



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 17/2025
10. október 2025

Þann 24. september 2024 lagði Erasport ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins ERA Sport nr. V0136066. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 25. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. janúar 2025 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 25: Fatnaður; íþróttar- og lífsstílsfatnaður.

Með erindi, dags. 12. mars 2025, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. ERREA' SPORT S.p.A., Ítalíu. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð, óskráð og alþekkt merki andmælanda, þ.e. orð- og



myndmerki andmælanda **errea** nr. V0023381, **errea** alþjóðleg skráning nr. 759602 og óskráð orðmerki andmælanda ERREA, sbr. 2 tl. 1. mgr. 3. gr. og 1. og 2. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn eina greinargerð hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 15. ágúst 2025, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.

Andmælandi byggir á því að til staðar sé ruglingshætta í skilningi 1. og 2. tl. 14. gr. vml. með merki eiganda ERA Sport (orðmerki) og þremur merkjum í hans eigu, annars vegar hinu óskráða orðmerki ERREA þar sem til vörumerkjaréttar hafi stofnast hér á landi fyrir notkun sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og hins vegar tveimur skráðum



orð- og myndmerkjum **errea**, sbr. skráningar hans hér á landi. Til stuðnings fullyrðingu sinni um að til vörumerkjaréttar hafi stofnast fyrir orðmerkið ERREA eru lögð fram ýmis gögn. Fyrir liggur að umsóknardags. hins andmæлта merkis er 24. september 2024 því þurfa gögnin að sýna fram á að til vörumerkjaréttar hafi stofnast fyrir það tímamark. Með hagkvæmnis- og skilvirknissjónarmið að leiðarljósi hefur ekki farið fram ítarleg greining á framlögðum gögnum en þau bera þó með sér að merkið hefur verið notað m.a. sem orðmerki hér á landi fyrir íþróttafatnað allt frá árinu 1995 og þ.a.l. er gert ráð fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast fyrir orðmerkið ERREA fyrir íþróttafatnað í flokki 25², enda uppfyllir merkið að öðru leyti skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi að mati stofnunarinnar.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

² Þessi nálgun á sér stoð í framkvæmd Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) þar sem viðurkennt er, í ákveðnum tilvikum, svo sem þegar stofnunin telur að ruglingshætta sé ekki til staðar, að ekki þurfi að leggja mat á gögn til staðfestingar á raunverulegri



Almennt um ruglingshættu

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. tl. 2. gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur enn fremur fram að í einkarétti til vörumerkis felist að eigandi þess geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð-, merkingar- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo lík að ætla megi að ruglingur geti átt sér stað.³ Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til.

Vöru- og/eða þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort tengsl þeirra séu með þeim hætti að þær bæti hvor aðra upp (e. complementary). Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX).

Merki eiganda hefur verið birt til skráningar fyrir eftirfarandi vörur í flokki 25: *Fatnaður; íþróttar- og lífsstílsfatnaður*.

Merki andmælanda nr. V0023381 er skráð m.a. fyrir eftirfarandi vörur í flokki 25: *Íþróttar- og sportfatnaður*. Alþjóðleg skráning andmælanda nr. 759602 er skráð m.a. fyrir eftirfarandi vörur í flokki 25: *Clothing for sports; complete training suits for sports teams, sports training suits, clothing for gymnastics*. Þá er gert ráð fyrir að vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir orðmerkið ERREA fyrir *íþróttafatnaður* í sama flokki.

Það liggur fyrir að ýmist er um að ræða sömu vörur í flokki 25 eða um er að ræða vörur í vörulistum merkja andmælanda sem falla undir víðtækari tilgreininguna *fatnaður* í vörulista merkis eiganda. Er því um algjöra vörulíkingu að ræða að mati Hugverkastofunnar.

notkun (e. proof of use). Evrópudómstóllinn hefur staðfest þessa framkvæmd, meðal annars í dómi sínu í máli nr. T-117/20, (PANTHE gegn P PANTHER), 64.-65. mgr: In the second place, in so far as the applicant claims that the Board of Appeal should have assessed the evidence submitted in support of genuine use of the earlier Spanish figurative mark, it must be held that, as EUIPO has correctly pointed out, the Board of Appeal did not err in not carrying out that assessment. Since it concluded that there was no likelihood of confusion, any genuine use of the earlier Spanish figurative mark which might have been duly established would not have been capable of altering the Board of Appeal's decision. Er það með hagkvæmnis- og skilvirknissjónarmið að leiðarljósi að þessi nálgun kann að eiga við í sumum málum, þ.e. þegar ruglingshætta er ekki talin vera fyrir hendi og eru þá andmælin skoðuð út frá bestu mögulegu stöðu andmælanda, sem í þessu tilviki væri að sýnt hefði verið fram á stofnun vörumerkjaréttar fyrir orðmerkið ERREA.

³ Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Líkindi með merkjunum

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:

ERA Sport (orðmerki) Nr. V0136066	ERREA (orðmerki) Óskráð  errea Nr. V0023381  errea Alþjóðleg skráning nr. 759602
Merki eiganda	Merki andmælanda

Merki eiganda er orðmerkið ERA Sport. Orðið ERA stendur m.a. fyrir *tímabil*⁴ en orðið hefur að mati stofnunarinnar enga þekkta tengingu við vörur í flokki 25 og hefur þ.a.l. sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þær vörur sem um ræðir eða *fatnaður; íþróttar- og lífsstílsfatnaður* í flokki 25. Enska orðið Sport stendur fyrst og fremst fyrir *íþróttir*⁵ og í samhengi við umræddar vörur telur stofnunin að neytendur komi til með að upplifa orðið sem tilvísun til þess um hvers konar fatnað í flokki 25 ræðir, þ.e. að um sé að ræða íþróttafatnað, og þar af leiðandi er sérkenni orðsins skert. Ljóst er því að áherslan flyst heldur á fyrri orðhlutann, ERA, við mat á ruglingshættu við merki andmælanda.⁶

Merki andmælanda eru þrjú talsins, eitt orðmerki, ERREA og tvö skráð orð- og myndmerki. Merkin innihalda öll orðið ERREA. Um er að ræða merkingarlaust, tilbúið orð sem býr yfir sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum



við umræddar vörur í flokki 25. Orð- og myndmerki andmælanda **errea** innihalda jafnframt myndhluta, tákn sem inniheldur tvo svarta tígullaga fleti í hvítum ramma sem skeytt hefur verið saman. Umræddur myndhluti býr einnig yfir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur að mati stofnunarinnar.

