



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00055
Dato: 4. juni 2021

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. februar 2021, hvor ordmerket MANGO LOCO, med søknadsnummer 201905970, ble nektet registrert for varene som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med varemerkeregistrering nr. 293671, ordmerket LOCO, og varemerkeregistrering nr. 293687, ordmerket LOCO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Varemerket ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

Varemerkeregistrering nr. 293671, ordmerket LOCO, er registrert for følgende varer:

Klasse 3: Bomull for kosmetiske formål.

Klasse 26: Hår accessoarer; hår accessoarer nemlig hårspenner, hårbøyer, hårpynt (dekorativ), hårbånd, hårnett, hår (kunstig), hårfletter.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, spiseis.

Klasse 35: Detaljhandelstjenester og netthandel for parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, hårlotioner, nattkremer, dagkremer, kropps- og hårpleieprodukter, skumbad, underlagskremer, leppestifter, neglelakkjernere, neglepleieprodukter, deodoranter, såper, shampo, solbriller og etuier til solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, koffert, og reisevesker, andre vesker, inklusive shoppingvesker, strandvesker, håndvesker, mapper, porteføljer, attachevesker, lommebøker, portemonøyer, toalettmapper, nøkkelfutteraler av lær, paraplyer, bind, tamponger og andre intimhygieneprodukter, barberingsprodukter for damer og herrer, øyekremer, svampskrubber, kondomer, bomull, fotpleieprodukter, bomull for kosmetiske formål, leppepomader, bijouterier, hår accessoarer, hårfarge, kammer og vaskesvamper, børster (ikke malerpensler), speil, løsnegler, løseyevipper, tannblekingsprodukter, løshår, sminkevesker, såpekopper, tannbørstefutteraler, fönere, krølltenger, hårtenger, elektriske tannbørster, barbermaskiner, fotbad, hårklippemaskiner for personlig bruk (elektriske og ikke-elektriske), damestrømper, skjerf, CDer, tidsskrifter, bøker, reseptfrie legemidler, kosttilskudd.

Varemerkeregistrering nr. 293687, ordmerket LOCO, er registrert for følgende varer:

Klasse 3: Bomull for kosmetiske formål.

Klasse 26: Hår accessoarer; hår accessoarer nemlig hårspenner, hårbøyer, hårpynt (dekorativ), hårbånd, hårnett, hår (kunstig), hårfletter.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, spiseis.

Klasse 35: Detaljhandelstjenester og netthandel for parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, hårlotioner, nattkremer, dagkremer, kropps- og hårpleieprodukter, skumbad, underlagskremer, leppestifter, neglelakkjernere, neglepleieprodukter, deodoranter, såper, shampo, solbriller og etuier til solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer

av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, koffertar og reisevesker, andre vesker, inklusive shoppingvesker, strandvesker, håndvesker, mapper, porteføljer, attachevesker, lommebøker, portemoneer, toalettmapper, nøkkelfutteraler av lær, paraplyer, bind, tamponger og andre intimhygieneprodukter, barberingsprodukter for damer og herrer, øyekremer, svampskrubber, kondomer, bomull, fotpleieprodukter, bomull for kosmetiske formål, leppepomader, bijouterier, håraccessoarer, hårfarge, kammer og vaskesvamper, børster (ikke malerpensler), speil, løsnegler, løsoyevipper, tannblekingsprodukter, løshår, sminkevesker, såpekopper, tannbørstefutteraler, fønere, krølltenger, hårtenger, elektriske tannbørster, barbermaskiner, fotbad, hårklippemaskiner for personlig bruk (elektriske og ikke-elektriske), damestrømper, skjjerf, CDer, tidsskrifter, bøker, reseptfrie legemidler, kosttilskudd.

- 2 For Klagenemnda har klager begrenset varefortegnelsen slik at saken blir å vurdere i lys av begrensningen:

Klasse 32: kullsyreholdige drikker, brusdrikker, og energidrikker; sirup, konsentrater, pulver og preparater for tilberedning av drikkevarer.

