



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00094
Dato: 8. mai 2023

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: WAWI Innovation GmbH
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

- 1 Kort fremstilling av saken:
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. april 2022, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1529750, ordmerket LITTLE PEANUT MONSTER. Den internasjonale registreringen har nasjonalt søknadsnummer 202006136 og prioritet fra EU datert 3. september 2019, med prioritetsnummer 018118977. Merket ble gitt virkning i Norge den 13. januar 2021 og kunngjort i Norsk varemerketidende den 18. januar 2021. Etter beslutningen fra Patentstyret ble merket opprettholdt for følgende varer og tjenester:

Klasse 29: Milk-based beverages flavored with chocolate.

Klasse 30: Prepared desserts [chocolate based]; prepared desserts [confectionery]; prepared desserts [pastries]; snack foods consisting principally of confectionery; sweets (candy), candy bars and chewing gum; chocolate candies; chocolate-based beverages; chocolate pastries; chocolate based products; chocolate desserts; chocolate; chocolate beverages with milk; milk chocolates; dairy-free chocolate; chocolate cakes; chocolate flavoured confectionery; sweetmeats [candy]; biscuits containing chocolate flavoured ingredients; coffee, teas and cocoa and substitutes therefor; drinks flavoured with chocolate; chocolate-based beverages with milk; ice creams flavoured with chocolate; ice creams containing chocolate; bakery goods.

Klasse 35: Wholesale services in relation to chocolate; retail services in relation to chocolate.

- 3 Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket LITTLE PEANUT MONSTER ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer nr. 298689, ordmerket MONSTER MEAL DEAL, nr. 304374, ordmerket ESPRESSO MONSTER, nr. 303981, ordmerket MONSTER DRAGON TEA, nr. 301243, ordmerket JUICE MONSTER, nr. 299637, ordmerket PUNCH MONSTER, nr. 279443, ordmerket GREEN BEANS M JAVA MONSTER og nr. 280593, ordmerket JAVA MONSTER, og innarbeidede varemerker MONSTER og MONSTER ENERGY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 3 første og tredje ledd. Innsigelsen er i tillegg begrunnet med at innehavers merke krenker innsigers rettigheter til sine velkjente merker MONSTER og MONSTER ENERGY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. §4 andre ledd.
- 4 Registrering nr. 298689 MONSTER MEAL DEAL er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærfe og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukt og grønnsaker; gelé, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fettstoffer; drikker laget av, basert på eller inneholdende, yoghurt eller melk.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kunstig kaffe; ris; tapioka og sago; mel og tilberedninger av korn; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis; sukker, honning, mellassesirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydder; is;

drikker laget av, basert på eller inneholdende kaffe, te, kakao, sjokolade eller kunstig kaffe.

Klasse 43: Restauranttjenester; bartjenester.

5 Registrering nr. 304374 ESPRESSO MONSTER er registrert for følgende varer:

Klasse 30: Kaffedrikker.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

6 Registrering nr. 303981 MONSTER DRAGON TEA er registrert for følgende varer:

Klasse 30: Te; iste; tebaserte drikker; drikkeklar te; drikkeklar smaktisatt te.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

7 Registrering nr. 301243 JUICE MONSTER er registrert for følgende varer:

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert kullsyreholdige drikker og energidrikker; sirup, konsentrater, pulver og preparater til fremstilling av drikker, inkludert kullsyreholdige drikker og energidrikker; øl.

8 Registrering nr. 299637 PUNCH MONSTER er registrert for følgende varer:

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert kullsyreholdige drikker og energidrikker; sirup, konsentrater, pulver og preparater til fremstilling av drikker, inkludert kullsyreholdige drikker og energidrikker; øl.

9 Registrering nr. 279443 GREEN BEANS M JAVA MONSTER er registrert for følgende varer:

Klasse 5: Ernæringssupplementer.

