



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00097
Dato: 9.januar 2024

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. april 2023, hvor ordmerket MONSTER ENERGY ZERO SUGAR, med søknadsnummer 202015173, ble nektet 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.

- 3 Varemerket ble nektet registeret av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med registrering nummer 170572, ordmerket HONEY MONSTER PUFFS, registrering nummer 175546 ordmerket MONSTER MUNCH, og internasjonal registrering nummer 1029412, ordmerket MONSTER PUFFS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Registrering nummer 170572, HONEY MONSTER PUFFS, er registrert for følgende varer:

Klasse 30: Hele klassen.

- 5 Registrering nummer 175546, MONSTER MUNCH, er registrert for følgende varer:

Klasse 29: Hele klassen.

- 6 Internasjonal registrering nummer 1029412, MONSTER PUFFS, er gitt virking i Norge for følgende varer:

Klasse 28: Toys, playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.

Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

- 7 Klage kom inn 21. juni 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 31. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket nektes registrert i Norge fordi det er fare for forveksling med de eldre merkene HONEY MONSTER PUFFS, MONSTER MUNCH og MONSTER PUFFS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- De eldre merkene og MONSTER ENERGY ZERO SUGAR gjelder for lignende varer. Både de eldre og det søkte merket gjelder drikkevarer, som har overlappende formål med hensyn til å slukke tørsten og nytelse. Noen kaffedrikker vil også ha samme formål med energidrikker som oppkvikkende middel. Kaffedrikker og te/iste er koffeinholdige drikkevarer som er utbyttable 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 varene selges på de samme utsalgstedene, ofte også ved siden av hverandre i butikken.
- Felleselementet MONSTER vil først og fremst forstås som et stort, skremmende vesen. En slik betydning er normalt særpreget for de aktuelle varene. MONSTER kommer tydelig frem både i de eldre merkene og i det søkte merket, og skaper visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter mellom merkene. Tillegget HONEY i et av de eldre merkene og tilleggene ENERGY ZERO SUGAR er direkte beskrivende for varenes egenskaper. Tilleggene PUFFS og MUNCH er ikke beskrivende, men likevel fremstår ikke de eldre merkene som helhetlige uttrykk med et konkret betydningsinnhold som vil kunne skape tilstrekkelig avstand til det søkte merket. Tilleggsenelementene er ikke tilstrekkelig til å hindre fare for forveksling.
- Etter en samlet vurdering av vareslagslikheten og kjennetegnslikheten, fremstår det sannsynlig at omsetningskretsen vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere.
- Anførselen om at det søkte merket er svært kjent i Norge endrer ikke Patentstyrets vurdering. Det er ikke relevant å legge vekt på det yngre merkets innarbeidelse eller berømmelse i en forvekselbarhetsvurdering. Vi viser til avgjørelsene fra Oslo Tingrett 20-002274TVI-OTIR/04 og 20-002276TVI-OTIR/04 ConocoPhilips, hvor dette stadfestes med henvisning til en rekke avgjørelser fra EU-retten.
- Det kan ikke få avgjørende betydning at søker tidligere har oppnådd registrering for merkevarianter med elementene MONSTER og MONSTER ENERGY i klasse 32.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er feil, og MONSTER ENERGY ZERO SUGAR må godtas til registrering. Merket er ikke egnet til å forveksles med de eldre registreringene.
- Det aktuelle merket omfatter varer i klasse 32, mens motholdene omfatter varer i klassene 28, 29 og 30, noe som innebærer at det i noen grad foreligger avstand mellom vareslagene. Selv om Patentstyrets kryssgranskningsliste indikerer at det kan være visse likheter mellom

noen varer i klasse 30 og klasse 32, vil det uansett ikke dreie seg om direkte overlapp – noe som innvirker på forvekselbarhetsvurderingen.