Andmælandi byggir á því að í merki hans sé orðhlutinn ERREA mest ríkjandi þáttur þess. Hann hafi til að bera sterkt sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við íþróttar- og lífsstílsfatnað. Þá sé mikilvægt að hafa í huga að neytendur hafi sjaldan bæði merkin fyrir framan sig á sama tíma og þar sem merkin sem um ræðir séu mynduð úr nákvæmlega sömu bókstöfum, E, R og A, í sömu röð sé mikil merkjalíking með merkjunum.

Eigandi leggur hins vegar áherslu á að orðið ERA í merki hans þýði á íslensku „tímabil“ á meðan óljóst sé hvaða þýðingu ERREA hefur og því sé merki hans nægilega aðgreint frá merkjum andmælanda. Þá séu orðin í merkjunum rituð með allt öðrum hætti, framburðurinn sé ólíkur auk þess sem engin sjónlíkindi séu með þeim.

Sjónlíking

Sá þáttur í merki eiganda sem hefur mest sérkenni er orðið ERA sem samanstendur af alls þremur bókstöfum, á meðan orðhluti merkja andmælanda, ERREA, inniheldur alls fimm bókstafi og með nokkuð sjónrænt áberandi

⁴ Þýðing sótt á Snöru veforðasafn, Orðabók Aldamóta (ordabok.is), ensk-íslensk, þann 29. september 2025.

⁵ Þýðing sótt á Snöru veforðasafn, Íslensk orðabók, þann 29. september 2025.

⁶ Umrætt sjónarmið kom t.d. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli C-251/95 (Sabel / Puma).



tvöfalt -rr fyrir miðju. Í ljósi þess að bæði orðin ERA og ERREA eru fremur stutt þá koma neytendur til með að taka vel eftir þeim muni sem er á milli orðanna. Telur stofnunin því umræddan mun á lengd orðanna hafa talsverð áhrif við mat á sjónlíkingu og draga úr henni, þrátt fyrir að upphaf merkjanna sé það sama og þau samanstandi af sömu bókstöfum. Sjónlíking á milli merkjanna er enn minni þegar litið er til heildarmyndar merkjanna í samanburði, þ.e. þegar hinn veikari þáttur hins andmælt merkis, Sport, er tekinn með í matið auk



myndhluta skráðu merkja andmælanda **errea**. Niðurstaða stofnunarinnar varðandi sjónlíkingu er að hún sé einungis væg.

Hljóðlíking

Ljóst er að merkin eiga bókstafina E, R og A sameiginlega auk þess sem upphaf þeirra allra er ER-. Orðin í merkjunum hafa aftur á móti ólíka endingu, -A annars vegar og -REA hins vegar og dregur sá munur verulega úr hljóðlíkingu, enda orðið ERREA lengra og hefur alls þrjá sérhljóða á meðan hið andmælt merki hefur tvo sérhljóða.

Það sem einnig greinir merkin í framburði að er það að orðhluti merkja andmælanda inniheldur tvö R fyrir miðju og verður r-hljóðið í framburðinum því ákveðið á meðan r-hljóðið í hinu andmælt merki er mjúkt. Framburðurinn í merkjunum er annars vegar ERA-SPORT eða eftir atvikum ERA, ef eingöngu er miðað við mest sérkennandi þátt hins andmælt merkis og hins vegar ERR-EA og eru áherslur í framburði því ekki sérlega líkar þrátt fyrir sameiginlegt upphaf merkjanna ER-. Er hljóðlíking að mati stofnunarinnar þegar á heildina er litið því undir meðallagi.

Merkingarlíking

Þar sem hið andmælt merki samanstendur af tveimur orðum sem bæði hafa þekkta merkingu, þ.e. *tímabil* og *íþróttir*, en orðhluti merkja andmælanda er merkingarlaus er engin merkingarlíking fyrir hendi.

Heildarmat á ruglingshættu

Þrátt fyrir að til staðar sé alger vörulíking er það mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar merkjalíking með merkjunum nema að takmörkuðu leyti, sbr. framangreint. Ljóst er að heildarmynd merkjanna er fremur ólík svo sem með vísan til þess að hið andmælt merki er orðmerki sem hefur þekkta merkingu, þ.e. báðir orðhlutar þess hafa ákveðna merkingu sem gera má ráð fyrir að markhópurinn, hinn almenni íslenski neytandi, skilji alla jafna umsvifalaust. Orðhluti merkja andmælanda er hins vegar tilbúið merkingarlaus orð með þeim afleiðingum að merkingarlíking á milli umræddra merkja er engin.⁷ Hins vegar telur stofnunin að jafnvel þótt umræddur merkingarmunur komi ekki til skoðunar við ruglingshættumatið að þá skilji önnur atriði merkin nægilega að svo ekki sé talið að ruglingshætta sé fyrir hendi, svo sem það að orðhluti merkja andmælanda er borinn fram með fremur ólíkum hætti en hið andmælt merki auk þess sem sjónlíking á milli merkjanna er eingöngu væg, svo sem með vísan til ólíkar lengdar þeirra sem neytendur munu taka eftir þar sem um stutt orð er að ræða, sbr. framangreint.

Þá telur Hugverkastofan rétt að geta þess að við mat á ruglingshættu milli merkja kemur eiginleg notkun þeirra á markaði ekki til skoðunar. Líkindi á milli vörulína hafa því ekki áhrif á mat á því hvort hætt sé við ruglingi milli merkjanna í skilningi vörumerkjalaga. Með vísan til framangreindra atriða er heildarmynd merkjanna sem um ræðir ekki nægilega lík svo komast megi að þeirri niðurstöðu að líkur séu á ruglingshættu á meðal neytenda í skilningi 1. tl. 14. gr. vml.

⁷ Slíkur merkingarmunur er eitt af þeim atriðum sem haft getur mikil áhrif við mat á ruglingshættu á milli merkja, þ.e. þegar annað merkið í samanburði hefur út frá sjónarhorni markhópsins sem um ræðir skýra og tiltekna merkingu sem umræddur markhópur skilur umsvifalaust en hitt merkið þýðir ekki það sama. Umrætt sjónarmið kom fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. T-292/01, (Bass / PASH), 54. mgr. og hefur verið staðfest í síðari málum svo sem í máli nr. C-437/16 P (MOBILIX / OBELIX).