Klasse 30: Drikkeklar kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

10 Registrering nr. 280593 JAVA MONSTER er registrert for følgende varer:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatninger; kaffebaserte drikker; te-baserte drikker; sjokoladebaserte drikker; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser [smakstilsetninger]; krydder; is for forfriskning; is [frossent vann]; is, naturlig eller kunstig.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert kullsyreholdige drikker og energidrikker; sirup, konsentrater, pulver og preparater til fremstilling av drikker, inkludert kullsyreholdige drikker og energidrikker; øl.

11 Klage kom inn 8. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 20. juni 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

12 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd.
- Dokumentasjonen viser ikke at merkene MONSTER og MONSTER ENERGY er innarbeidet eller velkjent her i riket på prioritetstidspunktet den 3. september 2019, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd eller § 4 andre ledd.
- Dokumentasjonen viser at innsiger er en stor aktør innen energidrikker med høy omsetning og store markedsandeler, men den er likevel for knapp til å godtgjøre at MONSTER eller MONSTER ENERGY er innarbeidet og velkjente i Norge. De aktuelle opplysningene er ikke dokumentert og de to presseartiklene som er datert innenfor skjæringstidspunktet viser teksten MØNSTER ENERGY i logoutforming. Bortsett fra omtale av innsiger og deres produkter i to presseartikler fra DN og Dagbladet er det ikke vist bruk av MONSTER og MONSTER ENERGY.
- Dokumentasjonen godtgjør ikke at innsiger har en merkefamilie som inneholder MONSTER med krav på utvidet vern.
- Merket LITTLE PEANUT MONSTER er ikke egnet til å forveksles med noen av innsigers eldre registrerte merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Selv om merkene gjelder for samme og lignende varer og tjenester, er det ikke tilstrekkelig kjennetegnslighet. Merkene er konseptuelt forskjellige. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den engelske teksten LITTLE PEANUT MONSTER som «lille peanøtt monster», det vil si en liten skapning som er et peanøttuhyre. Innsigers eldre merker vil oppfattes som henholdsvis «stor/gigantisk måltidsavtale/tilbud», «gigantisk dragete», «espresso uhyre», «juice uhyre», «punch uhyre», «grønne bønner M et uhyre fra den indonesiske øya Java» og «uhyre fra den indonesiske øya Java». Selv om de eldre merkene spiller på en type uhyre, er merkene likevel ikke en direkte personifisering, slik som LITTLE PEANUT MONSTER. Tilleggsэлеmentene skaper også tilstrekkelige forskjeller visuelt og fonetisk.
- Bruken av innehavers merke krenker derfor ikke en annens rett, og innsigelsen forkastes.

13 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og virkningen av innklagedes internasjonale registrering nr. 1529750 LITTLE PEANUT MONSTER i Norge må oppheves i sin helhet.

- Innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers eldre registreringer og innarbeidede rettigheter til MONSTER og MONSTER ENERGY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 3 første og tredje ledd. I tillegg er innklagedes merke i strid med klagers velkjente merker MONSTER og MONSTER ENERGY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.
- Klager har en innarbeidet og velkjent merkefamilie som har styrket særpreget til merkeelementet MONSTER, som går igjen i familien. Dette forsterker risikoen for forveksling og assosiasjon. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne tro at LITTLE PEANUT MONSTER skriver seg fra klagers merkefamilie. Eventuelt kan LITTLE PEANUT MONSTER fremkalle klagers merkefamilie i tankene.
- Merkene MONSTER og MONSTER ENERGY har oppnådd vern gjennom innarbeidelse og er velkjente med betydelig goodwill her i riket for ikke-alkoholholdige drikkevarer generelt, og særlig energidrikker, samt tilhørende varer og tjenester på prioritetsstidspunktet for innklagedes merke. Merkenes status smitter over på ikke-alkoholholdige drikker og tilhørende varer og tjenester. Ikke-alkoholholdige drikker «smelter» sammen fordi energi- og sportsdrikker har innslag av ulike smaker, tilsetninger og karakter, som bruslignende, sjokolade-, kaffe-, melke- og juicedrikker.
- Merket MONSTER har blitt ett av de mest kjente og mest solgte energidrikkmerkene både i Norge og internasjonalt. I hovedsak er det fire store energidrikkmerker i Norge, nemlig MONSTER, RED BULL, BATTERY og BURN. MONSTER energidrikker har blitt stadig mer populære siden lanseringen i Norge i 2010. Klagers markedsandel er på mellom 25 og 30 %, jf. bilag 4. Klager sponser flere kjente idrettsutøvere og forskjellige sportssegmenter, inkludert ulike typer action-sport, ski- og snowboardsport, kampsport og motorsport. I tillegg har klager i flere år hatt synlige reklamer med MONSTER-merket rundt fotballbanene til ulike fotballag i Premier League.
- Som dokumentasjon har klager sendt inn fotografier som viser rallysjåfør Petter Solberg som blir sponset av Monster Energy, omtale av MONSTER i avisartikler fra Dagens Næringsliv, Dagbladet, ITavisen og motorsport.no, og en produkttest publisert på nettstedet klikk.no. Klager har i tillegg sendt inn en rekke stillbilder fra forskjellige engelske Premier League-kamper, nyhetsartikler i motorsport.no, dagbladet.no og omtale av Monster Energy på Proteinfabrikkens hjemmesider, salgstall for perioden 2017-2020 og en markedsundersøkelse fra 2018. Markedsundersøkelsen understøtter at MONSTER og MONSTER ENERGY er svært kjente og berømte varemerker i Norge innenfor varesegmentet «energidrikker».
- Det foreligger risiko for assosiasjon. Klagers merke MONSTER har iboende sterkt særpreg og svært stor grad av innarbeidelse, berømmelse, anerkjennelse og gjenkjennelse blant norske forbrukere. MONSTER er dominerende i alle merkene og innklagedes varer og tjenester ligger innenfor det som utgjør kjerneområdet for Monster Energy sine berømte merker. Når gjennomsnittsforbrukeren ser MONSTER i LITTLE PEANUT MONSTER vil han eller hun straks fremkalle klagers merker i bevisstheten. Denne

koblingen vil skje uansett om elementet LITTLE PEANUT vil oppfattes beskrivende eller ikke.

- Bruken av LITTLE PEANUT MONSTER medfører en *urimelig utnyttelse* av klagers merkers særpreg eller anseelse (goodwill). Markedsføringen av innklagedes varer og tjenester blir lettere på grunn av assosiasjonen med klagers velkjente merker, og innklagede vil med sannsynlighet profitte på klagers betydelige investering og berømmelse. En vesentlig del av klagers anseelse blir projisert over til innklagedes varer og tjenester som vil kunne tilegne seg dette «flash» av gjenkjennelse gratis fremfor å selv betale for markedsføring.
- Bruken av innklagedes merke medfører *skade på klagers merkers anseelse (goodwill)*. Dette fordi varer og tjenester tilbudt under LITTLE PEANUT MONSTER bærer med seg kvaliteter som kan ha negativ effekt på MONSTER-merkets image. Klagers merkers høye anseelse øker i seg selv faren for svekket anseelse, tap av adskillende evne og verdi.
- Bruken av innklagedes merke medfører *skade på klagers merkers særpreg*. Bruk av LITTLE PEANUT MONSTER kan føre til at gjennomsnittsforbrukeren slutter å assosiere MONSTER-elementet med varer/tjenester fra klager, og at MONSTER utvannes og ender opp som et alminnelig element for ikke-alkoholholdige drikkevarer og næringsmidler. Det er høy risiko for at klagers merker får svekket adskillende evne.
- Det foreligger både direkte og indirekte forvekslingsfare mellom LITTLE PEANUT MONSTER og klagers registrerte og innarbeidede MONSTER-merker. Varene og tjenestene er av samme eller høy grad av lignende slag fordi det dreier seg om ikke-alkoholholdige drikkevarer og næringsmidler på hver side. Kjennetegnslikheten er stor fordi MONSTER er et fantasimessig, sterkt, innarbeidet og velkjent merkeelement, og det er blikkfangende og dominant i alle merkene. MONSTER fremstår løsrevet fra LITTLE PEANUT fordi det mangler naturlig språklig sammenheng. LITTLE PEANUT er beskrivende ved å angi smak eller ingrediens. Merkene har samme merkeoppbygning i form av et tillegg foran MONSTER slik som ESPRESSO MONSTER og JUICE MONSTER. Den lave graden av merkebevissthet gjør at merkene lettere vil forveksles.
- Klager viser til avgjørelsene fra EUIPOs Board of Appeal i sak R 868/2014-2 og fra EUIPOs Opposition Division i sakene B 2 295 825 og B 1 979 791. De omtvistede merkene ble ansett forvekselbare med klagers MONSTER-merker. Innklagedes merke i foreliggende sak må anses å ligge enda nærmere klagers merker.