- Klager har allerede en rekke varemerkeregistreringer for varianter over MONSTER og MONSTER ENERGY i klasse 32, for eksempel registrering nummer 270436 MONSTER ENERGY, registrering nummer 276174 MONSTER ENERGY ULTRA RED, registrering nummer 274000 MONSTER SUPERNATURAL, registrering nummer 280579 MONSTER ENERGY ULTRA GREEN, registrering nummer 281012 MONSTER ENERGY ULTRA CITRON, registrering nummer 280619 MONSTER ENERGY ZERO ULTRA, registrering nummer 281179 MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO, registrering nummer 308443 MONSTER ENERGY EXPORT og registrering nummer 286118 MONSTER JUICE. I lys av dette bør også MONSTER ENERGY ZERO SUGAR kunne godtas til registrering uhindret av de eldre registreringene.
- Klager viser til Klagenemndas tidligere vurderinger i sak 22/00094 LITTLE PEANUT MONSTER.
- Merkene fremstår som forskjellige helhetlig sett. De er konseptuelt ulike. MONSTER PUFFS vil bringe tankene hen mot enorme oppblåsninger og enorme knas/utslipp av luft eller innhold. HONEY MONSTER PUFFS vil fremkalle tanker om det samme, men med tillegg av noe som inneholder honning. MONSTER MUNCH vil kunne fremkalle tanker om et enormt jafs, eller noe enormt som man kan glemse i seg, alternativt som en slags vilter og udelikat tygging med høy lyd. MONSTER ENERGY ZERO SUGAR vil derimot skape tanker om svært stor kraft som er forbundet med null innhold av sukker.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

12 Det aktuelle varemerket er ordmerket MONSTER ENERGY ZERO SUGAR.

13 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.

14 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.

- 15 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til 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 særpreg. Jo mer særpreg 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.
- 16 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.
- 17 Omsetningskretsen for varene i klasse 32 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 omsetningskretsen for de aktuelle varene vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

- 18 I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 19 MONSTER ENERGY ZERO SUGAR gjelder «ikke-alkoholdige drikker», inkludert kullsyreholdige drikker og energidrikker. De eldre merkene gjelder blant annet for kaffe og te i klasse 30, og for melk og melkebaserte drikker i klasse 29. Dette omfatter for eksempel iskaffe, iste, sjokolademelk og lignende drikkeklare produkter basert på kaffe, te eller melk. Varefortegnelse omfatter drikkevarer som langt på vei kan ha samme formål, som kn være utbyttbare og i konkurranse med hverandre, som produseres og tilbys av samme tilbydere og som selges ved siden av hverandre i butikken og til den samme omsetningskretsen. Etter Klagenemndas vurdering er det derfor stor grad av vareslagslikhet mellom merkene.

Kjennetegnslighet

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

MONSTER ENERGY ZERO SUGAR	HONEY MONSTER PUFFS
	MONSTER MUNCH
	MONSTER PUFFS

- 21 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, C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 22 I vurderingen har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som består av Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree, finner at kjennetegnslikheten er tilstrekkelig lav til at det ut fra en helhetsvurdering ikke foreligger forvekslingsfare.
- 23 Merkene har det særpregede elementet MONSTER til felles, noe som bidrar til visuelle og fonetiske likheter mellom merkene. Flertallet bemerker imidlertid at merkene også har andre iøynefallende elementer. Elementene MUNCH og PUFFS i de tre eldre merkene bidrar til at de blir konseptuelt, visuelt og fonetisk forskjellige fra MONSTER ENERGY ZERO SUGAR. Både MUNCH og PUFFS brukes normalt i relasjon til mat. For eksempel vil «to munch» forstås av omsetningskretsen som et uttrykk for å goble, knaske, tygge eller mumse. «Puffs» brukes på engelsk om luftige biter med frokostblanding og luftig snacks, og vil også forstås slik av omsetningskretsen. Når ordene brukes i relasjon til drikkevarer, finner flertallet at de er distinktive og skaper en avstand til MONSTER ENERGY ZERO SUGAR.
- 24 Etter flertallets syn gir merkene ulike forestillingsbilder. De eldre merkene består av særpregede elementer som samlet gir bestemte forestillingsbilder knyttet til mat. MONSTER MUNCH vekker en forestilling om et gigantisk jafs, en stor bit eller et uhyre som spiser, mens MONSTER PUFFS leder tanken mot noe stort og luftig eller noe stort, oppblåst og søtt. MONSTER ENERGY ZERO SUGAR vil på sin side bli oppfattet som «gigantisk energi uten sukker» eller «monster-energi null sukker». Flertallet finner at forestillingsbildene er så forskjellige at de bidrar til å minske fare for forveksling.