Alþekkt vörumerki í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.

Í andmælum er enn fremur byggt á því að vörumerki andmælanda sé alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. Í 2. tl. 14. gr. vml. er tekið fram að ekki skuli skrá merki ef hætt er við ruglingi á því og merki sem telst alþekkt í skilningi 6. gr. a. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir Parísarsamþykktin), hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 71/2020 segir að tilgangur þess sé að veita vörumerkjum sem teljast þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Samkvæmt 6. gr. a. (bis) ber aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar að virða rétt vörumerkja sem eru alþekkt.

Við mat á því hvort merki telst vera alþekkt, sbr. 2. tl. 14. gr. vml., verður að líta til tilmæla aðildarríkja WIPO um túlkun á 6. gr. a. (bis) Parísarsamþykktarinnar.⁸ Eins og fram kemur í tilmælunum fer mat á því hvort merki telst vera alþekkt eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig. Samkvæmt a. lið 1. mgr. 4. gr. tilmællanna, þarf til þess að hætt sé við að merki ruglist við (e. conflict) alþekkt merki að vera til að mynda um endurgerð eða eftirlíkingu að ræða á því merki í heild eða á sérkennandi hluta þess (e. essential part thereof). Líkindin þurfa því að vera slík að tenging geti skapast milli merkjanna og þeirra vara eða þjónustu sem þau eru notuð fyrir, með þeim hætti að almenningur villist á þeim.

Inntak ákvæðis 2. tl. 14. gr. vml. um alþekkt merki er því ruglingshætta í þeim skilningi að merki sem sótt er um skráningu fyrir og/eða er grundvöllur andmælamáls sé eins eða líkt alþekktu merki auk þess sem vörur/þjónusta þurfa að vera eins eða líkar, í skilningi a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmæla WIPO. Stofnunin telur í máli þessu umrætt skilyrði a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmællanna ekki vera uppfyllt þar sem merkin sem um ræðir eru að mati Hugverkastofunnar ekki þess eðlis að hætta sé talin á að almenningur villist á þeim, þrátt fyrir að vörurnar sem um ræðir teljist eins eða líkar. Gögn sem sýnt gætu fram á mikla notkun merkja andmælanda hér á landi væru ekki til þess fallin að breyta því mati enda nægir umfangsmikil notkun ein og sér ekki til þess að synjunargrundvöllur 2. tl. 14. gr. vml. geti átt við heldur þurfa líkindi að vera til staðar með umræddum merkjum. Andmæli á þessum grundvelli verða þ.a.l. ekki tekin til greina.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd hins andmæлта merkis og merkja andamælanda sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar sbr. 1. og 2. tl. 14. gr. vml. og eru andmælin því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins ERA Sport (orðmerki) nr. V0136066 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Sif Steingrimsdóttir
Lögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

⁸ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO (1999), aðgengilegt hér: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> (hér eftir tilmælin).

Hugverkastofan
Engjateigi 3
150 Reykjavík

Reykjavík 13. mars 2025

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins ERA SPORT (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0136066
Eigandi: Erasport ehf., Laufengi 140, 112 Reykjavík
Birt í 1. tbl. 42. árg. Hugverkatíðinda, 15. janúar 2025
Okkar tilvísun: I6048IS00
Frestur: 15. febrúar 2025

Vísað er til birtingar í 1. tbl. 42. árg. Hugverkatíðinda, 15. janúar 2025, á vörumerkinu ERA SPORT, sbr. skráning nr. V0136066 í flokki 25. Fyrir hönd umbjóðanda okkar, ERREA' SPORT S.p.A., Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione SAN POLO, 43056 TORRILE (PR), Ítalíu, leggjum við hér með inn

ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“). Andmælin beinast gegn skráningu merkisins fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 25.

Helstu rök fyrir kröfu um að andmælin verði tekin til greina og skráningu merkisins hafnað eru þau að framangreind skráning er andstæð 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem merkið er of líkt skráðu merki



umbjóðanda okkar, sbr. skráning nr. V0023381 í flokki 25 og sbr. alþjóðlega skráningu nr. 759602 þar sem Ísland er tilnefnt, sbr. V0077711 í flokkum 18, 25 og 28. Jafnframt er byggt á áralangri notkun vörumerkis umbjóðanda okkar hér á landi og að merkið er alþekkt um allan heim, sbr. 2. mgr. 14. gr. vml. Þá er einnig byggt á því að orðmerkið ERREA hefur verið í notkun umbjóðanda okkar, hér á landi, í fjölda ára til að auðkenna vörur sínar og þjónustu og réttur til vörumerkisins því stofnast skv. 2 tl. 1. mgr. 3. gr vml.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, en við áskiljum okkur rétt til að koma að frekari röksemdum á síðari stigum.

Með vísan til 28. gr. áðurnefndrar reglugerðar óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til þess að leggja inn frekari rökstuðning fyrir andmælum þessum.

Opinbert gjald vegna andmælanna, kr. 48.700, verður greitt inn á reikning Hugverkastofunnar í dag.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Ragnheiður B. Sighvatsdóttir, lögfr.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík 19. maí 2025

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins ERA SPORT (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0136066

Eigandi: Erasport ehf., Laufengi 140, 112 Reykjavík

Andmælandi: ERREA' SPORT S.p.A., Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione SAN POLO, 43056 TORRILE (PR), Ítalíu

Okkar tilvísun: I6048IS00

Tilvísun Hugverkastofunnar: 202408-15242, 4.3

Frestur: 18. maí 2025 (færist til 19. maí 2025)

Vísað er til andmæla okkar, f.h. ERREA' SPORT S.p.A., dags. 13. mars 2025, gegn skráningu merkisins ERA SPORT (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0136066. Með tölvupósti, dags. 18. mars 2025, var andmælanda veittur frestur til 18. maí 2025 til þess að leggja inn greinagerð til stuðnings andmælunum.

