

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 15/2000

Free Willy Keiko Foundation Inc., USA.

gegn

Jóni Helga Ingvarssyni.

Málsatvik:

Þann 19. ágúst 1998 lagði Jón Helgi Ingvarsson inn umsókn um skráningu á vörumerkinu KEIKO COIN (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 1782/1998. Óskað var skráningar fyrir vinnslu og meðferð efna og hluta, gerð minjagripa og annarra muna tengda mynt í flokki nr. 40. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 19. mars 1999.

Með bréfi, dags. 19. maí 1999, andmælti Árnason & Co. ehf., fyrir hönd Free Willy Keiko Foundation Inc., USA, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Greinargerð andmælanda, dags. 19. maí 1999, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 27. júlí 1999 til að skila inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi bendir á að samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé óheimilt að skrá vörumerki hér á landi ef villast megi á merkinu og vörumerki sem notað hafi verið hér á landi, þegar umsókn um skráningu sé lögð inn og sé enn notað hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. sömu laga. Þá sé ennfremur óheimilt, skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna, að skrá vörumerki hér á landi ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Andmælandi tekur fram að eftirfarandi vörumerkjaskráningar og vörumerkjaumsóknir séu í hans eigu hér á landi. 1) Skráning nr. 644/1998 KEIKÓ (orðmerki) sem skráð er fyrir fatnað í flokki nr. 25. 2) Skráning nr. 628/1998 KEIKO (orð- og myndmerki) sem skráð er fyrir ferðaþjónustu í flokki nr. 39. 3) Skráning nr. 1049/1998 (KEIKO myndmerki) sem skráð er fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 39, 41 og 42. 4) Umsókn nr. 1083/1998 KEIKO (orðmerki) fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 39, 41 og 42.

Andmælandi telur, að þegar af þeirri ástæðu, að hann hafi lagt inn umsókn um skráningu á vörumerkinu KEIKO, skamkvæmt umsókn nr. 1083/1998, m.a. fyrir vörur í flokki nr. 14: „góðmálmar og blöndur úr þeim svo og vörur úr góðmálum eða húðaðar með þeim og ekki heyra undir aðra flokka; skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga“, beri Einkaleyfastofunni að synja um skráningu á vörumerkinu KEIKO COIN fyrir „vinnslu og meðferð efna og hluta, gerð minjagripa og annarra muna tengda mynt“ í flokki nr. 40, þar sem vöru- og þjónustulíking sé til staðar með vörum þeim og þjónustu sem merkjunum sé ætlað að auðkenna.

Þá telur andmælandi að vörumerkið KEIKO njóti aukinnar réttarverndar á grundvelli heimsfrægðar þar sem óhætt sé að fullyrða að háhyrningurinn KEIKO sé í dag þekktasta dýr í heimi. Nafnið KEIKO sé í huga alls almennings auðkenni eða tákn, ekki eingöngu fyrir háhyrninginn KEIKO, heldur einnig fyrir þá margháttaðu starfsemi sem fram fari í tengslum við háhyrninginn. Er þá einkum vísað til umhverfissrannsókna og vísindarannsókna á hegðun sjávarspendýra svo og þeirrar víðtæku atvinnustarfsemi sem fram fari varðandi framleiðslu, markaðssetningu og sölu á margvíslegum varningi og þjónustu af hálfu eiganda KEIKO, Free Willy Keiko Foundation Inc., sem sé samtökunum nauðsynleg í því skyni að fjármagna rekstur og

kostnað af umönnun KEIKO, sem sé gífurlegur. Samkvæmt skrá yfir þær vörur sem seldar hafi verið á tólf mánaða tímabili frá júní 1997 komi fram að söluverð þessa varnings á umræddu tímabili hafi numið samtals USD 451.815-, eða u.þ.b. 32,5 milljónum íslenskra króna. Andmælandi telur óviðunandi að aðilar sem séu Free Willy Keiko-samtökunum óviðkomandi geri sér að féþúfu framleiðslu og sölu á vöru með skírskotun til hins heimsfræga auðkennis samtakanna "KEIKO".