14 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede har ikke levert tilsvarende i saken.

15 **Klagenemnda skal uttale:**

16 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

Innledning

- 17 Klagen gjelder ordmerket LITTLE PEANUT MONSTER.
- 18 Registrering av varemerker som er skjedd før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, kan bare oppheves etter innsigelse i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter bestemmelsene som gjaldt før 1. mars 2023, jf. forskrift 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 2. Klagenemnda legger til grunn at tilsvarende gjelder for innsigelser mot internasjonale registreringer som er gitt virkning i Norge før 1. mars 2023, jf. varemerkeloven § 71.
- 19 Klagenemnda ser det som mest hensiktsmessig å først vurdere klagers anførsel om at registreringen av LITTLE PEANUT MONSTER må oppheves fordi bruken for varene og tjenestene i klasse 29, 30 og 35, krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a.

Om utvidet vern for velkjente merker

- 20 Klager har ikke opplyst registreringsnummer for klagers merker MONSTER og MONSTER ENERGY. I vurderingen av om merkene er velkjent etter varemerkeloven § 4 andre ledd, vil Klagenemnda samtidig ta stilling til om klagers merker har oppnådd vern gjennom innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 21 Varemerkeloven § 4 andre ledd før lovendringene av 1. mars 2023 lyder:
- «For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).»
- 22 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolen oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. C-375/97 Chevy avsnitt 26 og 28. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97 Chevy avsnitt 27.
- 23 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».

- 24 Det er ikke intensiviteten av markedsføringen som er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 54. Terskelen for når et merke kan sies å ha oppnådd særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter. Er det aktuelle merket beskrivende, skal det mye til for å innarbeide det. For et merke med beskrivende elementer, men som likevel er noe mer distinkt, kan en mer kortvarig og intensiv bruk få avgjørende betydning, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 46, 47 og 48. Klagenemnda legger til grunn at det samme gjelder for vurderingen av om et merke er velkjent.
- 25 Klager må dokumentere at kjennetegnene MONSTER og MONSTER ENERGY var innarbeidet og velkjente på prioritetsdatoen til LITTLE PEANUT MONSTER. Det vil si at skjæringstidspunktet er 3. september 2019.
- 26 For Klagenemnda er det sendt inn mer dokumentasjon for at klagers varemerke er innarbeidet og velkjent. Saken står dermed bevismessig i en annen stilling enn den gjorde for Patentstyret. Dokumentasjon som viser bruk etter skjæringstidspunktet, er ikke egnet til å belyse hvorvidt merket var innarbeidet før skjæringstidspunktet, og er derfor ikke hensyntatt av Klagenemnda.
- 27 Klagenemnda er kommet til at de kombinerte merkene hvor ordelementet MONSTER er fremtredende, har oppnådd vern gjennom innarbeidelse og er velkjent i Norge for «energidrikker» på skjæringstidspunktet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd.
- 28 Det er lettere å innarbeide et merke som har iboende særpreg enn et merke som er beskrivende. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper. Ordet MONSTER vil umiddelbart oppfattes i betydninger som «monster» og «uhyre», og MONSTER ENERGY som «monster energi» eller «kolossal/gigantisk energi». Etter Klagenemndas syn har MONSTER alene ingen relevant betydning for energidrikker og har derfor normal grad av iboende særpreg. Merkeelementet ENERGY er i utgangspunktet et beskrivende element i relasjon til energidrikker.
- 29 Eksemplene på bruk og produktvisningene i nyhetsartikler og reklamer mv. viser i all hovedsak bruk av de kombinerte merkene MONSTER og MONSTER ENERGY for energidrikker. Salgstallene for 2017-2019 fremstår økende og betydelige sett hen til at omtalene i de landsdekkende avisene Dagbladet og Dagens Næringsliv i 2016 og 2018, fremstiller MONSTER som en av de største aktørene på energidrikkemarkedet. Klagenemnda anser at omtalene i nyhetsartikler mv. må anses å ha bidratt til at logoene oppfattes i betydningene «Monster» og «Monster Energy» og ikke «Mønster» og «Mønster Energy». Dette understøttes også av at respondentene i markedsundersøkelsen har svart «monster» og ikke «mønster».