Líkt og fram kom í andmælum okkar þá eru helstu rök fyrir andmælum umbjóðanda okkar gegn skráningu framangreinds merkis þau að skráning merkisins verður að teljast andstæð 1. og 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) þar sem merkið er of líkt



errea



errea

vörumerkjum umbjóðanda okkar, sbr. skráning V0023381, sbr. alþjóðleg skráning nr. 759602 (V0077711) og ERREA (orðmerki). Að okkar mati er ljóst að til vörumerkjaréttar hefur stofnast fyrir merkið ERREA, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml., með notkun til fjölda ára hér á landi.

Skráningu merkisins ERA SPORT er andmælt fyrir allar vörur í flokki 25 eða eftirfarandi:

Fatnaður; íþróttar- og lífsstílsfatnaður.

Með vísan til 1. mgr. 22. gr. vml. er umbjóðanda okkar heimilt að andmæla skráningu merkisins. Til stuðnings andmælum vísum við til eftirfarandi röksemda.



I. Notkun vörumerkjanna **errea** og ERREA hér á landi

Eins og áður segir byggja andmæli gegn skráningu merkisins ERA SPORT á 1. og 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Samkvæmt ákvæði 1. tölul. ákvæðisins skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa:

1. *Ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér [okkar áherslubr.]*

Samkvæmt ákvæði 2. tölul. ákvæðisins skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa:

2. *Ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn* [okkar áherslubr.]

Í skýringum við ákvæði 2. tölul. 14. gr. í frumvarpi til laga nr. 71/2020 segir að tilgangur þess sé að veita vörumerkjum sem teljast þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd.¹ Við mat á því hvort vörumerki teljist alþekkt verður að líta til tilmæla aðilarríkja WIPO um túlkun á áðurnefndri 6. gr. Parísarsamþykktarinnar. Þeir þættir sem líta má til eru m.a. hversu þekkt merkið telst vera meðal almennings, lengd notkunar, umfang og landfræðileg notkun þess, sbr. 2 gr. Tilmælanna.² Þá kemur jafnframt fram í 4. gr. sömu tilmæla að til þess að hætt sé við að merki ruglist við (e. conflict) alþekkt merki, þ.e. að vera til að mynda endurgerð eða eftirlíking á merki í heild eða á sérkennandi hluta þess (e. essential part thereof). Líkindin þurfa því að vera slík að tenging skapist milli merkjanna og þeirra vara eða þjónustu sem þau eru notuð fyrir, með þeim hætti að almenningur villist á þeim og hagsmunir eiganda hins alþekkta merkis bíði skaða af, sbr. i)-iii) liði b. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmælanna.



Merki umbjóðanda okkar **errea**, sbr. skráningar nr. V0023381 og nr. V0077711, hefur verið í notkun hér á landi í fjölda ára og hafa verið gerðir fjöldi styrktarsamninga við íslensk íþróttalið frá árinu 2011, (fskj. 1-13), ásamt myndum af karlalandsliði Íslands allt frá árinu 2004 (Fskj. 89-91)³ þar sem íþróttafatnaður með merkjum umbjóðanda okkar hefur einkennt keppnisfatnað, upphitunarfatnað, hlífðarfatnað og aðra aukahluti. Þá hefur umbjóðandi notað orðmerkið ERREA í áraraðir til að auðkenna vörur sínar hér á landi bæði í verslunum og netverslun, sjá frekar www.errea og Fskj. 61 sem tiltekur Ísland í Fyrirtækjaprófil (e. company

¹ Lög nr. 71/2020 frá 1. september 2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997. Ákvæðinu var breytt á þann veg að það ætti við hvort sem merki væru skráð eða notuð hér á landi eða ekki.

² [Microsoft Word - pub833_e](#)

³ Sjá jafnframt [Rúnar Kristinsson - Wikipedia, frjálsa alfræðiritið](#) er sýnir að Rúnar Kristinsson spilaði með landsliðið Íslands til ársins 2004.

profile) umsækjanda. Meðfylgjandi eru gögn sem sýna fram á að merkið ERREA (orðmerki) hefur verið notað hér á landi þannig að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast, sbr. 2. tölul. 1.



mgr. 3. gr. vml. og að merkið **errea** teljist alþekkt hér á landi í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

- Fskj. 1-13 eru opinber yfirlit yfir styrktarsamninga sem umbjóðandi okkar hefur gert við bæði félagslið og landslið, hér á landi og erlendis sem sýnir útbreiðslu merkis umbjóðanda í síðan þvert á landamæri.
- skj. 14-44 eru varningur knattspyrnulandsliðs Íslands sem sýnir merki umbjóðanda okkar á og beinist að íslenskum neytendum, s.s. keppnistreyju, stuttbuxur, upphitunarklæðnaður og töskur.
- Fskj. 45 bæklingur um landsliðstreyju íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu keppnistímabilið 2016-2017, en liðið keppti í treyjunni á evrópumeistaramótinu árið 2016. Þá klæddist liðið öðrum íþróttafatnaði frá umbjóðanda okkar og nýtti jafnframt annan varning, s.s. töskur, sokka, hlífar o.fl. Þá kom fram í bæði innlendri og erlendri fjölmiðlaumfjöllun að skortur væri að treyjunni í kjölfar velgengni liðsins sjá frekar fylgiskjöl 54-57.
- Fskj. 46-53 sýnir treyju íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu sem liðið keppti í á heimsmeistaramótinu í Rússlandi árið 2018. Þá klæddist liðið öðrum íþróttafatnaði frá umbjóðanda okkar og nýtti jafnframt annan varning, s.s. töskur, sokka, hlífar o.fl.
- Fskj. 54-57 fjölmiðlaumfjöllun erlendis um vöntun á treyjum íslenska karlalandsliðsins í kjölfar velgengi á evrópumeistaramótinu 2016, og vakti athygli um heim allan, ekki bara meðal knattspyrnuáhugafólks heldur alls almennings, þar sem fjallað er um merki umbjóðanda
- Fskj. 58-59 fjölmiðlaumfjöllun hérlandis um íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu þar sem merki umbjóðanda sést glögglega á landsliðsbúning.
- Fskj. 60 skjáskot af auglýsingum Coca cola sem sýna íslenska landsliðsbúninginn með merki umbjóðanda.
- Fskj. 61 opinber fyrirtækjaprófill umbjóðanda
- Fskj. 62 fjölmiðlaumfjöllun um knattspyrnu
- Fskj. 63 tölfræði iðkenda ÍSÍ 2023
- Fskj. 64 vinsælasta íþróttamót í heimi
- Fskj. 65-68 skjáskot af instram reikningi umsækjanda
- Fskj. 69-87 sem sýna merki umbjóðanda okkar, þ.m.t. orðmerkið ERREA, í dagblöðum og tímaritum allt frá árinu 1995, bæði í auglýsingum og umfjöllun um íþróttir.
- Fskj. 88 umfjöllun um leikferil Rúnars Kristinssonar sem lék með landsliðum Íslands til ársins 2004.
- Fskj. 89-91 myndir af íslenska karlalandsliðinu í keppnisbúningum umbjóðanda

