslunar, sem og til þess að auðkenna Superdry vörur inni í versluninni, þrátt fyrir að samningi við SDR ehf. hafi verið sagt upp. Notkun auðkennisins hefur í sumum tilvikum verið hætt við meðferð málsins eða auðkennum breytt.

Neytendastofa telur DKH, sem eiganda orðmerkisins og orð- og myndmerkisins SUPERDRY, njóta einkaréttar til notkunar auðkennisins og Arnarlandi ekki heimil notkun þess sbr. 1. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Fyrir liggur að félög tengd Arnarlandi byggðu notkun á auðkenninu á samningi við eiganda merkisins sem skapaði félaginu ekki sjálfstæðan rétt til notkunar auðkennisins og er 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 getur stofnunin ekki fjallað um samningssamband tveggja félaga og nýtingu auðkenna á grundvelli þess. Með vísan til gagna málsins telur Neytendastofa notkun Arnarlands á auðkenninu SUPERDRY án heimildar eiganda merkisins brjóta gegn 1.



másl. 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005. Hvort til staðar sé samningsheimild til notkunarinnar eða í hverju slík heimild fælist og hvernig að uppgjöri við riftun skuli staðið fellur undan eftirlitssviðs stofnunarinnar og verður ekki fjallað nánar um.

Þá liggur fyrir tenging við vörumerkið á facebook síðu verslunarinnar, en verslunin notaðist við yfirheitið Superdry, uppgafið netfang verslunarinnar var super@dry.is, vefslóð tilgreind sem dry.is auk þess sem finna mátti hlekk á instagram síðu verslunarinnar, @reykjavikdrystore. Benda má á í þessu sambandi að umrædd facebook síða er nú óaðgengileg en ný síða hefur verið stofnuð undir heitinu Reykjavík Dry en skv. upplýsingum á síðunni var hún stofnuð 19. júlí 2019. Þó er enn að finna upplýsingar undir flípanum „um“ sem vísa til vörumerkisins SUPERDRY. Þannig er enn að finna netfangið super@dry.is og tilvísun á lénið www.dry.is. Þá kemur fram 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*“.

Arnarland virðist að mestu hafa látið af notkun auðkennisins SUPERDRY en tekið upp heitið Reykjavík Store eða Reykjavík Dry. Skilti verslunarinnar hefur samhliða því verið breytt en finna má ýmis líkindi með hinu nýja skilti og því sem áður var notað með auðkenninu SUPERDRY. Þannig er litur á skiltinu appelsínugulur og hvítur líkt og áður, orðinu Reykjavík er skipt upp í tvennt eins og Superdry, orðið Reykja fyrir ofan og Vik fyrir neðan auk þess sem þar er að finna íslenskar rúnir fyrir ofan merkið í stað japanskra stafa á Superdry merkinu. Við enda merkisins er svo að finna hringlaga rúnamerki í stað merkisins ®. Að mati Neytendastofu verður ennfremur ekki horft framhjá ítrekuðum tilraunum Arnarlands f.h. verslunarinnar, til þess að skrá lén tengd vörumerkinu og orðmerki hjá Hugverkastofunni sbr. vörumerkið Super Dry.

Er framangreint að mati Neytendastofu í heild sinni til þess fallið að vekja hugrenningatengsl milli auðkennanna hjá neytendum og skapa þannig hættu á að ruglast verði á fyrirtækjunum og fyrir mistök ætlað að um sé að ræða Superdry verslun undir merkjum Superdry samsteyppunnar. Á þetta við hvort heldur sem notast sé við auðkennið Reykjavík Dry sbr. facebook síðu verslunarinnar og umfjöllunin þar um verslunina, tilvísanir í netfangið, super@dry.is eða lénin dry.is og supredry.is. Gefur framangreint að mati stofnunarinnar í skyn að þar sé um að ræða sama fyrirtæki og Superdry eða a.m.k. nátengdur rekstur í tengslum við vörumerkið og félag þess. Breytir þar engu um þó svo aðrar vörur og vörumerki kunnir einnig að vera seldar í versluninni. Að mati Neytendastofu leiðir framangreint af sér ruglingshættu fyrir neytendur. Notkun Arnarlands á auðkenninum Reykjavík Dry og Reykjavík Store í þeirri líkingu við auðkennið SUPERDRY sem sýnt hefur verið fram á í máli þessu brýtur því gegn 15. gr. a., sbr. 5. gr., laga nr. 57/2005.



**IV.
Ákvörðunarorð:**

„Arnarland ehf., Mávanesi 18, Garðabæ, hefur með óheimilli notkun auðkennisins SUPERDRY og notkun auðkennanna Reykjavík Dry og Reykjavík Store í stílfærðri mynd sem líkist auðkenni SUPERDRY brotið gegn ákvæðum 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er Arnarlandi ehf. bönnuð notkun auðkennisins SUPERDRY og auðkennanna Reykjavík Dry og Reykjavík Store þannig að villst verði á því og auðkenninu SUPERDRY. Bann við notkun auðkennisins SUPERDRY tekur gildi við birtingu ákvörðunarinnar en bann við notkun auðkennanna Reykjavík Dry og Reykjavík Store í óbreyttri mynd tekur gildi fjórum vikum frá dagsetningu ákvörðunar þessarar.

Verði ekki farið að banninu má búast við að tekin verði ákvörðun um sektir.“

Neytendastofa, 17. september 2019

Tryggvi Axelsson
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir