

## Úrskurður nr. 1/2018

19. janúar 2018

Andmæli gegn skráningu merkisins MMA FRÉTTIR nr. V0103208  
Zuffa LLC gegn Kimura ehf.

### Málavextir

Þann 30. desember 2016 lagði Kimura ehf., Fjallalind 49, 201 Kópavogi, inn umsókn um



skráningu vörumerkisins nr. V0103208. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 25 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2017.

Með erindi, dags. 15. maí 2017, andmælti Tego ehf., skráningu merkisins f.h. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Ave., Las Vegas, Nevada 89102, Bandaríkjunum. Andmælin byggja á því að skráningin sé í ruglingshættu við vörumerki andmælanda sem hann hafi notað hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Andmælin byggja einnig á 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meðan á málsmeðferð stóð lagði andmælandi fram tvær greinargerðir en eigandi eina. Fulltingi slf. kom fram fyrir hönd eiganda meðan á málsmeðferð stóð. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. nóvember 2017, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Fyrri greinargerð andmælanda*

Í greinargerð andmælanda kemur fram að andmælandi sé bandarískt fyrirtæki, stofnað árið 2011, sem sérhæfi sig í að skipuleggja viðburði og kynna blandaðar bardagaípróttir. Vísar andmælandi til þess að í gegnum dótturfélag hans, UFC, standi hann fyrir viðburðum um allan heim tengdum blönduðum bardagaípróttum (MMA), sér í lagi þeim sem sýndir séu í sjónvarpi og á netinu. Einnig vísar andmælandi til þess að hann selji varning af ýmsu tagi og framleiði sjónvarpsefni.

Þá bendir andmælandi á að UFC hafi verið stofnað árið 1993 og sé eitt mest vaxandi fyrirtæki á sínu sviði í heiminum og hafi verið bæði frumkvöðull og leiðandi á sviði blandaðra bardagaípróttu (MMA). Þá sé greinin ein mest vaxandi íprótt í heiminum í dag.

Að sögn andmælanda hefur hann notað Octagon myndmerkið frá árinu 1993 sem hafi verið eitt aðalauðkenni UFC. Vísar andmælandi til þess að Octagon myndmerkið hafi verið notað samhliða öðrum vörumerkjum UFC og sé almennt þekkt sem auðkenni og upprunatilgreining þeirra vara og þeirrar þjónustu sem andmælandi veiti.



Að sögn andmælanda er vörumerkið lögun á keppnisbúri hans, sem sé einstakt og mjög sérkennandi og komi merkið fyrir í kynningar- og markaðsefni á öllum þeim sviðum sem andmælandi starfi á. Þá bendir andmælandi á að keppnisbúrið kallist „Octagon“ og samsvarandi vörumerki hafi verið hannað af stofnendum UFC í tengslum við fyrstu keppnina árið 1993, en markmið hönnunarinnar hafi verið að hún væri ólík því sem aðrir aðilar innan sama geira væru að nota. Eins og fram hafi komið sé MMA bardagaíþrótt sem noti aðferðir og tækni frá öðrum bardagaíþróttum, svo sem karate, glímu, júdó, hnefaleikum og jiu-jitsu. Í þeim íþróttum séu keppnisleikvangar frábrugðnir átthyrningslaga keppnisbúri andmælanda. Til að mynda séu jiu-jitsu, júdó og glímukeppnir alla jafna haldnar á opnum mottulögðum velli, hnefaleikakeppnir oftast haldnar á ferningslaga velli með afmarkaðar hliðar og karatekeppnir haldnar ferningslaga velli.

Andmælandi bendir á að í reglum IMMAF samtakanna, sem eru alþjóðleg samtök í tengslum við MMA íþróttina, sé að finna reglur um öryggisatriði keppnisbúranna. Í reglum sé ekki kveðið á um lögun keppnisbúranna sérstaklega, enda sé átthyrningslögunin ekki nauðsynleg vegna keppninnar eða öryggis, heldur sé hún eingöngu frumleg hönnun á keppnisbúri og sérkennandi vörumerki sem geri neytendum kleift að aðgreina vörur og þjónustu andmælanda frá öðrum.

Þá bendir andmælandi á að hann hafi sótt um og skráð vörumerkið Octagon í ýmsum útgáfum í fjölda landa.

Andmælandi byggir andmæli sín á ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og rekur hann ákvæðið í greinargerð ásamt 1. og 2. mgr. 4. gr. vml.

