



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00003
Dato: 11. juni 2018

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede: Viacom International Inc.
Representert ved: Advokatfirmaet Hjort DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. september 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 289907, det kombinerte merket NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASKINENE. Merket har følgende utforming:



3 Varemerket ble den 24. november 2016 registrert for følgende varer:

Klasse 3: Hårsjampo, såper til huden, tannkrem, hårbalsam, mascara, øyeskygger, lepestifter, lipgloss, leppebalsamer, sminkepulver, sminkefjerner, eyeliner, kosmetiske blyanter, underlag (sminke), rouge, blush-on, dekkstifter, kosmetikk for leppene, kosmetikk for huden, lotions for huden, kroppskremer, deodoranter for personlig bruk, skumbadpreparater, parfyme, cologne.

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smakstilsatt og søtet gelatin.

Klasse 30: Brød, brødstenger, ballongtyggegummi, pynt for sukkerkaker, spiselige kakedekorasjoner, kakemiks, kaker, kake- og sjokoladebasert fyll for paier og kaker, søtsaker, popkorn belagt med sukker, karamellpopkorn, karameller, kornbasert hurtigmat, puffet ris snacks smakstilsatt med ost, tyggegummi, sjokoladechips, maischips, chips basert på mel, sjokolade, sjokoladetrunkne nøtter, sjokoladepulver, sjokolade i flytende form, sjokoladepynt, kakaoblandinger, kjeks for iskrem, kjeks, maiskrøller, kjeks- og ostekombinasjoner, kjeks, ferdigmat i form av cerealer i form av matstenger, sukkerglasur, fruktpaier, smakstilsatt og søtet gelatin, granolabasert snacks i form av stenger, varm sjokolade, poppet popkorn, saltstenger, puddinger, vafler; iskrem, ismelk, smakstilsatt is, frossen konfekt og søtsaker, frossen yoghurt, frossen vaniljepudding og eggekrem.

- 4 Monster Energy Company innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 270436, ordmerket MONSTER ENERGY, nr. 275257, ordmerket MONSTER REHAB, nr. 272694, ordmerket MONSTER REHAB, nr. 276635, ordmerket MONSTER ASSAULT, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Innsigelsen var begrenset til klasse 29.

- Registrering nr. 270436, ordmerket MONSTER ENERGY, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 32: ikke-alkoholholdige drikker, inkludert kullsyreholdig mineralvann; kullsyreholdig og ikke-kullsyreholdige drikker beriket med vitaminer, mineraler, næringsstoffer, aminosyre og/eller urter.

- Registrering nr. 275257, ordmerket MONSTER REHAB, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 5: Nærende tilsetninger for medisinske formål i flytende form i form av vitaminpreparater.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikkevarer.

- Registrering nr. 272694, ordmerket MONSTER REHAB, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 30: Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar te, iste og tebaserte drikker tilsatt smak.

- Registrering nr. 276635, ordmerket MONSTER ASSAULT, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 5: Ernærings supplementer i flytende form; drikker tilsatt vitaminer.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker; nemlig energidrikker, energidrikker smakstilsatt med juice, sportsdrikker, alle tilsatt vitaminer, mineraler, næringsstoffer, proteiner, aminosyrer, og/eller urter, men unntatt ferske drikkeprodukter som inneholder fruktjuice eller soya, uavhengig av om slike produkter er pasteurisert eller ikke.

- 5 Klage innkom 21. november 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. januar 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er tekstelementet BLAZE som er det mest dominerende elementet i merket. Det antas at det er dette elementet, eventuelt med tillegg av NICKELODEON, som vil bli brukt i omtale av merket. Hvis MONSTERMASKINENE også blir uttalt, vil det leses som et hele på norsk.
- Både tekstelementene for seg og helheten har særpreg for de aktuelle varene.
- De eldre ordmerkene består alle av to ord der MONSTER er plassert først i sammenstillingen. MONSTER ENERGY vil oppfattes som «monsterenergi», MONSTER REHAB som «monsterrehabilitering» og MONSTER ASSAULT som «monsterangrep» eller «monsteroverfall».
- Ordet MONSTER utgjør et felles element som er identisk visuelt. Dette utgjør imidlertid en svært liten del av det yngre merket. Helhetsinntrykket av merkene er derfor ulikt.