- 30 Markedsundersøkelser vil etter omstendighetene kunne tillegges stor vekt når kjennskapet til et varemerke skal kartlegges, jf. HR-2017-2356-A «lilla» avsnitt 80. I helhetsvurderingen har Klagenemnda tillagt markedsundersøkelsen fra 2018 betydelig vekt. Klagenemnda anser at markedsundersøkelsen tilfredsstillende til kravene til kvalitet, upartiskhet, nøytralitet og representativitet. Klagenemnda fremhever at på det åpne spørsmålet «Which energy drink brands do you know or have you heard about?», oppga 11 % av respondentene MONSTER som første nevnte merke og 47 % nevnte MONSTER som ett av flere merker. Det at Red Bull, Burn og Battery fikk til dels bedre svarprosent er ikke avgjørende når markedsundersøkelsen viser såpass høy uhjulpet kjennskap til kjennetegnet MONSTER. Når respondentene fikk se et utsnitt av klagers logo, og i neste omgang et bilde av klagers sorte drikkeboks med en grønn kloremerke-lignende utformet bokstav M, svarte 71 % at de kjente igjen utsnittet av logoen og 68 % at de kjente igjen drikkeboksen som tilhørende Monster. Etter Klagenemndas syn underbygger markedsundersøkelsen at klagers kombinerte merke, hvor ordelementet MONSTER er fremtredende, er innarbeidet og velkjent for energidrikker.
- 31 Klagenemnda anser at markedsundersøkelsen understøtter at MONSTER er blant de fire største energidrikkmerkene i Norge sammen med Red Bull, Battery og Burn. Selv om klager ikke har dokumentert opplysningen om at MONSTER har en markedsandel på mellom 25–30 %, legger Klagenemnda til grunn som sannsynlig at klagers markedsandel er relativt høy. Klagenemnda betviler ikke klagers opplysning om at energidrikken MONSTER ble lansert på det norske markedet i 2010.
- 32 Klager anfører at merkene er velkjente særlig for energidrikker, og at merkenes status smitter over på andre ikke-alkoholholdige drikker og tilhørende varer og tjenester. Klager begrunner dette med at ikke-alkoholholdige drikkevarer i dag «smelter» sammen i større grad enn før, særlig på grunn av økende grad av smakstilsetninger. Etter Klagenemndas syn er det kun holdepunkter for at klagers merke, på skjæringstidspunktet i 2019, er innarbeidet og velkjent for brusaktige energidrikker med frukt/fruktaktig smak, og ikke sjokolade-, melke- eller kaffepregede drikker eller andre ikke-alkoholholdige drikkevarer og tilhørende varer og tjenester. Dokumentasjonen som viser bruk og salg av merket for kaffebasert energidrikk er svært begrenset, og Klagenemnda har ikke mottatt eksempler på bruk for melkedrikker eller sjokoladedrikker.
- 33 Etter en samlet vurdering av den innsendte dokumentasjonen finner Klagenemnda at klagers kombinerte merke hvor MONSTER er fremtredende, er godt kjent som noens særlige kjennetegn og velkjent her i riket for bruslignende energidrikker på skjæringstidspunktet 3. september 2019, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd. Den dokumenterte bruken understøtter at klagers merke har oppnådd sterk grad av særpreg.