Andmælandi vísar til þess að hann hafi notað merkið í tengslum við starfsemi sína, m.a. fyrir vörur í flokki 25 og þjónustu í flokki 41, en það eru þeir flokkar sem hið andmæлта merki er skráð fyrir. Andmælandi telur sig nota vörumerkið með áberandi hætti á eigin vörum og efni en einnig í því efni sem hann framleiði og sendi út meðal annars í sjónvarpi og á netinu. Nefnir hann sérstaklega notkun auðkennisins meðan á bardögum stendur, en þeir eru aðalviðburðir hans, haldnir víðsvegar um heiminn og sjónvarpað. Á Íslandi hafi Stöð 2 Sport átt sjónvarpsréttinn af bardögum frá árinu 2014. Vísar andmælandi í frétt á vef Vísis þar sem fram komi að fjölmargir bardagar verði sýndir á stöðinni. Bendir andmælandi á að bardagarnir sem hann standi fyrir séu því sýndir hér á landi og hafi verið frá árinu 2014. Þá hafa bardagarnir jafnframt verið auglýstir og sýndir á veitingahúsum hér á landi og leggur andmælandi fram gögn því til stuðnings. Telur andmælandi því vera ljóst að MMA íþróttin njóti mikilla og vaxandi vinsælda hér á landi. Andmælandi bendir einnig á að mikið sé fjallað um viðburði hans, ekki síst þegar íslendingurinn Gunnar Nelson keppir, en hann er á samningi hjá UFC og hefur verið frá árinu 2012.

Andmælandi bendir á að á áður nefndum viðburðum sé Octagon myndmerkið mikið notað og á áberandi hátt. Telur andmælandi að framlögð gögn sýni að myndmerkið gegni stóru hlutverki í viðburðum hans, merkið sé ekki aðeins bardagahringurinn sjálfur heldur sé merkið einnig á



gólfi hringsins þar sem merki UFC er inni í Octagon myndmerkinu, auk þess sem merkið sé á spjöldum sem svonefndar „Octagon-stúlkur“ bera á viðburðunum í tilkynningarskyni. Þá sé Octagon myndmerkið einnig í bakgrunni fyrir aftan UFC merkið þegar nöfn keppenda eða viðmælenda eru á skjánum.

Andmælandi bendir á að hann bjóði til sölu ýmiss konar varning sem auðkenndur sé með Octagon myndmerkinu, þar á meðal ýmiss konar fatnað, húfur, minjagripi, leikföng, skartgripi o.fl. Vörurnar séu til sölu á vefsíðum andmælenda og hægt sé að fá sent til Íslands.

Af framangreindu og með vísan til framlagðra gagna telur andmælandi ljóst að vörumerki hans hafi verið notað á Íslandi í skilningi vörumerkjalaga, þar sem um sé að ræða sýnilegt tákn sem sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu hans frá vörum og þjónustu annarra. Vísar andmælandi enn fremur til þess að vörumerkjaréttur geti stofnast með skráningu eða notkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. vml. og að í vörumerkjarétti felist það að aðrir megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerkinu, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml.

Vísar andmælandi til þess að merki eiganda samanstandi af Octagon myndmerki þar sem svartur átthyrningur sé utan um rauðan fylltan átthyrning ásamt orðhlutanum MMA FRÉTTIR í hvítu letri og hvíttri rún á miðjum rauða fletinum.

Andmælandi bendir þá á að merki hans, Octagon myndmerkið, sé notað í nokkrum útfærslum og í sumum tilfellum með öðrum merkjum, svo sem UFC. Vísar andmælandi til framlagðra gagna þar sem finna megi lista yfir skráningar í hans eigu, sem og dæmi um aðrar útfærslur sem andmælandi noti af merkinu.

Ítrekar andmælandi að mikilvægt sé að hafa í huga að hann hafi notað auðkennið OCTAGON í tengslum við vörur og þjónustu í flokkum 25 og 41 frá árinu 1993. Merkið sé vel þekkt auðkenni hans á meðal markhópsins sem um ræðir sem séu iðkendur og áhugamenn um MMA íþróttina og jafnvel á meðal neytenda utan þess hóps. Auðkennið hafi verið áberandi í öllu sem tengist vörum og þjónustu hans í yfir 20 ár. Þá bendir andmælandi á að MMA íþróttin hafi átt vaxandi vinsældum að fagna hér á landi síðustu ár og skipti þar miklu góður árangur íþróttamannsins Gunnars Nelson og árangur hans í bardögum á vegum andmælenda. Þá bendir andmælandi einnig á að frægar stjórnur á borð við Conor McGregor hafi æft hér á landi hjá íþróttafélaginu Mjölni og hafi það vakið athygli almennings á íþróttinni og á andmælenda.

Andmælandi segir ljóst að merki eiganda sé líkt merki hans þar sem merkið sé tekið upp í heild sinni í hið andmælda merki, en orðhluti merkisins sé innlimaður í Octagon myndmerkið með sambærilegum hætti og UFC merki andmælenda á gólffleti keppnishringsins. Leggur andmælandi fram mynd þessu til stuðnings. Merkið sé einnig notað með áþekktum hætti t.d. með staðsetningu orðhluta merkisins. Telur andmælandi mest áberandi og sérkennandi hluta merkisins vera Octagon myndhlutann, þar sem orðhlutar merkisins, MMA FRÉTTIR, séu



almennir og lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Þá vísar andmælandi til þess að þær vörur og þjónusta sem merki eiganda er skráð fyrir séu allt vörur og þjónusta sem séu eins eða ruglingslega líkar þeim vörum og þjónustu sem hann hafi sýnt fram á með gögnum að hann noti merki sitt fyrir.

Andmælandi telur ljóst af merki eiganda og vörulista að hann noti eða hyggist nota merkið fyrir vörur og þjónustu tengda MMA íþróttinni og hafi hann þegar hafið notkun á merkinu fyrir hluta þeirrar þjónustu sem merkið er skráð fyrir og fjalli m.a. um andmælanda og viðburði sem hann standi fyrir á heimasíðunni [www.mmafrettir.is](http://www.mmafrettir.is). Eiganda hefði því mátt vera ljóst að vörumerkið sem um ræði brjóti gegn vörumerkjarétti andmælanda. Jafnframt sé ljóst að með því að taka upp auðkenni andmælanda í merki sitt sem notað sé á sama sviði og andmælandi starfi á skapi það hættu á ruglingi meðal neytenda og auki líkur á því að neytendur telji aðila tengda eða að viðkomandi vörur eða þjónusta sé frá andmælanda komin.

Að mati andmælanda er um fullkomna vöru- og þjónustulíkingu að ræða, en þegar meta skuli vörulíkingu verði m.a. að hafa í huga hvort vörurnar og/eða þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópur þeirra sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur/-þjónusta. Hvað merkjalíkingu varðar bendir andmælandi á að líta þurfi á heildarmyndina, einkum að því er varðar sjón- og hljóðlíkingu auk þess sem líta þurfi til merkingar orða. Meta skuli merkjalíkinguna út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Að mati andmælanda sé merkjalíking þeirra merkja sem hér um ræði mikil og þar sem um sé að ræða sömu eða sambærilegar vörur og þjónustu telur andmælandi ljóst að ruglingshætta sé fyrir hendi á meðal neytenda og að jafnframt sé hætta á því að neytendur telji að tengsl séu milli umsækjanda og hans.

Þá byggir andmælandi einnig á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem vörumerki hans sé í notkun og hafi verið skráð víða, sbr. framlögð gögn málsins. Telur andmælandi merki sitt vera alþekkt og að það eigi því að njóta ríkari verndar en ella. Notkun af hálfu annarra en hans geti valdið ruglingi hjá neytendum og falið í sér misnotkun eða rýrt aðgreiningareiginleika og orðspor merkisins.

Andmælandi bendir á að það sé meginregla að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Líkt og fram komi í greinargerð með vörumerkjalögum sé 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. undantekning frá þeirri meginreglu, en samkvæmt ákvæðinu er þeim vörumerkjum sem teljast alþekkt veitt vernd hér á landi.

Andmælandi vísar til þess að hann hafi fengið merki sitt skráð víða og sé það í notkun um allan heim. Þá telur andmælandi sig vera virkan í að kynna starfsemi sína og vörur meðal annars í gegnum vefsíðu sína og netsjónvarpsstöð. Hann sé auk þess virkur á samfélagsmiðlum á borð við Facebook þar sem síða UFC hafi nærri 22 milljónir fylgjenda og síða UFC Fightclub hafi næstum 1 milljón fylgjendur. Á Twitter hafi andmælandi um 6 milljónir fylgjenda og á Instagram um 8 milljónir fylgjenda. Þá bendir andmælandi á að fjöldinn allur af síðum hafi verið settar upp af aðdáendum, andmælanda til heiðurs. Það sé því ljóst að andmælandi og



vörumerki hans sé þekkt um allan heim, sér í lagi innan þeirra markhópa sem báðum merkjum sé beint að. Í því ljósi telur andmælandi verulega hættu á ruglingi og að neytendur telji að vörur og þjónusta eiganda séu frá andmælanda og að tengsl séu með aðilum.

Andmælandi telur ljóst að eigandi sé vel kunnugur MMA íþróttinni bæði hérlandis og erlendis og hafi hann meðal annars fjallað um viðburði andmælanda á fréttasíðu sinni. Hefði honum því mátt vera ljóst að með því að taka merki andmælanda upp í heild sinni í sitt merki væri hann að brjóta á vörumerkjarétti andmælanda og skapa hættu á ruglingi á meðal neytenda.

Að framangreindu virtu telur andmælandi sig hafa sýnt fram á að hann hafi með notkun áunnið merki sínu vernd hér á landi á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og að merkið sé alþekkt hér á landi og njóti verndar sem slíkt. Þá telur andmælandi sig hafa sýnt fram á að merki hans og eiganda séu ruglingslega lík þar sem merki hans sé tekið upp í heild sinni og að þær vörur og þjónusta sem merkjunum er ætlað að auðkenna séu þær sömu.

#### *Greinargerð eiganda*

Eigandi vísar til þess að útlit merkis eiganda sé afar sérkennilegt. Fyrir það fyrsta sé lögun þess óhefðbundin, í öðru lagi séu rúnir í kringum allan flöt merkisins sem og áberandi hvít rún á rauðum fleti í miðju merkinu. Þá sé textinn MMA FRÉTTIR ritaður með áberandi hvítum stöfum á svörtum jöðrum merkisins.