- I uttale vil også elementet MONSTER være relativt likt. Det vil likevel ha en noe ulik klang av henholdsvis engelsk og norsk, og helheten av merkenes uttale er ulik.
- Konseptuelt vil de eldre merkene gi assosiasjoner til noe som har med monstre/uhyrer å gjøre, mens MONSTERMASKINENE i det yngre merket gir et inntrykk av noe som er stort og sterkt, snarere enn assosiasjoner til uhyrer og farlige vesener.
- Under henvisning til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 13/065, SHIPINSIDE, er ikke vilkårene for å legge vekt på merkefamilie til stede. Det er ikke dokumentert noen form for bruk, og elementet MONSTER har en ulik plassering og spiller en helt ulik rolle både visuelt og semantisk i merkene.
- Merkene som helhet er svært ulike, og det foreligger derfor ikke merkelikhet. Når merkelikhet ikke foreligger, er det ikke grunnlag for å vurdere vareslagslikhet.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager fastholder at det yngre merket, for varene i klasse 29, er forvekselbart med sine egne eldre registreringer etter varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Klager er innehaver av 36 varemerkeregistreringer som alle inneholder MONSTER for varer i klasse 5, 30 og 32, men klagen er begrenset til de fire registreringene som ble gjort gjeldende overfor Patentstyret.
- Sett hen til varene må det legges til grunn et alminnelig oppmerksomhetsnivå i vurderingen av forvekslingsfaren.
- Varene i klasse 29 i det yngre merket er likeartet med klagers varer i klasse 30 og 32. Samtlige varer er næringsmidler, og har dermed samme formål, bruksmåte og distribusjonskanaler med felles omsetningskrets. Innenfor dagligvarebransjen er det også relativt utbredt med store markedsaktører som eier varemerker som dekker de fleste vareslag innenfor mange varekategorier.
- Særlig stor grad av vareslagslikhet foreligger mellom «melk og melkeprodukter» i klasse 29 og klagers varer i klasse 30 og 32. Energidrikker og andre ikke-alkoholholdige drikker vil ofte kunne være melkebaserte produkter, og de vil således være av samme art og de står i et direkte konkurranseforhold til flere av klagers drikkevarer. Mellom «ikke alkoholholdige drikker»/»drikkevarer» og «melk og melkeprodukter» må vareidentitet anses å foreligge
- Forvekselbarhetsvurderingen må foretas på bakgrunn av de varer merkene faktisk er registrert/søkt registrert for. Omsetningskretsen som merkene retter seg mot vil derfor være overlappende.
- Det er ingen etablert norm at starten av et merke alltid skal tillegges størst betydning. Store deler av omsetningskretsen for varene i klasse 29 og 30 vil ikke være kjent med NICKELODEON eller tegneseriefiguren BLAZE, og vil derfor gå over hodet på flertallet av

forbrukerne. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ha sammenfallende assosiasjoner for alle merkene som inneholder ordet MONSTER.