- 3 Klage innkom 9. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

4 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det yngre ordmerket MANGO LOCO er egnet til å forveksles med registrering nr. 293671, ordmerket LOCO, og registrering nr. 293687, ordmerket LOCO, for varene i klasse 32, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- De eldre merkene er registrert for «kaffe, te, kakao» i klasse 30. Dette er varer som anses å være likeartet med «ikke-alkoholholdige drikker» i klasse 32 i det yngre merket. Samtlige varer er drikkevarer. De eldre merkene omfatter også iskaffe og iste, som må anses å ha samme formål, nemlig tørsteslukking, som varene i det yngre merket. Varene er også utbyttable og er konkurrerende varer som kan tilbys av samme tilbydere, til de samme gjennomsnittsforbrukere, via de samme distribusjonskanalene. Det foreligger derfor vareslagslikhet.
- Når det gjelder merkelikheten, består begge de eldre registreringene av det spanske ordet LOCO, som kan bety «gal, sprø eller vanvittig». Dette ordet har ikke et klart betydningsinnholdet i relasjon til de aktuelle varene, og må som et minimum anses å ha normal grad av særpreg.
- Det yngre merket består på sin side av ordene MANGO og LOCO. Patentstyret viser til at MANGO er navnet på en steinfrukt og kan følgelig angi egenskaper ved varene, slik som innhold eller smak. Det er følgelig sammenstillingen med det særpregede merkeelementet LOCO som gjør at det yngre merket som helhet anses tilstrekkelig særpreget.

- Det yngre ordmerket MANGO LOCO tar opp i seg de eldre merkene i sin helhet og dette skaper tydelige kjennetegnsmessige likheter mellom merkene. Felleselementet LOCO har en fremtredende rolle i samtlige av merkene og skaper klare visuelle og fonetiske likheter mellom merkene. Det beskrivende ordet MANGO skaper visse visuelle og fonetiske forskjeller mellom merkene, men Patentstyret er likevel av den oppfatning at det identiske og særpregede felleselementet LOCO medfører større likheter samlet sett. Konseptuelt gir også felleselementet LOCO merkene et tilsvarende forestillingsbilde.
- Etter en konkret helhetsvurdering kom Patentstyret til at det identiske felleselementet LOCO skaper så store kjennetegnsmessige likheter at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, slik at det i alle tilfeller foreligger indirekte forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets avgjørelse og anfører at varemerket er registrerbart uhindret av de motholdene Patentstyret har trukket frem. For Klagenemnda bes det om en fornyet prøving av varemerkets registrerbarhet i lys av en begrenset varefortegnelse.
- Klager ber om at varefortegnelsen begrenses til «kullsyreholdige drikker, brusdrikker, og energidrikker; sirup, konsentrater, pulver og preparater for tilberedning av drikkevarer», og at Klagenemndas vurdering foretas med grunnlag i denne. Klager er også villig til å begrense varefortegnelsen ytterligere, dersom Klagenemnda skulle mene at merket kan registreres for enkelte varer i klasse 32, og ber om en tilbakemelding på dette.
- Med den vareslagsbegrensning som nå er foretatt, vil avstanden til de eldre merkene være større. Klager vil særlig fremheve at det vil være en klar avstand mellom kaffe og varene som etter begrensningen er omfattet i klasse 32. Det vises i den sammenheng særlig til merkeelementet MANGO som straks og uten videre vil gi forbrukeren tanker om en bestemt fruktsmak som ikke har noen nærliggende eller naturlig sammenheng med kaffe.
- Selv om det skulle foreligge vareslagslikhet, må denne anses såpass liten at vurderingen av merkelikhet må være lempeligere.
- Klagers merke MANGO LOCO vil umiddelbart fremkalle tanker hos publikum om mangogal, noe som er nærmest overdrevent stappet med mango eller mangosmak, en drikk som er egnet for folk som elsker mango/mangosmak, eller liknende. Motholdene har ingen innslag som vil fremkalle liknende assosiasjoner. Tvert om vil LOCO alene formentlig fremstå som et rent fantasiord for nordmenn flest, da det vil fremstå som grunnleggende unaturlig i en norsk kontekst å skulle oppfatte merker og ord med et fremmedspråklig utgangspunkt.
- De konseptuelle ulikhetene bidrar til en klar avstand mellom merkene slik at forvekslingsfare unngås.
- Merkene har også forskjellige helhetlige fremtoninger. Forskjeller i tekstmessig lengde på varemerker som inneholder tekst, vil generelt ha nokså stor innvirkning på