Hér á landi, líkt og erlendis, er varningur tengdur íþróttafélögum bæði félagsliðum og landsliðum gríðarlega vinsæll og eigulegur og keppast neytendur oft á tíðum um að eiga treyjur liða sem þeir styðja frá mörgum tímabilum. Umbjóðandi okkar hefur boðið vörur sínar til íslenskra neytenda í árafjölda hvort sem um er að ræða keppnisfatnað, annan íþróttafatnað

og tengdar vörur, ekki síst samhliða styrktarsamningum við stærstu félagslið landins ásamt landsliðum Íslands í hinum ýmsu íþróttum. Þannig hefur komið fram í fjölmiðlaumfjöllun að áhorf á leiki landsliðs Íslands í knattspyrnu hafi náð nýjum hæðum árið 2015 þegar 66% landsmanna horfðu á leik Íslands og Kasakstan þar sem lið spilaði í fatnaði umbjóðanda okkar, sjá frekar fskj. 62.⁴ Líkt og kemur fram í Fskj. 1-13 hefur umbjóðandi okkar verið styrktaraðili fjölda bæði félags-og/eða landsliða í hinum ýmsu íþróttum m.a. knattspyrnu en skv. Íþróttasambandi Íslands var knattspyrna langvinsælasta íþrótt sem stunduð var á Íslandi árið 2023 með rúmlega 30.000 iðkendur, sjá frekar fskj. 63.⁵ Þá er vinsælasta íþróttamót í heimi Heimsmeistaramótið í Knattspyrnu karla þar sem keppnisbúningar umbjóðanda okkar hafa einkennt fjölda landsliða í gegnum árin, sjá frekar fskj. 64.⁶ Þessi dægrin spilar t.a.m. landslið Íslands, bæði karla og kvenna, í körfuknattleik og blaki í keppnisbúningum frá umbjóðanda okkar, sjá frekar fskj 12.

Af framangreindum fylgiskjöllum teljum við auðséð að merki umbjóðanda okkar er þekkt um allan heim en fjöldi félags-og landsliða spila eða hafa spilað í fatnaði undir hans merkjum í fjölda ára, hér á landi frá 1995, þ.a.m. í knattspyrnu og körfuknattleik sem eru einar vinsælustu íþróttir í heimi þegar kemur að áhorfi. Landslið Íslands í knattspyrnu vakti heimsathygli eftir gott gengi árið 2016 á alþjóðlegum vettvangi en liðið spilaði í keppnisbúningum frá umbjóðanda okkar á þeim tíma og var skortur á treyjunum í almennri sölu til neytenda umfjöllunarefni bæði á innlendum og erlendum vettvangi.



Að okkar mati sýna meðfylgjandi gögn að skráð merki umbjóðanda okkar, **erreà**, er alþekkt bæði hér á landi og erlendis. Jafnramt hefur vörumerkjaréttur til orðmerkisins ERREA stofnast með notkun í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. fyrir íþróttafatnað, þ. á m. keppnisbúnininga, upphitunarfatnað, hlífðarfatnað, sokka og höfuðföt. Eins og gögnin sýna hefur merkið verið notað í fjölda ára hér á landi og neytendur vanir að sjá merkið í tengslum við íþróttaiðkun, stórmót í íþróttum og tengt stærstu félagsliðum landsins.

II. Mat á ruglingshættu

Merkin sem hér verða borin saman eru:

Merki umbj. okkar	Ný umsókn
 og	ERA SPORT

⁴ [Aldrei hafa fleiri horft á landsleik í knattspyrnu](#)

⁵ [Tölfræði 2023](#)

⁶ [Knattspyrna - Wikipedia, frjálsa alfræðiritið](#)

ERREA	
Orð- og myndmerki og orðmerki	Orðmerki

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. tölul. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tölul. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er á ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Við mat á því hvort ruglingshætta er til staðar milli merkja er annars vegar skoðað hvort merkjalíking sé til staðar, þ.e. hljóð-, sjón-, og merkjalíking og hins vegar vöru- og/eða þjónustulíking.⁷

Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, eins og kemur fram í athugasemdum í greinargerð með 1. mgr. 4. gr. vml:

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess.

Sömu sjónarmið komu fram í dómi Evrópudómstólsins (Court of Justice of the European Union, „CJEU“) í máli C-251/95, *SABEL v PUMA, Rudolf dassler Sport*, þar sem eftirfarandi kom fram:

*The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. [...] That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.*⁸

Merkjalíking er metin út frá sjónarhóli neytandans og gert er ráð fyrir að hinn almenni neytandi hafi eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.⁹

Enn fremur hefur það þýðingu við mat á ruglingshættu hvort merkin teljast veik eða sterk.¹⁰ Um þetta atriði sagði CJEU jafnframt í máli C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*:

*[...] marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character.*¹¹

*[...] the distinctive character of the earlier trade mark, and in particular its reputation, must be taken into account when determining whether the similarity between the goods or services covered by the two trade marks is sufficient to give rise to the likelihood of confusion.*¹²

⁷ Sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 29. mars 2023 í máli nr. 7/2020, bls. 6.

⁸ C-251/95, *SABEL v Puma, Rudolf dassler Sport*, 22-23. mgr.

⁹ Sbr. athugasemdir í greinargerð með 4. gr. vml.

¹⁰ Sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 29. mars 2023 í máli nr. 7/2020, bls. 7.

¹¹ C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 18. mgr.

¹² C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, 24. mgr.



Þegar litið er til heildarmyndar vörumerkjanna ERA SPORT annars vegar og ERREA hins vegar í fyrrgreindu samhengi, og þeirra vara sem þeim er ætlað að auðkenna, er það okkar mat að ruglingshætta sé til staðar með merkjunum.