Bendir eigandi á að merkið hafi fengist skráð athugasemdalaust þann 28. febrúar 2017 og að hann hafi notað það frá árinu 2013. Merkið sé notað á heimasíðu eiganda þar sem hann haldi úti fréttaveitu um málefni MMA, þar á meðal um keppnir á vegum andmælanda. Þá vísar eigandi til þess að lögun merkisins sé átthyrnd, líkt og lögun margra annarra merkja, en algengt sé að vörumerki hafi lögun hringja, kassa, þrí-, sex- og átthyrninga.

Eigandi mótmælir því að andmælandi hafi skapað sér vörumerkjarétt á Íslandi með notkun á Octagon myndmerkinu, þ.e. lögun átthyrnings. Telur eigandi að framlögð gögn af hálfu andmælanda séu ekki til þess fallin að sýna fram á notkun andmælanda á vörumerkjum hér á landi. Að mati eiganda hefur átthyrningurinn því ekki verið notaður af andmælanda á þann hátt að vörumerkjaréttur hafi stofnast líkt og andmælandi heldur fram. Þá vísar eigandi til þess að þrátt fyrir að UFC bardagar hafi verið sýndir á Stöð 2 teljist það ekki vera notkun á vörumerki andmælanda hér á landi. Eigandi bendir á að svo vörumerki verði skráð á grundvelli notkunar þurfi notkunin að hafa verið mikil, þ.e. vörumerkið verður að hafa verið sýnilegt almenningi í einhvern tíma, en svo sé ekki í tilviki vörumerkis andmælanda.

Eigandi vísar til þess að mynd af átthyrningi sé óskráningarhæf hér á landi, burtséð frá því hversu mikil notkun liggur að baki. Þar af leiðandi sé það vörumerki sem andmælandi telur sig hafa notað hér á landi óskráningarhæft þar sem það sé almennt og skorti sérkenni. Vísar eigandi til þess að bagalegt væri fyrir viðskiptalífið ef einn aðili ætti vörumerkjarétt á algengu formi líkt og hring, kassa eða átthyrningi og gæti bannað öðrum notkun þeirra.



Þá vísar eigandi til þess að það hafi ekki þýðingu hvort andmælandi hafi fengið merki sín skráð í öðrum löndum enda sé Einkaleyfastofan ekki bundin af þeim skráningum. Þá hafi andmælandi ekki fengið merki sitt skráð í þeim löndum sem búi við svipuð vörumerkjalog og Ísland, þ.e. í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Bendir eigandi jafnframt á að fjölmargir aðrir en andmælandi eigi skráð merki sem innihaldi áttþyrninga í ýmsum löndum og í þeim flokkum sem andmælandi telji sig eiga vörumerkjarétt. Vísar eigandi til gagna frá vefsíðunni [www.tmdn.org](http://www.tmdn.org) í því samhengi.

Eigandi mótmælir því að vörumerki hans líkist því vörumerki sem andmælandi telur sig eiga. Vísar eigandi til þess að vissulega sé merki hans áttþyrningslaga, en það samanstandi einnig af öðrum þáttum sem geri útlit þess sérstakt. Rúnir séu utan um áttþyrninginn og í miðju merkisins, sem sé rautt að lit, sé hvít áberandi rún auk texta inni í merkinu. Telur eigandi að jafnvel þó Einkaleyfastofan myndi fallast á það með andmælanda að hann hefði notað áttþyrningslaga merki hér á landi væri ekki um ruglingshættu að ræða.

Þá mótmælir eigandi því að merki andmælanda sé alþekkt hér á landi líkt og andmælandi haldi fram. Telur eigandi að tilvísun til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi ekki við í málinu. Eigandi bendir á að til þess að vörumerki geti talist alþekkt verði það að uppfylla svokallaða *kodak* kenningu sem fjallað sé um í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga. Verða merki því að hafa verið svo sýnileg á heimsvísu að fullyrða megi að meirihluti þjóðarinnar þekki merkið. Eigandi geti því ekki fallist á þá röksemdafærslu andmælanda að almenningur tengi form áttþyrnings við andmælanda.

Að endingu vísar eigandi til þess að MMA íþróttin sé ekki svo vinsæl á heimsvísu að merki andmælanda geti talist alþekkt, en samkvæmt framlögðum gögnum mælist íþróttin í 17. sæti yfir vinsældir á heimsvísu. Telur eigandi því ólíklegt að almenningur þekki UFC samtökin, hvað þá að almenningur tengi áttþyrning við þau samtök. Þá telur eigandi jafnframt að 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi ekki við í máli þessu þar sem ósannað sé að andmælandi hafi notað merki sitt í öðrum löndum á þann hátt að ákvæðið komi til skoðunar.