- Tekstelementet MONSTER er verken beskrivende eller suggestivt for de aktuelle varene, og innehar dermed et klart særpreg med en tilhørende vid beskyttelsessfære.
- Siden MONSTER er det bærende elementet i samtlige av klagers merker, må ordet MONSTER som kjennetegn antas å tilføre varemerkene ytterligere særpreg. Gjennomsnittsforkbrukeren vil dermed enda enklere knytte et merke med elementet MONSTER til klager, og anta at det har sitt kommersielle utspring fra nettopp denne tilbyderen.
- Til støtte for anførslene om merkefamilie blir det vist til bruk av en rekke av klagers merker som inneholder elementet MONSTER, og det fremlegges diverse dokumentasjon på at merkene i merkefamilien er i faktisk bruk i Norge.
- Det yngre merket tar opp i seg det mest særpregede elementet i samtlige av klagers varemerker i sin helhet, og det foreligger derfor en stor grad av både visuell og fonetisk likhet. Kombinert med en stor grad av vareslagslikhet, vil det foreligge en indirekte forvekslingsfare.
- For gjennomsnittsforkbrukeren vil MONSTER kunne oppfattes som husmerket, og de forskjellige variantene mer som produktnavn eller sub-brands. Det er nærliggende å anta at når man i matbutikken støter på produkter merket med NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASKINENE, så vil man automatisk legge til grunn at dette er et produkt med samme kommersielle opprinnelse som de øvrige varemerkene med MONSTER.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger ikke en fare for forveksling.
- Det vises til at vareslagslikhet og kjennetegnslikhet er kumulative vilkår. Dersom det ikke foreligger merkelikhet, foreligger heller ikke forvekslingsfare. Den lovanvendelse som Patentstyrets avgjørelse gir uttrykk for, er således riktig.
- Matvarene i klasse 29 har andre formål, annen bruksmåte og til dels andre distribusjonskanaler enn drikkevarene som er omfattet av klagers merker. Varetypene står ikke i konkurranse med hverandre.
- Meieriprodukter har en annen plassering i dagligvareforretninger enn drikkevarene som er omfattet av klagers merker, de har en annen holdbarhet og tjener et annet formål enn energidrikker og te-baserte drikker. Melkebaserte produkter trenger heller ikke være i drikkbar form.
- Omsetningskretsen som merkene retter seg mot er også ulike.

- I klagers merker står MONSTER alene som et ord, mens i innklagedes merke inngår det ordsammenstillingen MONSTERMASKINENE. Tekstelementet MONSTER utgjør således en svært liten del i merkets helhet. Merkene er dermed visuelt ulike.
- Det er BLAZE som er det dominerende element i innklagedes merke, både når det gjelder størrelse, plassering og fargevalg. Merket har således en annet dominant enn klagers merker. Merkene består også av ulike antall ord. I tillegg er Nickelodeon en av verdens mest kjente TV-kanaler for barn, og har vært tilgjengelig i Norge i over 20 år, og det kan ikke være tvilsomt at det er en høy grad av kjennskap til elementet NICKELODEON hos omsetningskretsen.
- Videre utgjør NICKELODEON og BLAZE merkets begynnelse, og det er i praksis lagt til grunn at gjennomsnittsfbrukeren legger mest merke til starten av et merke. I innklagedes merke er ordsammenstillingen som MONSTER inngår i, plassert sist.
- De dominerende elementene BLAZE og NICKELODEON på den ene siden, og MONSTER og ENERGY/ASSAULT» på den andre siden, gir ingen fonetisk likhet. Videre vil MONSTERMASKINENE uttales på norsk, mens elementet vil uttales på engelsk i klagers merker.
- Klagers merker gir assosiasjoner til noe som har med monstre/uhyrer å gjøre, mens begrepet «monstermaskinene» gir assosiasjoner til noe som er stort og sterkt. Konseptuelt gir merkene et ulikt helhetsinntrykk.
- Det skal i utgangspunktet gjøres en konkret og alminnelig forvekselbarhetsvurdering også der et merke tilhører en merkefamilie.
- Med henvisning til EU-rettens avgjørelse i sak T-194/03, må det kreves tilstrekkelig bruk, og at det yngre varemerket har konkrete likheter med merkefamilien som skaper en fare for forveksling.
- Dokumentasjonen som er vedlagt er ikke tilstrekkelig for å vise at det foreligger tilstrekkelig bruk for å dokumentere merkefamilie. Videre fremviser ikke det innklagde merket noen trekk som setter det i forbindelse med klagers merker, verken når det gjelder plassering av elementet eller semantisk innhold. I tillegg benyttes MONSTER med en helt spesiell font og et figurelement på klagers produkter, som ikke er å gjenfinne i innklagedes merke.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASKINENE. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til om det kombinerte merket NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASKINENE for varene i klasse 29 er forvekselbart med klagers eldre ordmerker som alle inneholder MONSTER.
- 13 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 14 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens 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 de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å vurdere kjennetegnslikheten først, og dette må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne 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, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for de omstridte varene i klasse 29, 30 og 32 vil omfatte både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Klassene omfatter alminnelige forbruksvarer som kan kjøpes av så å si samtlige personer i Norge, og det vil derfor være en sammenfallende omsetningskrets for disse varene. Klagenemnda legger til grunn at merkebevisstheten ikke er spesielt høy.
- 18 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 19 Tekstelementet MONSTER i de eldre merkene har ingen betydning for de varer merket er registrert for. Klagenemnda anser at ordelementet MONSTER besitter en normal grad av