Samanburður merkjanna

i. Vörulíking

Þegar mat er lagt á líkindi á milli vara er mikilvægt að tekið sé tillit til allra þeirra þátta er skipta máli hverju sinni, þar á meðal eiginleika þeirra, hverjir munu nota vöruna, hvernig varan er notuð og hvort að vöurnar séu í samkeppni hver við aðra eða séu svokallaðar staðgengilsvörur sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli *Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) frá 1998, mál C-39/97, 23. mgr.:*

In assessing the similarity of the goods or service concerned, ..., all the relevant factors relating to those goods or service themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.

Aðrir þættir sem skipta máli geta verið hvaða not eða tilgangur varan hefur, hvort að ætla megi að sömu eða tengdir aðilar framleiði, markaðssetji eða bjóði upp á vöurnar og dreifingar- og söluleiðir.¹³

Við mat á líkindum vara er svo almennt viðmið að því líkari sem merkin eru, því minni kröfur eru gerðar til vörulíkingar og öfugt.



Skráning merkis umbjóðanda okkar, **erreà**, sbr. skráning nr. V0023381, nær til eftirfarandi vara:

Flokkur 25: *Íþróttar- og sportfatnaður, hattar, húfur, múffur, innisloppar, belti til íþróttar- og sportnotkunar, sokkavörur, svitadrægar sokkavörur, sokkar, bómullarsokkar, sokkabuxur, stuttbuxur, hversdags- eða tómstundaföt og -jakkaföt, samstæðir liðs-eða flokkaæfingagallar, hlaupagallar.*

Þá nær skráning umbjóðanda okkar nr. V0077711 til eftirfarandi vara:

Flokkur 18: *Bags, handbags, trunks, suitcases, rucksacks, travel bags, waist bags, document wallets, pocket wallets, key rings (leatherware), umbrellas; sports bags, bags for football, carrying bags for tracksuits.*

¹³ Sjá m.a. dóm Court of First Instance frá 10. September 2008, Astex Therapeutics Ltd/OHIM – Protec Health International Ltd, mál nr. T-48/06, mgr. 38.

Flokkur 25: *Clothing for sports; hats, caps, dressing gowns, belts for sports, socks, antiperspirant socks, ankle socks, underwear, knitwear, undervests, tank tops, knee breeches, blousons, anoraks, shoulder sashes, overalls (clothing), gloves (clothing), complete training suits for sports teams, sports training suits, clothing for gymnastics, sports shoes; leg guards (sports articles).*

Flokkur 28: *Sporting and gymnastic articles not included in other classes; balls for games, gloves (accessories for games).*

Þær vörur sem orðmerkið ERREA hefur verið notað fyrir hér á landi eru íþróttavörur, þ.e. íþróttafatnaður og keppnis-og/eða upphitunar-og hlífðarfatnaður. Jafnfamt er það notað fyrir ýmsan annan íþróttavarning s.s. hlífar, töskur og bolta. Um er að ræða vörur sem falla í flokk 25 m.a.

Þær vörur sem ERA SPORT óskast skráðar fyrir eru:

Flokkur 25: *Fatnaður; íþrótt- og lífsstílsfatnaður.*

Að okkar mati eru augljóslega alger vörulíking milli þeirra vara sem merkið ERA SPORT óskast skráð fyrir og þeirra vara sem merki umbjóðanda okkar er skráð og notað fyrir, en báðum merkjum er ætlað að standa fyrir fatnað og íþróttafatnað í flokki 25. Til viðbótar er verulega mikil vörulíking til staðar milli þeirra vara sem merki umbjóðanda okkar er skráð fyrir í flokkum 18 og 28 og þeirra vara sem merkið ERA SPORT óskast skráð fyrir í flokki 25. Við teljum ekki ástæðu til að fara nánar út í þá líkingu þar sem vörulíking er alger í flokki 25.

Ljóst er að þær vörur sem merkjunum er ætlað að standa fyrir skarast algerlega og markaðssetur umsækjandi vörur sínar m.a. með myndum af íslensku íþróttafólki sem klæðist keppnis-og eða hlífðarfatnaði umbjóðanda okkar og jafnframt klæðnað merktan ERA SPORT, sjá frekar Fskj. a-d og instagram reikning umsækjanda <https://www.instagram.com/erasportclothing/> undir hápunktum (w.highlights) / Team, sjá jafnfarmt Fskj. 65-68

Vörur umsækjanda og umbjóðanda okkar eru auðsjáanlega markaðssettar gagnvart sama hópi neytenda, þ.e. hinum almenna neytanda með áherslu á íþróttaiðkun, tiltekin lífstíl eða hvers konar þátttöku í íþróttastarfi.

ii. Merkjalíking

Sjónlíking

Merkin sem hér eru borin saman er sjónrænt mjög lík. Ríkjandi og mest sérkennandi þáttur



orð-og myndmerkis umbjóðanda okkar er, **errea**, er orðhlutinn ERREA. Til viðbótar er í merkinu myndhluti sem horfa má á sem tvo samsetta tígla. Orðhlutinn ERREA er myndaður úr þremur bókstöfum e, r og a og hefur enga þekkta merkingu fyrir þær vörur sem það óskast skráð fyrir. Samkvæmt dómaframkvæmd Evrópuþómstólsins njóta merki sem eru afar sérkennandi viðtækari verndar heldur en merki sem eru minna sérkennandi. Því þarf að taka

sérkenni fyrra merkisins, þ.e. merkis umbjóðanda okkar, til greina við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar milli merkjanna.¹⁴

Þá vísum við til þess viðurkennda sjónarmiðs í vörumerkjarétti að þegar merki samanstendur bæði af orði og myndhluta muni neytendur almennt vísa fremur til orðhlutans en myndhlutans í umfjöllun um þær vörur sem merki stendur fyrir.¹⁵

Merki umsækjanda er myndað úr sömu bókstöfum, e, r og a ásamt viðbótinni *sport* en merking þess orðs er það almenn og lýsandi fyrir þær vörur sem skráningar óskast fyrir, að það telst alveg sérkennalaust. Því verður að leggja áherslu á orðhlutann ERA við ruglingshættumatið. Þannig má í raun rétttri bera saman ERREA, annars vegar orðhluta



erreà

og hins vegar orðmerkið ERREA, við ERA í merki gagnaðila sem eru sjónrænt ákaflega lík. ERREA og ERA samanstanda af sömu bókstöfunum sem eru jafnframt í sömu röð í merkjunum. Til viðbótar deila merkin fyrstu tveimur bókstöfunum og alltaf er litið til þess að upphaf orðhluta sé sá sem mestu máli skiptir þegar ruglingshætta er metin. Með vísan til alls þess sem að framan hefur verið rakið teljum við ljóst að merkið ERA SPORT er sjónrænt



erreà

verulega líkt merkjum umbjóðanda okkar, **erreà** (orð-og myndmerki) og ERREA (orðmerki).