#### *Seinni greinargerð andmælanda*

Andmælandi mótmælir þeirri fullyrðingu eiganda að útlit hins andmælda vörumerkis sé sérkennilegt. Fellst andmælandi þó á að lögun merkisins sé óhefðbundin, enda sé það vörumerki hans sem skapi hina sérstöku lögun. Að mati andmælanda eru rúnir í kringum útlínur merkisins og stök rún innan þess ekki til þess fallin að skapa merkinu sérkenni og enn síður orðhlutar merkisins, MMA FRÉTTIR, sem séu einungis lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Þá bendir andmælandi á að stærsti klúbbur í MMA íþróttinni á Íslandi, Mjöllnir, hafi notað rúnir í sinni markaðssetningu og sé notkun rúna því ekki til þess fallin að auka sérkenni merkis eiganda heldur frekar til þess fallið að tengja það MMA íþróttinni hér á landi.

Andmælandi telur þá fullyrðingu eiganda að algengt sé að vörumerki hafi lögun áttþyrninga vera ranga. Bendir andmælandi á að hann vísi til notkunar sinnar á afmörkuðu sviði og fyrir



afmarkaðar vörur og þjónustu. Andmælandi telur sig ekki eiga einkarétt á Octagon myndmerkinu fyrir allar vörur og þjónustu. Ítrekar andmælandi að andmælin beinist eingöngu gegn hinu andmælda merki þar sem hann telur merki sitt vera tekið upp í heild sinni og merkinu sé ætlað að auðkenna vörur og þjónustu á því sviði sem andmælandi hafi notað merki sitt. Þar af leiðandi sé hætt við ruglingi meðal neytenda, þar með talið að þeir telji tengsl vera með merkjunum.

Varðandi mótmæli eiganda á þeirri fullyrðingu andmælanda að hann hafi skapað sér vörumerkjarétt hér á landi ítrekar andmælandi það sem fram kemur í fyrri greinargerð og vísar til þeirra gagna sem lögð hafa verið fram. Þá rekur andmælandi í þessu sambandi ákvæði 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., sem og 1. gr. og 5. gr. sömu laga. Telur andmælandi ljóst að framangreind gögn sýni án nokkurs vafa notkun andmælanda á vörumerki hans, bæði fyrir vörur sem boðnar séu til sölu hér á landi sem auðkenndar séu með vörumerkinu og í tengslum við viðburði sem hann hafi selt sýningarrétt á til Stöðvar 2 og sýndir hafa verið hér á landi um árabil.

Andmælandi bendir á að samkvæmt framlögðum gögnum eiganda um skráð vörumerki sem innihaldi áttthyrninga séu eingöngu þrjár aðilar með skráningar með áttthyrningum. Þar að auki séu þau merki öll skráð fyrir vörur og þjónustu sem sé ólík þeim vörum og þjónustu sem merki andmælanda er ætlað að auðkenna.

Þá ítrekar andmælandi að hann hafi notað Octagon myndmerkið í tengslum við vörur og þjónustu í flokkum 25 og 41 frá árinu 1993, merkið sé vel þekkt á meðal markhópsins sem um ræðir, þ.e. iðkendur og áhugamenn um MMA íþróttina og jafnvel á meðal neytenda utan þess hóps.

Þá áréttar andmælandi að MMA íþróttin hafi átt vaxandi vinsældum að fagna og bætir nafni Sunnu „Tsunami“ Davíðsdóttur í hóp þeirra sem hafi haft áhrif þar á. Hvað varðar framlögð gögn eiganda um vinsældir íþróttar vísar andmælandi til þess að það að MMA íþróttin mælist í 17. sæti yfir vinsældir geti talist nokkuð gott enda séu vinsældir íþróttarinnar þar með meiri en t.d. fimleika og handbolta.

Andmælandi vísar því á bug að eingöngu lítill hópur hér á landi þekki MMA íþróttina og telur vinsældir hennar þvert á móti vera miklar og fara vaxandi. Ítrekar andmælandi þó að rétt sé að horfa til markhópsins í málinu sem er að mati andmælanda iðkendur og áhugafólk um MMA. Telur andmælandi ljóst að markhópurinn þekki andmælanda, enda sé hann stærsta bardagaíþróttasamband í heimi og standi fyrir flestum þeim viðburðum á sviði íþróttarinnar sem sýndir hafi verið hér á landi. Ljóst sé, sökum þess hve áberandi og fyrirferðamikill andmælandi sé á sviði MMA íþróttarinnar, að þeir sem kunnugir eru íþróttinni muni þekkja til andmælanda og vörumerkisins sem sé áberandi á öllum viðburðum á hans vegum og á vörum þeirra, sbr. framlögð gögn.

Þá sé það engin tilviljun að vörumerki andmælanda hafi verið tekið upp í heild sinni í merki eiganda, enda ljóst af vörulista merkis eiganda að ætlunin sé að nota það til að auðkenna vörur



og þjónustu á sviði bardagaíþróttá. Í ljósi þeirra gagna sem lögð hafi verið fram með fyrri greinargerð andmælanda sé ljóst að veruleg hættu sé á ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þetta sé sérstaklega skaðlegt andmælanda þar sem hann hafi unnið hörðum höndum að því að byggja upp vörumerkið, allt frá því að hanna keppnishringinn í þessu formi til þess að markaðssetja og selja vörur og þjónustu sem auðkennd sé með merkinu um allan heim.