Risiko for assosiasjon

- 34 Det neste spørsmålet er om LITTLE PEANUT MONSTER ligner på klagers velkjente merke for varer av samme eller annet slag, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

- 35 Vurderingen av om kjennetegnene ligner etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Ifølge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43. Det er altså ikke nødvendig at kjennetegnslikheten er så sterk at det oppstår risiko for forveksling, det er tilstrekkelig at det oppstår risiko for assosiasjon, jf. EU-domstolens avgjørelse C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 53. Om det er risiko for assosiasjon beror på en konkret helhetsvurdering av graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-136/08 P Japan Tobacco v OHIM avsnitt 26 og C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 64. EU-domstolen har uttalt at det vil foreligge risiko for assosiasjon dersom «the later mark would call the earlier mark to mind», se C-252/07 Intel avsnitt 60. Terskelen for at det foreligger assosiasjonsfare er dermed ikke særlig høy.
- 36 I vurderingen av om merkene ligner, skal det tas i betraktning om merkene har visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 51 og 52.
- 37 Dokumentasjonen viser flere varianter av klagers kombinerte merke, for eksempel slik:



- 38 Merkene anses å ha en viss grad av fonetisk likhet på grunn av det felles merkeelementet MONSTER. Visuelt og konseptuelt er merkene ulike grunnet tilføyselsen LITTLE PEANUT og klagers merkers grafiske utforming. Etter Klagenemndas vurdering vil LITTLE PEANUT MONSTER oppfattes som en sammenhengende helhet i betydningen «lille peanøttmonster» eller «lite peanøttuhyre». Merket fremkaller en forestilling om en skapning som er et lite peanøttuhyre. Det er her uten betydning om LITTLE PEANUT samtidig kan oppfattes som smaks- og ingrediensangivende. Det er ingenting i klagers merker som hentyder til peanøtter eller et lite peanøttmonster. Klagers merkeelement MONSTER vil derimot lede gjennomsnittsforbrukerens tanker mot et stort og skremmende vesen. Det visuelle utseendet til bokstaven O i klagers merker gjør at denne ligner på bokstaven Ø, noe som sammen med merkens øvrige ulikheter skaper et annet visuelt helhetsinntrykk. Samlet sett er Klagenemnda kommet til at merkene har svak grad av kjennetegnslikhet.
- 39 Når det gjelder vareslagslikheten, har Klagenemnda allerede kommet til at klagers merke har oppnådd sterk grad av særpreget og er velkjente for bruslignende energidrikker, jf. over i avsnitt 27–33.