Hljóðlíking



erreà

Þrátt fyrir að merkið **erreà** sé orð-og myndmerki er ljóst að neytendur munu vísa til þess sem ERREA, sem er jafnframt orðmerki umbjóðanda okkar. Merki umsækjanda er myndað úr nákvæmlega sömu bókstöfum og merki umbjóðanda okkar, e, r og a, í sömu röð og í merki umbjóðanda okkar og mynda því sömu áherslur í framburði. Í þessu sambandi bendum einnig á að við samanburð merkja og mat á ruglingshættu er að jafnaði aðal áherslan lögð á upphaf orðanna sem mynda merkin, þar sem upphaf merkja er sá hluti sem hlýtur mesta athygli neytandans, bæði sjónrænt og hljóðrænt. Þar sem hér eru sömu bókstafir, í sömu röð og því með sömu áherslum, sem mynda merki umbjóðanda okkar og sérkennandi hluta merkis umsækjanda er ljóst að hljóðlíking er mikil, sem ýtir undir ruglingshættuna.

¹⁴ Dóm Evrópudómstólsins í máli Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ('Canon') frá 1998, mál nr. C-39/97, 18. og 24. mgr.

¹⁵ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-312/03 (SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E), 37. mgr.



Að okkar mati er ljóst að mikil hljóðlíking er til staðar milli merkjanna orðmerkisins ERREA og ERA Sport.

iii. Niðurstaða ruglingshættumats

Hér að framan hefur verið sýnt fram á bæði vörulíkingu og merkjalíkingu og því greinilegt að



ruglingshætta er til staðar með merkjunum umbjóðanda okkar ERREA, og merki umsækjanda, ERA SPORT. Eins og áður segir hefur hinn almenni neytandi hafi almennt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Að okkar mati er ljóst að þeir þættir sem greina merkin að ekki þess eðlis að neytendur muni sérstaklega eftir þeim. Hér eru sameiginlegir þættir merkjanna það veigamiklir í merkjunum báðum að við teljum ljóst að neytendur munu gera ráð fyrir að merkin eigi sameiginlegan viðskiptalegan uppruna. Þá ítrekum við að þar sem alger vörulíking er til staðar eru minni kröfur gerðar til merkjalíkingar.



Miklar líkur eru á að neytendur rugli merkjunum umbjóðanda okkar, (skráningar nr. V0023381 og nr. V0077711) og ERREA, við merki umsækjanda, ERA SPORT (umsókn nr. V0136066) eða telji að þau séu af sama viðskiptalega uppruna, þ.e. að hið andmælt merki og vörurnar sem því er ætlað að vernda séu frá umbjóðanda okkar komnar.

III. Samantekt

Með vísan til þess sem rakið hefur verið að framan teljum við alveg ljóst að ruglingshætta er



til staðar milli merkjanna (skráningar nr. V0023381 og nr. V0077711) og ERREA (óskráð merki) og ERA SPORT (umsókn nr. V0136066). Því förum við þess á leit að skráningu merkisins ERA SPORT, sbr. umsókn nr. V0136066, verði synjað hér á landi fyrir allar vörur í flokki 25.

Loks áskiljum við okkur allan rétt til að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum þessa máls, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor

Ragnheiður B. Sighvatsdóttir, lögfr.

Listi yfir fylgiskjöl

- Fskj. 1-13 eru opinber yfirlit yfir styrktarsamninga sem umbjóðandi okkar hefur gert við bæði félagslið og landslið, hér á landi og erlendis sem sýnir útbreiðslu merkis umbjóðanda í síðan þvert á landamæri.
- Fskj. 14-44 myndir af varning knattspyrnulandsliðs Íslands sem sýnir merki umbjóðanda okkar á og beinist að íslenskum neytendum, s.s. keppnistreyju, stuttbuxur, upphitunarklæðnaður og töskur.
- Fskj. 45 bæklingur um landsliðstreyju íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu keppnistímabilið 2016-2017, en liðið keppti í treyjunni á evrópumeistaramótinu árið 2016.
- Fskj. 46-50 sýnir treyju íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu sem liðið keppti í á heimsmeistaramótinu í Rússlandi árið 2018.
- Fskj. 54-57 fjölmiðlaumfjöllun erlendis um vöntun á treyjum íslenska karlalandsliðsins í kjölfar velgengi á evrópumeistaramótinu 2016
- Fskj. 58-59 fjölmiðlaumfjöllun hérlandis um íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu þar sem merki umbjóðanda sést glögglega á landsliðsbúning.
- Fskj. 60 skjáskot af auglýsingum Coca cola sem sýna íslenska landsliðsbúninginn með merki umbjóðanda.
- Fskj. 61 opinber Fyrirtækjaprófíll umbjóðanda
- Fskj. 62 fjölmiðlaumfjöllun um knattspyrnu
- Fskj. 63 tölfræði iðkenda ÍSÍ 2023
- Fskj. 64 vinsælasta íþróttamót í heimi
- Fskj. 65-68 skjáskot af instram reikningi umsækjanda
- Fskj. 69-87 sem sýna merki umbjóðanda okkar, þ.m.t. orðmerkið ERREA, í dagblöðum og tímaritum allt frá árinu 1995, bæði í auglýsingum og umfjöllun um íþróttir.
- Fskj. 88 umfjöllun um leikferlil Rúnars Kristinssonar sem lék með landsliðum Íslands til ársins 2004.
- Fskj. 89-91 myndir af íslenska karlalandsliðinu í keppnisbúningum umbjóðanda

Arnason Faktor
Guðríðarstíg 2-4
113 Reykjavík
B.t. Ragnheiðar B. Sighvatsdóttur

Reykjavík, 23. júní 2025.