forvekselbarhetsvurderinger som foretas. Forskjellen i nærværende sak er fire og ni bokstaver. Det vises til Oslo tingretts avgjørelse av 26. februar 2015, NUXE PARIS v. NYX, hvor dette får betydning.

- I tråd med hva EU-retten har lagt til grunn, vil gjennomsnittsførbrukeren også legge mest merke til begynnelsen av merker, hvilket gjør at MANGO særlig vil tre frem i klagers merke. Fraværet av et lignende innledende element i motholdene, understøtter at forvekslingsfare ikke er til stede.
- Patentstyrets avgjørelse må etter dette oppheves og varemerkesøknad 201905970, ordmerket MANGO LOCO, må godtas til registrering for den begrensede varefortegnelsen i klasse 32.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

8 Det aktuelle varemerket som skal vurderes er ordmerket MANGO LOCO.

- 9 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om klagers yngre varemerke MANGO LOCO er forvekselbart med de to eldre registreringene som er anført som mothold, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 10 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.
- 11 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsførbrukerens 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte
- 12 Klager har begrenset varefortegnelsen til «kullsyreholdige drikker, brusdrikker, og energidrikker; sirup, konsentrater, pulver og preparater for tilberedning av drikkevarer», og Klagenemnda tar utgangspunkt i disse varene ved vurderingen av vareslagslikhet.
- 13 De eldre merkene er begge registrert for drikkevarene «kaffe, te, kakao» i klasse 30, hvilket omfatter varianter som iskaffe, pulverkaffe og andre kaffedrikker, iste m.m. Både de eldre og det yngre merket gjelder drikkevarer som har overlappende formål med hensyn til tørsteslukking og nytelse. For særlig kaffedrikker vil det også kunne være overlapp med energidrikker i formål som et oppkvikkende middel. I forlengelsen av dette vil kaffedrikker

og til dels også te/iste, som koffeinholdige drikkevarer, til dels være utbyttbar med og i konkurranse med energidrikker og kullsyreholdige drikker som inneholder koffein. Dette er varer som tilbys av samme tilbydere, hvor omsetningskretsen er overlappende og som selges på de samme utsalgsstedene, ofte også ved siden av hverandre i (kjøle)hyllene i butikken. Videre vil varer som konsentrater, pulver og preparater for tilberedning av drikkevarer i det yngre merket kunne overlappe kaffe-, te- og kakaopulver og preparater, slik som kaffekapsler. Dette er også varer som til dels er utbyttbare, og dermed i konkurranse med hverandre, og som tilbys av samme tilbydere og til de samme gjennomsnittsforbrukerne. Det er heller ikke uvanlig at drikkevarer i pulverformat er å finne ved siden av hverandre i butikkene.

- 14 Klagenemnda har etter dette kommet til at det foreligger en normal grad av vareslagslikhet mellom drikkevarene i de eldre registreringene og varene i den begrensede varefortegnelsen i klagers yngre merke. Anførselen om at vurderingen av merkelikhet må være lempeligere fordi det er en lav vareslagslikhet, kan derfor ikke uten videre føre frem.
- 15 Til klagers oppfordring om å bli varslet dersom en ytterligere begrensning kan godtas, skal det bemerkes at «Klagenemnda foretar en ny vurdering av saken slik denne bringes inn for Klagenemnda», jf. retningslinjene for klagebehandling. Klagenemnda forholder seg dermed til den varefortegnelsen som er spesifisert i klagen, og det er denne varefortegnelsen som vurderes av utvalget når saken er tatt opp til avgjørelse. De konkrete vareangivelsene er funnet likeartet med drikkevarene i de to eldre varemerkene, og Klagenemnda har ikke vurdert alternative begrensninger som ikke er fremsatt av klager.
- 16 Det avgjørende spørsmålet i saken blir om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes 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.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være den alminnelige sluttbrukeren og profesjonelle næringsdrivende.
- 19 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