- 40 Innklagedes merke har en varefortegnelse som blant annet omfatter ulike kaffe-, sjokolade- og melkebaserte drikker i klasse 29 og 30. Klagenemnda tar utgangspunkt i «teas» i klasse 30, da denne dekker iste, som må anses å ligge nærmest klagers bruslignende energidrikker enn innklagedes øvrige varer og tjenester. Klagenemnda finner at iste og bruslignende energidrikker er varer som selges til samme omsetningskrets, i samme butikker, på hylleplass i nærheten av hverandre, og som enten kan være i konkurranse med hverandre eller utbyttbare. Klagenemnda er på denne bakgrunn av det syn at iste og bruslignende energidrikker er varer av lignende slag.
- 41 Klagenemnda er etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er risiko for assosiasjon mellom innklagedes merke LITTLE PEANUT MONSTER og klagers velkjente merke. Siden kjennetegnslikheten er svak og merkene gir helt ulike forestillingsbilder, er det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren i møte med LITTLE PEANUT MONSTER for iste i sin bevissthet vil skape en forbindelse eller få assosiasjon til klagers velkjente merke. Det at det er en viss avstand mellom varene virker også inn på denne vurderingen. Selv om bruken har medført at klagers merker er velkjente, er ikke bruken og innarbeidelsen av en slik karakter at vernet kan anses å ramme et hvert merke som inneholder MONSTER.
- 42 Siden det kumulative vilkåret om risiko for assosiasjon ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om vilkårene for urimelig utnyttelse eller skade på merkets særpreg eller anseelse (goodwill) er oppfylt, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 43 Klagenemndas konklusjon er etter dette at bruken av ordmerket LITTLE PEANUT MONSTER ikke krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a.
- 44 Klagenemnda har kommet til at klagers merker har oppnådd styrket vern gjennom innarbeidelse for bruslignende energidrikker etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Siden det ikke foreligger risiko for assosiasjon, vil det imidlertid heller ikke foreligge forvekslingsfare. Klagenemnda finner derfor at bruken av LITTLE PEANUT MONSTER ikke krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, jf. § 16 bokstav a.

Forvekslingsfare

- 45 Klagenemnda går så over til å vurdere om registreringen av LITTLE PEANUT MONSTER må oppheves fordi merket er egnet til å forveksles med klagers varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, jf. § 16 bokstav a.
- 46 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom

kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

- 47 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 48 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreget. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43.
- 49 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 50 Omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene vil være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil ha lav til gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet, og viser til at det gjelder alminnelige dagligvarer med relativt lavt prisnivå.

Vareslagslikhet

- 51 Klagenemnda er i likhet med Patentstyret kommet til at klagers varemerkeregistreringer dekker varer av samme eller lignende slag som varene og tjenestene i innklagedes merke i klasse 29, 30 og 35. Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets begrunnelse, men vil i tillegg fremheve følgende:
- 52 Innklagedes «milk-based beverages flavored with chocolate» i klasse 29, anses å være overlappende med «drikker laget av, basert på eller inneholdende melk» i klagers registrering nr. 298689 MONSTER MEAL DEAL. Innklagedes «wholesale services in relation to chocolate; retail services in relation to chocolate» i klasse 35, er av lignende slag som «drikker laget av, basert på eller inneholdende kaffe, te, kakao, sjokolade eller kunstig kaffe» i klasse 30 i klagers registrering nr. 298689 MONSTER MEAL DEAL.

53 Innklagedes drikker og is krem i klasse 30 anses å være overlappende med «kaffe, te, kakao», «spiseis» og «drikker laget av, basert på eller inneholdende kaffe, te, kakao, sjokolade eller kunstig kaffe» i klagers registrering nr. 298689 MONSTER MEAL DEAL. Innklagedes «coffe, teas» i klasse 30, overlapper med henholdsvis «kaffedrikker» i klagers registrering nr. 304374 ESPRESSO MONSTER, «drikkeklar kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker» i nr. 279443 GREEN BEANS M JAVA MONSTER og «te» i nr. 303981 MONSTER DRAGON TEA. I tillegg er innklagedes «coffe, teas» av lignende slag som «ikke-alkoholholdige drikker» som flere av klagers registreringer har vern for i klasse 32, blant annet nr. 301243 JUICE MONSTER, nr. 299637 PUNCH MONSTER og nr. 280593 JAVA MONSTER.

Kjennetegnslighet

54 Merkene som skal sammenlignes er alle ordmerker og ser slik ut:

LITTLE PEANUT MONSTER	MONSTER MEAL DEAL
	ESPRESSO MONSTER
	MONSTER DRAGON TEA
	JUICE MONSTER
	PUNCH MONSTER
	GREEN BEANS M JAVA MONSTER
	JAVA MONSTER

55 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.