Andmælandi telur sig hafa sýnt fram á með óyggjandi hætti að hann hafi með notkun áunnið merki sínu vernd hér á landi á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og að merkið sé alþekkt hér á landi innan markhópsins og njóti verndar sem slíkt. Jafnframt séu merki andmælanda og merki eiganda ruglingslega lík þar sem merki andmælanda sé tekið upp í heild sinni og þær vörur og þjónusta sem merkjunum er ætlað að auðkenna séu þær sömu. Andmælandi fer því fram á að merki eiganda verið fellt úr gildi fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu.

### Niðurstaða

Andmælin eru lögð fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.



Andmælt er skráningu vörumerkisins nr. V0103208. Andmælin byggja á því að merki eiganda og merki andmælanda, sem hann nefnir Octagon myndmerkið, séu svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).

Í greinargerðum andmælanda er vísað til þess merkis sem andmælin eru byggð á sem Octagon myndmerkið. Í greinargerð eru sýndar nokkrar útfærslur, þ.e. mynd af útlínunum átthyrnings, mynd af átthyrningslaga keppnisbúri og mynd af átthyrningi sem hefur dökka fleti en tvö strík dregin á ská í gegnum átthyrninginn. Að sögn andmælanda er um að ræða mismunandi útfærslur af umræddu merki sem andmælandi notar í starfsemi sinni en ekkert þeirra er skráð hér á landi. Af rökstuðningi andmælanda má ráða að það sé hin einfalda mynd af átthyrningi sem byggt er á og mun niðurstaða stofnunarinnar taka mið af því.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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 verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vöru-og/eða





þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.



Í máli þessu er um að ræða annars vegar merki eiganda, sem skráð er fyrir *fatnað, skófatnað og höfuðfatnað* í flokki 25 og fyrir *fræðslu; íþrótt- og menningarstarfsemi; klippingu á myndböndum, framleiðslu á myndböndum, framleiðslu á útvarps- og sjónvarpsdagskrá; fréttabjónustu á sviði bardagaíþróttu; ljósmyndun* í flokki 41. Hins vegar er um að ræða merki



andmælanda, sem er sem fyrr segir nefnt Octagon myndmerkið. Myndmerkið er óskráð hér á landi en andmælandi telur sig hafa sýnt fram á notkun merkisins hér á landi með framlögðum gögnum málsins.

Áður en leyst verður úr því álitafni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki andmælanda verður fyrst að skera úr því hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur hafi stofnast með notkun lítur Einkaleyfastofan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á þeim mun líklegri er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrirfram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni.

Samkvæmt 1. gr. vml. geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. Í ákvæðinu kemur einnig fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.



Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér, umsóknardag hins andmælda merkis.

Hluti þeirra gagna sem andmælandi lagði fram sýna að mati Einkaleyfastofunnar ekki fram á notkun á Octagon myndmerkinu á Íslandi. Þau gögn voru til að mynda upplýsingar um UFC, Google myndleit að „UFC OCTAGON“, IMMAF reglur, yfirlýsing um merkið og sérkenni þess frá IMMAF, skráningar í öðrum löndum, frétt um að Stöð 2 Sport muni sýna bardaga UFC næstu árin, upplýsingar um erlenda sjónvarpsþætti, skjáskot af Facebook-síðum veitingastaðar um sýningar á bardögum UFC, frétt um samning Gunnars Nelson við UFC, frétt um hvar Conor McGregor æfir, upplýsingar um Gunnar Nelson, fréttir af erlendum vefsíðum og að lokum auglýsingar um UFC tölvuleik. Einnig er gerð krafa um að öll gögn séu dagsett. Verður því ekki talið að ódagsett skjáskot úr netverslun UFC, ódagsett mynd af hulstri utan um DVD disk eða tölvuleik, ódagsett ljósmynd af svonefndri Octagon-stúlku eða ódagsett mynd af átthyrningi á gólfi keppnisbúrs sýni fram á notkun á merkinu. Þá bendir Einkaleyfastofan einnig á að framlögð gögn þurfa að sýna fram á notkun fyrir sömu eða svipaðar vörur og hið andmælda merki er skráð fyrir.

Andmælandi telur sig hafa sýnt fram á að hann hafi stofnað til vörumerkjaréttar í kjölfar notkunar hins óskráða myndmerkis. Af framlögðum gögnum telur Einkaleyfastofan eftirfarandi gögn sýna fram á notkun hér á landi í þeim flokkum sem hið andmælda merki er skráð í:

- Umfjöllun í DV frá 5. ágúst 2010 sem sýnir mynd af átthyrningslaga keppnisbúri auk átthyrnings á gólfi keppnisbúrs.
- Frétt úr helgarblaði Fréttablaðsins frá 23. nóvember 2013 sem sýnir mynd af átthyrningslaga keppnisbúri auk tveggja átthyrninga á gólfi keppnisbúrs. Annar átthyrningurinn er inni í hinum en á milli þeirra er textinn „MGM GRAND“. Inni í miðju átthyrninganna er svo orð- og myndmerki með textanum BUD LIGHT.
- Frétt frá 19. júlí 2014 af vefsíðunni [www.visir.is](http://www.visir.is) sem sýnir mynd af átthyrningslaga keppnisbúri auk tveggja átthyrninga á gólfi keppnisbúrs. Annar átthyrningurinn er inni í hinum en á milli þeirra er textinn UFC. Inni í miðju átthyrninganna er svo orð- og myndmerki UFC. Skjáskot úr ramma myndbands sem fylgdi frétt frá sama degi sýnir mynd af konu halda á átthyrningslaga tilkynningarskilti sem og keppendur í átthyrningslaga keppnisbúri auk átthyrnings á gólfi keppnisbúrs. Þá má einnig sjá



„Octagon myndmerkið“ í bakgrunni fyrir aftan UFC merkið þegar nöfn keppenda eða viðmælanda eru á skjánum.

Framlögð gögn málsins bera með sér að UFC, dótturfyrirtæki andmælanda, skipuleggur íþróttaviðburði sem fjallað hefur verið um í íslenskum fjölmiðlum og er sjónvarpað hér á landi. Á viðburðunum er keppt í áttthyrningslaga búri og á gólfi keppnisbúrsins er mynd af áttthyrningum. Þá sýna gögnin einnig konur halda á áttthyrningslaga tilkynningarskiltum auk þess sem áttthyrningur er fyrir aftan merki UFC þegar nöfn keppenda eru á skjánum þegar viðburður er sjónvarpað. Það er því ljóst að þau gögn sem andmælandi hefur lagt fram í málinu sýna að í markaðs- og kynningarefni hans er meðal annars notaður áttthyrningur.

Það er meginregla að vörumerkjaréttur er landsbundinn.<sup>1</sup> Þegar sýna á fram á notkun á vörumerki þarf því að sýna fram á að vörumerki hafi verið notað í því landi sem réttindin eiga að verða til í. Merki sem er notað á netinu getur talist til notkunar á Íslandi svo lengi sem merkinu sé beint að íslenskum markaði, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 1/2005 (Viking Tours). Við mat á því hvort notkun vörumerkis hafi verið beint að íslenskum markaði ber að líta til þess hvort andmælandi geti sýnt fram á það með hlutlægum staðreyndum, til að mynda með sölu á vörum hingað til lands.<sup>2</sup>

Af framlögðum gögnum málsins má sjá að vörur úr netverslun andmælanda, sem margar falla í flokk 25, en þó ekki allar, eru auðkenndar meðal annars með áttthyrningi. Í öllum tilvikum er um stílfært áttthyrningslaga merki að ræða sem inniheldur auk annarra þátta einnig myndhluta. Ekki hafa verið lögð fram gögn um sölu á þessum varningi hér á landi. Að mati Einkaleyfastofunnar sýna gögnin ekki fram á að andmælandi hafi með notkun öðlast vörumerkjarétt á áttthyrningi hér á landi fyrir vörur í flokki 25 í skilningi 2. mgr. 3. gr. vml.

Með vísan til framangreinds liggur fyrir að birting merkis íslensku sjónvarpi sem og birting í innlendum dagblöðum getur talist til notkunar vörumerkis hér á landi. Af þeim gögnum sem sýna merki andmælanda er fyrsta íslenska fréttin dagsett þann 5. ágúst 2010, sú næsta þann 21. nóvember 2013 og sú síðasta þann 19. júlí 2014. Með hliðsjón af framlögðum gögnum málsins sem farið var yfir hér að framan getur Einkaleyfastofan ekki fallist á að andmælandi hafi með notkun öðlast vörumerkjarétt á áttthyrningi hér á landi fyrir vörur og þjónustu í flokkum 25 og 41 í skilningi 2. mgr. 3. gr. vml., en gögnin bera ekki með sér að um samfellda og viðvarandi notkun sé að ræða, auk þess sem áttthyrningurinn birtist ávallt ásamt öðrum sérkennandi þáttum.

Andmælandi hefur ekki sýnt fram á að notkun merkisins á erlendum vefsíðum hafi verið sérstaklega beint að íslenskum neytendum og lítur stofnunin því svo á að notkun merkjanna á vefsíðunum [www.apple.com](http://www.apple.com), [www.bt.com](http://www.bt.com), og [www.stsport.pl](http://www.stsport.pl) teljist ekki til notkunar á Íslandi.

<sup>1</sup> Jón L. Arnalds: *Vörumerkjaréttur*, bls. 19.

<sup>2</sup> Þorvaldur Hauksson: *Um notkun vörumerkja við stofnun og viðhald vörumerkjaréttar*, bls. 235. Úfljótur, 3. tbl. 69. árg. 2016.