De motholdte merkene	Det yngre merket

LOCO	MANGO LOCO
------	------------

- 20 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.
- 21 Merketeksten LOCO i de to eldre registreringene er det spanske ordet for gal, og er et ord som det må forventes at den norske gjennomsnittsfbrukeren kjenner til. Ordet har imidlertid ikke et direkte betydningsinnhold i relasjon til varene og tjenestene, og Klagenemnda legger derfor til grunn at de eldre ordmerkene LOCO har et iboende særpreg. I denne sammenheng bemerkes det at tekstelementet MANGO i det yngre merket fremstår som et beskrivende element, da det angir drikkevarenes smak og/eller innhold.
- 22 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.
- 23 Merkene har både visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. Visuelt og fonetisk er merkene like ved at det yngre merket i sin helhet tar opp i seg den distinktive merketeksten LOCO fra de eldre merkene. Tekstelementet MANGO i det yngre merket gjør at merkene har visuelle og fonetiske forskjeller.
- 24 Siden merkene består av et felles distinktivt element – felleselementet LOCO – vil merkene ha en viss konseptuell likhet. Når gjennomsnittsfbrukeren møter LOCO sammenstilt med MANGO i det yngre merket, kan dette imidlertid gi assosiasjoner til en overdreven mangosmak eller lignende, hvilket tilsier at en viss konseptuell forskjell.
- 25 Ved vurdering av merkelikhet må det foretas en helhetsvurdering. Selv om EU-retten i flere saker har lagt til grunn at gjennomsnittsfbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, er det ikke etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning, jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM, avsnitt 38 med videre henvisninger. Det er derfor merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, jf. T-438/07, Spa Monopole, avsnitt 23, og hvilke elementer som vil bli tillagt mest vekt av gjennomsnittsfbrukeren vil bero på en konkret vurdering, jf. blant annet T-158/05, Alltrek, avsnitt 70. Klagenemnda kan ikke se at det er grunnlag for at gjennomsnittsfbrukeren vil legge mest vekt på det innledende tekstelementet MANGO i det yngre merket. Selv om tekstelementet ikke kan ses bort ifra i den konkrete vurderingen, kan det ikke tillegges særlig vekt. Som et beskrivende element vil ikke MANGO være et element som gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved og erindre i møte med merket, og utgjør heller ikke et dominerende element. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsfbrukeren først og fremst vil oppfatte og feste seg ved det distinktive

felleselementet LOCO i møte med merkene. Dette tilsier at de visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene i merkene må tillegges større vekt, og at det dermed foreligger merkelikhet.

- 26 Risiko for forveksling beror på en helhetlig vurdering av vareslagslikheten og merkelikheten, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon. I denne vurderingen legges det avgjørende vekt på vareslagslikheten og at det yngre merket tar opp i seg den særpregede merketeksten LOCO i sin helhet fra de eldre merkene, og at dette utgjør et selvstendig og adskillende element som vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren i samtlige merker. Felleselementet LOCO skaper en merkelikhet, og dette avverges ikke av det beskrivende elementet MANGO. Det distinktive felleselementet LOCO medfører at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene når disse anvendes på varer som omsettes sammen, særlig når disse er å finne ved siden av hverandre i butikkene, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom tilbyderne. Klagenemnda har dermed kommet til at det samlet sett foreligger en fare for forveksling mellom de eldre ordmerkene LOCO og klagers yngre ordmerke MANGO LOCO, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 27 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket MANGO LOCO, med søknadsnummer 201905970, må nektes registrering for varene i klasse 32. Klagen blir dermed å forkaste, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)