Varðar: Athugasemdir við andmæli ERREA' SPORT S.p.A., gegn skráningu vörumerkisins ERA SPORT, sbr. umsókn nr. V0136066

Til Jónatansson & Co. lögfræðistofu hefur leitað Erasport ehf. kt. 420623-0700 vegna andmælabréfs Arnason Faktor f.h. ERREA SPORT S.p.A til Hugverkastofu. Í bréfinu andmæli gegn skráningu merkisins ERA SPORT, sbr. umsókn V0136066 þar sem notkunin feli í sér ruglingshættu og brot gegn vörumerkjarétti. Því er alfarið hafnað.

Í bréfi Arnason Faktor er vísað til 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Í 1. tölul. ákvæðisins kemur fram að ekki skal skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Í 2. tölul. kemur fram að ekki skal skrá vörumerki í vörumerkjaskrá nema að ef hætt er á ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. a. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Í tilmælum aðildaríkja WIPO kemur fram að til þess að um ruglingshættu er að ræða þarf að vera til staðar endurgerð eða eftirlíking á merki í heild eða á sérkennandi hluta þess.

Í bréfinu er einnig vísað til 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Í ákvæðinu segir að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess, sem m.a. felur í sér rétt til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins og eða líkt vörumerkinu og notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þ.mt. að tengsl séu með merkjunum.

Í andmælabréfi Arnason Faktor er byggt á því að notkun umbj. míns á vörumerkinu ERA og vefsíðunni www.erasport.is brjóti gegn vörumerkjarétti „ERREA“ á þeim grundvelli að líkindi séu með vörumerkjunum. Því er hins vegar staðfastlega neitað enda sé ekki nokkur ruglingshætta fyrir hendi á milli Errea og ERA eða ERA Sport líkt og rakið er að neðan.

Orðið „ERA“ er enskt orð sem þýðist á íslensku sem „tímabil“. Óljóst er hvaða þýðingu Errea hefur, hvort það sé þýðing á ítölsku orði, sem er heimaland Errea eður ei. Vörumerkjaréttur Errea nær til orðsins „Errea“ og er því notkun ERA og ERA Sport nægjanlega aðgreint frá hinu verndaða vörumerki og þ.a.l. er engin ruglingshætta fyrir hendi. Því til stuðnings er bent á að orðin eru rituð með allt öðrum hætti, framburðurinn er ólíkur auk þess sem engin sjónlíkindi eru með vörumerkjunum. Um þetta hefur verið margdæmt fyrir dómstólum, sbr. t.a.m. dóm Hæstaréttar í máli nr. 129/2012 og dóm Evrópudómstólsins (Court of Justice of the European Union, „CJEU“) í máli T-349/19, Decathlon v Athlon Custom Sportswear. Í því máli var m.a. deilt um hvort merki og heiti „Athlon Custom Sportswear“ væri nægjanlega aðgreint merki og heiti „Decathlon“:

In the present case, in paragraph 52 of the contested decision, the Board of Appeal noted that, in so far as the contested mark was to be perceived as containing the word ‘athlon’, the signs at issue had in common that element, which was fully contained in the earlier mark. However, it noted that the signs differed in several aspects because of the three additional letters ‘d’, ‘e’ and ‘c’ at the beginning of the earlier mark and, in the mark applied for, the stylisation of the word ‘athlon’, the figurative element at the beginning of the mark and the words ‘custom sportswear’. In the light of its analysis of the distinctive and dominant elements of the marks (see paragraphs 30 to 32 above), the Board of Appeal found that, visually, the differences dominated and that the marks at issue had only a very low degree of similarity.¹

Varðandi ruglingshættu hafði dómstóllinn eftirfarandi að segja:

The Board of Appeal referred to the case-law according to which the degree of phonetic similarity between two marks was of less importance in the case of goods which were marketed in such a way that, when making a purchase, the relevant public usually perceived visually the mark designating those goods. It therefore considered that, in relation to the goods at issue, which are in Class 25, the visual aspect was more important than the phonetic aspect for the purpose of assessing the likelihood of confusion.²

Ef þessi niðurstaða er heimfærð á ágreining ERA Sport og Errea er ljóst að engin ruglingshætta getur verið fyrir hendi. Skráning umbj. míns nær til vara í flokk 25 sem er íþrótt- og lífstílsfatnaður. Með vísan í ofangreindan dóm þá skipta sjónrænir þættir mestu máli fyrir

¹ T-349/19, Decathlon v Athlon Custom Sportswear, 42. mgr.

² T-349/19, Decathlon v Athlon Custom Sportswear, 77. mgr.

neytendur í þessum flokk. Þar sem engin líkindi eru með vörumerkjunum, hvorki sjónræn né hljóðræn þá ætti enginn að geta ruglast á þessum vörumerkjum.

Þessu til viðbótar þá er því hafnað að að vörulína ERA svipi með nokkrum hætti til þeirrar vörulínu sem Errea er með til sölu hjá sér svo það valdi ruglingshættu. Líkt og kemur fram á heimasíðu ERA, www.erasport.is eða samfélagsmiðlum ERA, þá takmarkast vörulína ERA við lífstílsfatnað og ræktarföt auk fylgihluta. Sé litið til heimasíðu Errea, www.errea.is og fjölda fylgiskjala sem andmælandi lagði fram í málinu þá kemur það skýrlega í ljós að Errea er íþróttavöruframleiðandi sem einblínir að meginstefnu til á félagslið og landslið í fjölbreyttum íþróttagreinum, s.s. fótbolta, handbolta og blaki. Fatnaður sem framleiddur er undir merkjum Errea er að nánast að öllu leyti framleiddur undir merkjum félagsliða sem hafa gert samning við Errea. Því er hægt er að fullyrða að enginn sem ætlaði sér að versla við Errea á Íslandi hefur ruglast og verslað þess í stað við ERA enda eru vörumerkin ekki þess eðlis að vekja rugling hjá hinum almenna neytanda.

Að öllu ofangreindu virtu telur umbj. minn að notkun hans á ERA og ERA Sport í sínum rekstri brjóti ekki gegn vörumerkjarétti Errea og óskar því að merkið ERA SPORT verði skráð, sbr. umsókn V0136066.

Umbj. minn áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum, málsástæðum ef þurfa þykir.

Virðingarfyllst,
Jónatan Hróbjartsson, lögmaður
f.h. Erasport ehf.