- 25 I helhetsvurderingen legger flertallet vekt på at de eldre merkene har særpregede elementer i tillegg til felleselementet MONSTER som bidrar til at de gir andre forestillingsbilder enn MONSTER ENERGY ZERO SUGAR. Videre er det ikke direkte overlapp mellom vareslagene, men her snakk om likeartede varer. Flertallet har kommet til at ulikhetene fører til at det er lite sannsynlig at omsetningskretsen vil ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Helhetlig sett konkluderer flertallet med at det derfor ikke er risiko for forveksling mellom merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 26 Mindretallet, som består av Sarah Wennberg Svendsen, konkluderer med at merkene er forvekselbare.
- 27 Merkene har elementet MONSTER til felles. Etter mindretallets syn er MONSTER det dominante elementet i samtlige av merkene. I relasjon til drikkevarer er MONSTER et særpreget og iøynefallende element som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. I merket HONEY MONSTER PUFFS vil ordet HONEY oppfattes som en angivelse av varenes smak, og det utgjør dermed et svakt merkeelement som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Elementene PUFFS og MUNCH i de eldre merkene fremstår også som mindre fremtredende i helheten enn MONSTER. PUFFS gir assosiasjoner til luft eller noe luftig, og kan oppfattes som å henspille på egenskaper ved de aktuelle varene. For eksempel kan «melk og melkeprodukter» i klasse 29 være skummede slik at de får en luftig konsistens. MUNCH gir på sin side assosiasjoner til det å gomme i seg noe godt og smakfullt. Selv om det er mest vanlig å bruke MUNCH i relasjon til mat, finner mindretallet at det også for drikkevarers del henspiller på at varen har god smak. Både PUFFS og MUNCH har dermed svakere særpreg for de aktuelle varene enn felleselementet MONSTER.
- 28 Når det gjelder det yngste merket MONSTER ENERGY ZERO SUGAR, finner mindretallet at dette består av det særpregede elementet MONSTER, og at merket utover dette har flere elementer som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte som beskrivende for de aktuelle varene. Det er vanlig at ikke-alkoholholdige drikker gir brukeren energi, for eksempel ved at de er tilsatt koffein eller vitaminer. ENERGY vil derfor oppfattes som en angivelse av en egenskap ved de aktuelle varene. Det er også svært vanlig at slike drikkevarer tilbys i sukkerfrie varianter, og mindretallet finner det klart at også ZERO SUGAR vil oppfattes som en egenskap ved varene. Dermed er det elementet MONSTER som står igjen som det bærende elementet i det yngste merket. Merkenes dominerende elementer er dermed identiske, og de eldste merkenes dominerende element opptas i sin helhet i det yngste merket. I tillegg står MONSTER først både i de eldre merkene MONSTER MUNCH og MONSTER PUFFS, og i det yngre merket MONSTER ENERGY ZERO SUGAR. Gjennomsnittsforbrukeren – som leser fra venstre til høyre – har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02 Mundicor avsnitt 51, og T-346/04 Arthur et Felicie avsnitt 46. På denne bakgrunn finner

mindretallet at merkene har klare visuelle og fonetiske likhetstrekk, noe som øker faren for forveksling av merkene.

- 29 Etter mindretallets syn har merkene konseptuelle likhetstrekk ved at de alle gir assosiasjoner til noe gigantisk (monster i overført betydning) eller til et uhyre.
- 30 Mindretallet bemerker at saken skiller seg fra den tidligere saken VM 22/00094 LITTLE PEANUT MONSTER, som klager har anført til støtte for sitt syn. I den nevnte avgjørelsen konkluderer Klagenemnda med at LITTLE PEANUT MONSTER ikke vil forveksles med blant annet ESPRESSO MONSTER, MONSTER DRAGON TEA og JAVA MONSTER. Klagenemnda legger her betydelig vekt på at LITTLE PEANUT MONSTER vil oppfattes som en sammenhengende helhet og fremkalle en forestilling om en skapning som er et lite peanøttuhyre. De andre merkene vil gi vidt forskjellige assosiasjoner. Mindretallet viser blant annet til avsnitt 58 i avgjørelsen, hvor Klagenemnda konkluderer med at merkene har «klart ulike forestillingsbilder som sammen med de fonetiske og visuelle ulikhetene veier opp for likhetene ved felleselementet MONSTER». I denne saken ligger merkene adskillig nærmere hverandre konseptuelt.
- 31 Etter en helhetsvurdering konkluderer mindretallet med at det er risiko for forveksling mellom merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen legger mindretallet særlig vekt på at det er høy grad av vareslagslikhet, at de eldre merkene har middels grad av særpreg, og at det særpregede elementet MONSTER opptas i sin helhet i klagers merke. Mindretallet er av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse (indirekte forveksling) mellom kjennetegnenes innehavere.
- 32 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret i henhold til flertallets votum. Varemerkesøknad nummer 202015173, ordmerket MONSTER ENERGY ZERO SUGAR, kan registreres for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)