



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00060
Dato: 11. oktober 2017

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Kannestein AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. februar 2017 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket KAOS, registrering nr. 288229, for følgende varer:

Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker

Klasse 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).

- 3 Monster Energy Company leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med klagers eldre registrering nr. 272893, ordmerket M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE, registrert for følgende varer:

Klasse 5: Ernærings supplementer.

Klasse 32: Kullsyreholdige mineralvann og ikke-alkoholholdige drikker; kullsyreholdige drikker beriket med vitaminer, mineraler, næringsstoffer, aminosyrer og eller urter; kullsyreholdige energi- og sportsdrikker.

- 4 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen registreringen for alle varene.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 10. april 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 3. mai 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene.
- Det er delvis vareidentitet og ellers likeartethet i klasse 32 og 33.
- Det legges til grunn et normalt oppmerksomhetsnivå i omsetningssituasjonen, da det ikke er spesielt høy merkebevissthet for drikkevarer som mineralvann, juice og saft.
- ENERGY + JUICE i innsigers merke vil oppfattes som beskrivende elementer med lav grad av atskillende evne for drikkevarer, mens MONSTER og KHAOS er klart særpregede elementer. Elementet KHAOS vil oppfattes som det engelske «chaos», som har samme betydning som det norske ordet «kaos». På grunn av den fremmede skrivemåten med bokstaven H og øvrige elementer på engelsk, legges det til grunn at gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte og uttale det på engelsk.

- Merkene har fellestrekk ved at det søkte merket har likhetstrekk med det ene elementet i innsigers merke. Ser man kun på dette elementet, er det uansett en visuell forskjell på grunn av bokstaven H. I et såpass kort ord, vil én enkelt bokstav påvirke lengden i større grad enn i lengre merker. Det er også slik at bokstaven H ser fremmed ut og blir lagt merke til etter en K. Uttalemessig er de ulike, siden KAOS uttales på norsk og KHAOS på engelsk. Betydningsinnholdet er imidlertid det samme.
- KHAOS vil bli lest i en sammenheng, og kan enten stå til MONSTER, slik at det oppfattes som et «monsterkaos/kaosmonster» eller at det står til ENERGY og oppfattes som «kaosenergi». Selv om merkeelementet er klart særpreget, er det unaturlig å oppfatte det som en selvstendig del av merket som skiller seg ut eller står alene. Merkene gir så ulike helhetsinntrykk at det ikke foreligger merkelikhet mellom dem.
- Det søkte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registrering.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger en fare for forveksling mellom merkene, og den yngre registreringen må derfor oppheves.
- Det foreligger fare for både direkte og indirekte forveksling.
- Den alminnelige forbruker vil i en kjøpsituasjon av denne type varer ha lav merkebevissthet og vil vanskelig kunne erindre forskjellene mellom to så konseptuelt like varemerker.
- Merkeelementet KHAOS fremstår som et uavhengig sub-brand.
- Et varemerke som blant annet innehar det særpregede elementet KHAOS må derfor ha et sterkt vern mot registrering av merker som KAOS, som ligner det klart særpregede elementet i klagers merke, både visuelt fonetisk og konseptuelt.
- Felleselementet antyder overfor forbrukeren at de to merkene har en felles kommersiell opprinnelse.
- Det vil også ha betydning at merkeelementet KHAOS er en selvstendig del av klagers merke.
- Det er vanlig at drikkeprodusenter lanserer nye varianter av sine produkter under egne og ulike sub-brands. Dette vil influere forbrukerens oppfatning av merket når han/hun møter det i handelen.
- Ordelementene ENERGY + JUICE er rent beskrivende, men merkeelementet M MONSTER er særpreget. MONSTER er imidlertid navnet på selskapet og dessuten navnet på en produktserie for leskedrikker. Tillegget M MONSTER kan ikke anses tilstrekkelig til å unngå forvekslingsfare når vi snakker om delvis identiske varer.