iboende særpreg. Dette finner støtte i tidligere avgjørelser fra Klagenemnda, jf. blant annet VM 16/180, Monster Truck, med videre henvisninger.

- 20 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 21 Det yngre merket opptar tekstelementet MONSTER fra de eldre merkene i sin helhet, hvilket isolert sett skaper en fonetisk og visuell likhet. Klagenemnda kan likevel ikke se at dette skaper en merkelikhet av betydning som medfører en forvekslingsfare for gjennomsnittsforbrukeren. I det yngre merket inngår MONSTER i tekstelementet MONSTERMASKINENE, og det er Klagenemndas syn at dette vil bli lest og oppfattet som helhet. Ordet MONSTERMASKINENE som helhet fremstår som noe annet enn MONSTER alene, og det foreligger ikke holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren vil løsrive MONSTER fra sammenstillingen.
- 22 Videre fremstår ikke MONSTERMASKINENE som et særlig dominerende element i merkets helhetsinntrykk. Slik merket er bygget opp vil det være NICKELODEON og BLAZE som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved i møtet med det yngre merket. Både NICKELODEON og BLAZE er særpregede elementer som er plassert først/øverst i merkets sammenstilling, hvor BLAZE på grunn av dets plassering, størrelse og fargebruk utgjør det altoverveiende blikkfanget i merket. På denne bakgrunn kan ikke Klagenemnda se at det foreligger kjennetegnslighet mellom det yngre og de eldre merkene.
- 23 Klagenemnda kan videre ikke se at det foreligger holdepunkter for å konstatere indirekte forvekslingsfare og at klagers merker utgjør en merkefamilie. I henhold til EU-retten avgjørelse i sak T-194/03, avsnitt 125 og utover, må to betingelser være oppfylt for at en familie av merker kan få betydning i en helhetsvurdering; 1) det må være dokumentert at de ulike merkene som hevdes å tilhøre en serie eller familie med merker er tatt i bruk, og de må alle ha et fellestrekk som knytter merkene sammen, og 2) det yngste merket må ligne de eldste merkene som tilhører en serie eller familie av merker.
- 24 Klagenemnda ser det ikke hensiktsmessig å foreta en utførlig vurdering av klagers dokumentasjon på at merkene er tatt i bruk med de fellestrekk som må kreves. Under enhver omstendighet tilsier vurderingen ovenfor av kjennetegnslighet at det ikke foreligger slike likhetstrekk mellom klagers merker og det innklagde kombinerte merket. Både når det gjelder plassering, form og helhet fremstår bruken av elementet MONSTER som svært ulikt i det innklagde merket i forhold til klagers merker. Betingelsene som være oppfylt for at en familie av merker kan få betydning i en helhetsvurdering er dermed ikke oppfylt.
- 25 Siden det ikke foreligger kjennetegnslighet, vil ikke ett av grunnvilkåret i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b være oppfylt. Det foreligger dermed ingen risiko for forveksling

mellom merkene, og Klagenemnda anser det ikke som hensiktsmessig å gå nærmere inn på vurderingen av vareslagslikhet.

- 26 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at innklagedes kombinerte merke NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASKINENE ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 27 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det kombinerte merke NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASKINENE, registrering nr. 289907, blir å opprettholde for samtlige varer, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 289907, med søknadsnummer 201608281, opprettholdes i sin helhet.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)