Andmælandi lagði einnig fram fjóra bæklinga með yfirskriftinni Keikó 1995 - 1998. Fjölmiðlavaktin - Miðlun ehf. tók efnið saman en þar er m.a. að finna umfjallanir fjölmiðla um háhyrninginn Keikó á tímabilinu október 1995 til september 1998.

Með vísan til þess sem fram hefur komið krefst andmælandi þess að vörumerkjaskráning nr. 132/1999, KEIKO COIN, verði ógilt.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins KEIKO COIN (orðmerki), sbr. skráning nr. 132/1999, fyrir vinnslu og meðferð efna og hluta, gerð minjagripa og annara muna tengda mynt í flokki nr. 40. Andmælin byggjast einkum á ruglingshættu við merki andmælanda, KEIKO (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1083/1998. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum nr. 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 39, 41 og 42. Merkið var síðan skráð í apríl s.l. fyrir tilteknar vörur og þjónustu í ofangreindum flokkum, sbr. skráning nr. 515/2000. Eins og andmælandi bendir á í greinargerð sinni þá stendur merki hans m.a. fyrir eftirtaldar vörur í flokki nr. 14: „Góðmálmar og blöndur úr þeim svo og vörur úr góðmálmum eða húðaðar með þeim og ekki heyra undir aðra flokka; skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga". Auk þess byggir andmælandi á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagaganna þar sem merki hans KEIKO sé vel þekkt hér á landi.

Við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum verður að meta í heild hvort um sé að ræða vörulíkingu, sjónlíkingu eða hljóðlíkingu svo og hvort merking merkja eða vísun sé hin sama. Það sem skiptir máli er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Vöru- og þjónustulíking getur verið til staðar milli vöru annars vegar og þjónustu hins vegar. Meginatriðið við mat á vöru- og þjónustulíkingu er hvort viðskiptahópur vörunnar og þjónustunnar álíti hana upprunna frá sama aðila. Þá er það viðurkennt sjónarmið að vel þekkt merki njóti almennt rýmri vöru- og þjónustuverndar en ella.

Eins og fram hefur komið lagði andmælandi fram gögn er sýna umfjallanir fjölmiðla um háhyrninginn Keiko ásamt gögnum um þær vörur sem samtökin Free Willy Keiko Foundation hafa selt í því skyni að fjármagna rekstur og kostnað af umönnun Keikós. Með hliðsjón af þeim gögnum er það mat Einkaleyfastofunnar að orðmerkið KEIKO sé almennt þekkt hér á landi sem auðkenni háhyrningsins Keikos og starfsemi samtakanna Free Willy Keiko Foundation.

Með vísan til þess sem fram hefur komið verður að telja að um vöru- og þjónustulíkingu sé að ræða milli þjónustu umsækjanda í flokki nr. 40 og vara andmælanda í flokki nr. 14.

Hvað varðar líkingu með merkjum aðila skal líta til þess, að merki andmælanda KEIKO, skv. skráningu nr. 515/2000, og merki umsækjanda KEIKO COIN, skv. skráningu nr. 132/1999, eru bæði orðmerki. Þau innihalda bæði heitið KEIKO sem verður að teljast hinn sérkennandi hluti þeirra. Verður því að telja að almenningur gæti hæglega talið að þarna væri um vörumerki frá sama aðila að ræða og því sé ruglingshætta milli merkjanna.

Þegar af þeirri ástæðu að um ruglingshættu er að ræða milli vörumerkis andmælanda KEIKO, sbr. skráning nr. 515/2000 og merkis umsækjanda KEIKO COIN, sbr. skráning nr. 132/1999, verður að fallast á það með andmælanda að vörumerki umsækjanda KEIKO COIN sé óskráningarhæft skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Ber því að fella skráninguna úr gildi, sbr. 4. mgr. 22. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins KEIKO COIN (orðmerki), nr. 132/1999 felld úr gildi skv. 4. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Ákvörðunarorð:

Skráning merkisins KEIKO COIN (orðmerki) nr. 132/1999 skal felld úr gildi.

Reykjavík 6. júlí 2000,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.