- Det er vareslagsidentitet for varene i klasse 32, herunder et fellesskap i produksjon, omsetning, bruk og formål. Varene i klasse 33 er likartede og klagers varer under varemerket KHAOS blir brukt både alene og sammen med alkoholholdige varer. Det må på denne bakgrunn legges til grunn en streng norm for vurderingen av kjennetegnslikheten.
- Ordmerket KAOS vil være forvekselbart med M MONSTER KHAOS for identiske varer når man foretar en helhetsvurdering i tråd med gjeldende rett. Under enhver omstendighet må elementet KHAOS anses for å være et uavhengig og selvstendig merkeelement i klagers merke, som i tillegg er særpreget. Den ekstra bokstaven H er irrelevant i vurderingen, er stum og har liten visuell effekt. Hele den nye registreringen opptas således av den tidligere registreringen. Rettspraksis viser at dette gir en presumpsjon for at varemerkene er forvekselbare, forutsatt at det er vareslagslikhet. Ved vareidentitet kreves markert distanse.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke levert inn tilsvarende svar.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er delvis kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om det foreligger fare for forveksling mellom innklagedes registrerte ordmerke, KAOS, og klagers eldre registrerte ordmerke, M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4.
- 12 Når det gjelder vurderingen av vareslagslikhet, omfatter begge varemerkene varer i klasse 32. Klagers registrering omfatter likevel ikke «øl» i klasse 32. Det foreligger således delvis vareoverlapp for varer i klasse 32.
- 13 Innklagedes merke er videre registrert for «alkoholholdige drikker (unntatt øl)» i klasse 33. Klagers registrering omfatter ikke-alkoholholdige drikkevarer. For klagers varer i klasse 32 og innklagedes varer i klasse 33 vil det dermed kun være svak grad av vareslagslikhet gjennom alkoholfrie produkter, slik som alkoholfri vin og sider.
- 14 Spørsmålet saken reiser, blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforsbrukernes oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforsbrukeren oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer og tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 15 Forvekslingsfare må vurderes ut fra gjennomsnittsforsbrukernes oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt avgjørelsene fra EU-domstolen, Sabèl/Puma og Canon/Metro Goldwyn-Mayer.

- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å forsøke å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Klagenemnda er uenig med klager i at oppmerksomhetsnivået til gjennomsnittsforbrukeren vil være lavt for de aktuelle varene, og finner at han/hun må tillegges et normalt oppmerksomhetsnivå i denne saken. Han/hun må videre anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenlikne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker og C-342/97 Lloyd v. Klijsen.
- 17 Klagenemnda finner ikke at klagers ordmerke har noen relevant betydning for de aktuelle varene. Klagers merke består av kombinasjonen av tekstelementene M, MONSTER, KHAOS, ENERGY, og JUICE. Blant disse elementene er M MONSTER og KHAOS særpregede, mens ENERGY + JUICE vil oppfattes som beskrivende elementer. Merket som helhet må på dette grunnlag anses å ha en normal grad av iboende særpreg.
- 18 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 19 Klagers merke består av kombinasjonen av tekstelementene M, MONSTER, KHAOS, ENERGY, og JUICE. Innklagedes merke består kun av ett ord, KAOS, noe som skaper visuell forskjell til klagers merke som består av ytterligere fire tekstelementer. Innklagedes merke inngår i klagers eldre merke i sin helhet som et tilnærmet identisk element, men da uten bokstaven H. Det felles elementet i klagers merke er plassert i midten av en lengre tekst, som gjør at det i større grad vil bli sett i sammenheng med merkets andre elementer. Selv om merkene har et felles element, KAOS/KHAOS, fremstår merkene som helhet visuelt sett ulike.
- 20 Når det gjelder den fonetiske vurderingen, vil klagers merke kunne uttales på både norsk og engelsk, da det eneste ordelementet som skiller seg fra den norske skrivemåten er ENERGY. Den fonetiske likheten ligger også i elementet KAOS/KHAOS, og uttalen av dette ordet på norsk vil være lik uavhengig av om ordet inneholder en H eller ikke. Dersom gjennomsnittsforbrukeren vil lese merket på engelsk, vil det foreligge større fonetiske forskjeller mellom merkene da også det felles ordelementet vil ha en annen uttale. Som helhet vil merkene være fonetisk ulike.
- 21 M MONSTER og KHAOS er de klart særpregede elementene i klagers merke, og de har også et klart betydningsinnhold. Den semantiske likheten består i det felles ordelementet KAOS/KHAOS. Ordelementene vil oppfattes likt, til tross for at man i klagers merke har inntatt bokstaven H. Betydningen av KHAOS i klagers merke utviskes noe når det sammenstilles med merkets andre elementer, og gjør at merkene som helhet blir semantisk nokså ulike.

- 22 Når innklagedes merke som en helhet kun består av KAOS, finner likevel Klagenemnda etter en helhetsvurdering at merkene vil være egnet til å forveksles for varer registrert i klasse 32. Det er i denne vurderingen særlig lagt vekt på at det foreligger vareidentitet, foruten «øl», og at det felles elementet KHAOS/KAOS er særpreget og øyenfallende i klagers merke og det eneste elementet i innklagedes merke. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere.
- 23 Når det gjelder innklagedes registrering for varer i klasse 33, finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles da det kun foreligger en svak vareslagslikhet. Den svake vareslagslikheten i kombinasjon med den fonetiske, visuelle og semantiske ulikheten som foreligger, vil dermed være tilstrekkelig til å finne at det ikke foreligger en fare for forveksling.
- 24 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at klagen tas delvis til følge og registrering nr. 288229, ordmerket KAOS, slettes for varer i klasse 32, jf. varemerkeloven § 29 jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Registreringen opprettholdes for varer i klasse 33.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Registrering nummer 288229, ordmerket KAOS, oppheves for klasse 32.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)