Þegar metið er hvort notkun merkis hafi leitt til þess að vörumerkjaréttur stofnast þarf að hafa hliðsjón af sérkenni merkisins. Sérkenni getur haft mikla þýðingu við matið, en gerð er ríkari krafa til notkunar þeirra merkja sem hafa minna sérkenni og öfugt, sbr. dóm Hæstaréttar frá 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012 (Hótel Keflavík). Í þessu máli er merki andmælanda mynd af einföldum átthyrningi, án frekari skilgreininga. Í ljósi þess að um almennt grunnform er að ræða verður því að gera ríkar kröfur til þeirrar notkunar sem þarf að vera til staðar svo unnt sé að líta svo á að vörumerkjaréttur hafi stofnast í skilningi 2. mgr. 3. gr. vml., en í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga kemur fram að einfaldar myndir séu ekki til þess fallnar að veita vöru eða þjónustu sérkenni.

Þau gögn sem lögð hafa verið fram í málinu af hálfu andmælanda eru í öllum tilvikum hlutlæg. Um er að ræða gögn sem sýna að andmælandi hefur notað átthyrning í markaðs- og kynningarefni sínu en ekki er sýnt fram á hvaða áhrif notkun merkisins hefur haft á markhóp þeirra vara og þjónustu sem merkið auðkennir. Svo að merki sem í upphafi er án sérkennis teljist hafa öðlast áunnið sérkenni þarf það að hafa fengið yfirfærða merkingu með markaðsfestu. Áfrýjunarnefndin hefur fjallað um þetta atriði í úrskurði sínum nr. 8/2007 (Frílager) þar sem fram kom að mikill meirihluti markhópsins þarf að gera sér grein fyrir því að merkið sé vörumerki og þannig viðskiptalegt auðkenni einhvers aðila. Ekki er því nægjanlegt að sýna eingöngu fram á notkun merkisins sbr. 5. gr. vml. Þá bendir Einkaleyfastofan á að framlögð gögn bera með sér að átthyrningurinn sé iðulega ekki notaður einn og sér heldur ásamt öðrum sérkennandi þáttum.

Andmælandi byggir andmælin sín að auki á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu er vörumerkjum sem hvorki eru skráð né notuð hér á landi en teljast „alþekkt“, veitt vernd hér á landi. Reglan á sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Að mati Einkaleyfastofunnar á ákvæðið ekki við í máli þessu, þar sem andmælandi hefur hvorki með gögnum né röksemdum sýnt fram á að merkið sitt sé „alþekkt“ hér á landi á grundvelli notkunar erlendis. Verður ákvæðið því ekki tekið til frekari skoðunar.

Þá byggir andmælandi andmæli sín einnig á 9. tl. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem hefur verið í notkun í öðru landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Í athugasemdum við 2. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 44/2012 kemur m.a. fram að ákvæði 9. tl. sé undantekning frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undirstrikað í greinargerðinni að ákvæðið eigi aðeins við í undantekningartilvikum. Ber því að skýra ákvæðið þröngt. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum því eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. Þess er ekki krafist að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna. Sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi vitað eða hafi mátt vita um erlenda merkið eða verið í vöndri trú, eins og nánar segir í skýringum við ákvæðið í frumvarpi, hvílir á þeim sem andmælir



slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina.

Einkaleyfastofan telur ljóst að tilgangur 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé að setja skorður við því að umsækjandi vörumerkis fái merki skráð ef hann er í vondri trú um rétt sinn til merkisins og ef villast má á því og merki sem hefur verið notkun í öðru landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir. Andmælandi þarf því að sanna með óyggjandi hætti að eigandi merkisins hafi verið í vondri trú í skilningi ákvæðisins þegar hann lagði inn umsókn sína þann 30. desember 2016.

Andmælandi vísar til þess að eigandi hafi meðal annars fjallað um hann og þá viðburði sem andmælandi stendur fyrir á vefsíðu sinni, [www.mmafrettir.is](http://www.mmafrettir.is). Telur andmælandi að eiganda hefði því mátt vera ljóst að vörumerkið sem um ræðir bryti gegn vörumerkjarétti hans. Þá telur andmælandi einnig að með því að taka auðkennið upp í merki sem notað er á sama sviði skapi eigandi hættu á ruglingi á meðal neytenda og auki líkur á því að neytendur telji aðilana vera tengda eða að viðkomandi vörur eða þjónusta séu frá andmælanda komnar.

Ekki hefur að mati Einkaleyfastofunnar verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að eigandi hafi



verið í vondri trú þegar hann sótti um vörumerkið

Að mati Einkaleyfastofunnar uppfyllir merki andmælanda sem byggt er á í máli þessu ekki kröfu 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þar að auki hefur ekki verið sýnt fram á með fullnægjandi hætti að vörumerkjaréttur hafi stofnast á grundvelli notkunar. Af þeirri ástæðu verður hugsanleg ruglingshætta á milli merkjanna ekki metin.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að andmælandi hafi ekki öðlast vörumerkjarétt á átthyrningi með notkun hér á landi í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. og 5. gr. vml. Verða andmæli gegn skráningu merkisins MMA FRÉTTIR nr. V0103208 á grundvelli 6., 7. og 9. tl. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. þar af leiðandi ekki tekin til greina.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins MMA FRÉTTIR nr. V0103208 skal halda gildi sínu.

Dagný Fjóra Jóhannsdóttir, lögfr.



Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.