56 Merkene har til felles at de inneholder ordet MONSTER, som er et særpreget element i alle merkene. Klagenemnda finner likevel at merkene samlet sett får så ulike helhetsinntrykk at det ikke er risiko for at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Merkenes øvrige ord er ulike, og etter Klagenemndas vurdering har merkene tilstrekkelig klare konseptuelle, visuelle og fonetiske forskjeller som gjør at det ikke er forvekslingsfare, selv for identiske varer og varer og tjenester av lignende slag.

- 57 Klagenemnda har allerede slått fast at innklagedes ordmerke LITTLE PEANUT MONSTER vil oppfattes som en sammenhengende helhet i betydningen «lille peanøttmonster» eller «lite peanøttuhyre». Merket fremkaller en forestilling om en skapning som er et lite peanøttuhyre. Selv om LITTLE PEANUT kan oppfattes som smaks- og ingrediensangivende, vil merket som helhet likevel skape forestillingen «lille peanøttmonster».
- 58 Etter Klagenemndas syn vil klagers merker oppfattes som helhetlige uttrykk som gjør at elementet MONSTER oppfattes annerledes enn i LITTLE PEANUT MONSTER. Klagers merke MONSTER MEAL DEAL vil oppfattes i betydninger som «gigantisk/kolossalt måltidstilbud», og gir dermed ingen assosiasjoner til et monster eller uhyre. Det er ingenting ved klagers øvrige registreringer som hentyder til peanøtter eller et lite peanøttmonster, men tvert imot til helt andre typer av monstre, henholdsvis «monster dragete», «espresso monster», «juice monster», «punsj monster», «grønne bønner Java monster» og «Java monster». Java er navnet på en av Indonesias hovedøyer og slang for en type kaffe eller kaffeblanding, og sammenstillingen JAVA MONSTER vil derfor oppfattes som et monster fra øya Java eller et java-kaffe-monster. Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merkene har klart ulike forestillingsbilder som sammen med de fonetiske og visuelle ulikhetene veier opp for likhetene ved felleselementet MONSTER. Hvorvidt felleselementet MONSTER har lik eller ulik plassering er etter Klagenemndas syn ikke avgjørende.

Merkefamilie

- 59 Klager anfører å ha en innarbeidet og velkjent merkefamilie som har styrket særpreget til MONSTER som går igjen i familien, og at dette forsterker risikoen for forveksling og assosiasjon.
- 60 For at et merke skal oppfattes å tilhøre en merkefamilie, må klager som et minimum dokumentere «use of a sufficient number of trade marks capable of constituting a family or a series», jf. EU-domstolens avgjørelse C-234/06 P BAINBRIDGE avsnitt 64. Det at klager har *registrert* flere merker er i seg selv ikke nok til at disse vil oppfattes som en merkefamilie. Dokumentasjonen viser heller ikke bruk av klagers registrerte varemerker. Dokumentasjonen viser bruk og innarbeidelse av klagers kombinerte merker hvor MONSTER er fremtredende, men hvor merkene fremstår mer som varianter av det samme merket og ikke som en merkefamilie. Samlet sett er det ikke dokumentert at klager har brukt et tilstrekkelig antall merker med slik virkning at MONSTER vil oppfattes som et felleselement i en merkefamilie. Klagenemnda finner etter dette at det ikke er dokumentert en merkefamilie som kunne forsterket risikoen for forveksling eller assosiasjon.
- 61 Klager viser til sak R 868-2014-2 fra EUIPOs Board of Appeal og sakene B 1 195 825 og B 1 979 791 fra EUIPOs Opposition Division. Klager vant her frem med innsigelser rettet mot varemerker inneholdende ordet «monster». Etter Klagenemndas syn kan disse

avgjørelsene ikke tillegges avgjørende vekt. Sakene er konkret begrunnet og gjelder andre varemerker enn i foreliggende sak.

62 Klagenemnda er etter en helhetsvurdering av vareslags- og kjennetegnslikheten kommet til at bruken av ordmerket LITTLE PEANUT MONSTER ikke krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, jf. § 16 bokstav a.

63 Klagen blir på dette grunnlag å forkaste og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1529750 LITTLE PEANUT
MONSTER opprettholdes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)