



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00144
Dato: 29. april 2022

Klager: Bevlab AS
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Hell Energy Magyarország Kft
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Torger Kielland, Kari Anne Lang-Ree og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. august 2021, hvor det kombinerte merket FROM THE SPRINGS OF HELL FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY ENERGY, med registreringsnummer 310535, etter innsigelse ble nektet for følgende varer:



Klasse 30: Te-baserte drikker.

Klasse 32: Energidrikker; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktbasert mineralvann med tesmak; konsentrater brukt i tilberedning av mineralvann; pulver brukt i tilberedning av mineralvann; sirup for tilberedning av mineralvann; konsentrater, sirup og pulver brukt i tilberedning av mineralvann

Klasse 33: Alkoholholdige energidrikker; alkoholholdige cocktailblandinger; alkoholholdige fruktdrikker; alkoholholdige fruktekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige fruktcocktaildrikker.

- 3 Hell Energy Magyarorszá g Kft leverte innsigelse basert på forvekselbarhet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b, med internasjonal registrering nr. 1362891, ordmerket HELL, med virkning for «Energy drinks» i klasse 32, internasjonal registrering nr. 1520872, ordmerket HELL, med virkning for kaffedrikker i klasse 30,

internasjonal registrering nr. 1276331, det kombinerte merket HELL ENERGY DRINK, med virkning for «Energy drinks» i klasse 32:



og internasjonal registrering nr. 1073271, det kombinerte merket HELL ENERGY DRINK, med virkning for ikke-alkoholiske drikkevarer og energidrikker i klasse 32:



4 Klage innkom 1. november 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. desember 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det yngre ordmerket FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY er egnet til å krenke en annens rett fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre merker HELL og HELL ENERGY DRINK, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- Merkene i saken er gitt virkning for drikkevarer i klasse 30, 32 og 33. Patentstyret legger til grunn at det foreligger samme eller lignende varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Patentstyret legger til grunn at det søkte merket vil uttales som HELLHOUND og FROM THE SPRINGS OF HELL, og at dermed er svært lav grad av fonetisk likhet med de tidlige ordmerkene HELL.
- Merkene er ulike i fargebruk og oppsett. Det er likevel sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil merke seg elementet HELL i det helhetlige utseendet til søkers merke. Selv om merkene gir ulike visuelle inntrykk, har de elementet HELL som et klart fellestrekk.
- Merkene er konseptuelt like ved at de gir et forestillingsbilde om helvete, djevler og helveteshunder. Dette gir en indikasjon på at merkene har samme kommersielle opprinnelse.

- Tidligere registreringer og forvaltningspraksis vist til av søker får ikke avgjørende vekt. Elementet HELL i søkers merke bevarer sin betydning og referanse til forestillingen «helvete», og forblir et selvstendig element i merket.
- Patentstyret mener etter en konkret vurdering at det vil skje en indirekte forveksling ved at gjennomsnittsforkbrukeren vil tro at søkers merke har samme kommersielle opprinnelse som innsigerens, på grunn av rollen elementet HELL spiller i det søkte merket.
- Innsigelsen tas til følge, med den følge at registrering nr. 310535 oppheves.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og ber Klagenemnda om en fornyet vurdering.
- Det kombinerte merket FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY er registrerbart for de aktuelle varer i klasse 30, 32 og 33, og oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 16 bokstav, jf. § 4 første ledd. Patentstyrets vedtak er feil, og registrering nr. 310535 må opprettholdes.
- Det er ikke dokumentert at klagers varemerker er velkjent i Norge. Det må derfor foretas en alminnelig vurdering av forvekslingsfare.
- Innklaget bestrider ikke at det foreligger vareslagsidentitet og -likhet.
- Merkene er svært ulike. Det eneste som er felles mellom merkene er bokstavene HELL. Klager er enig i Patentstyrets vurdering av at den fonetiske likheten mellom merkene er svært lav.
- Det bestrides at de felles bokstavene HELL utgjør en selvstendig del av klagers merke. Klagers merke består av en rekke tekstelementer og figurative elementer som ikke gjenfinnes i innklagedes merke. Flertallet av tekstelementene er ulike. Det foreligger både visuell og fonetisk ulikhet.
- Det foreligger konseptuelle forskjeller mellom merkene. Selv om elementet HELL er felles, er dette ikke det dominerende elementet i klagers merke. HELLHOUND har en klar betydning, «helveteshund», en mytologisk skapning. Omsetningskretsen vil forstå tekstelementene som HELLHOUND, selv om ordet er fordelt på to linjer. Videre er ordet HOUND skrevet i større skriftstørrelse enn resten av tekstelementene i merket. Dette viser at det er dette konkrete vesenet som merket viser til, ikke hell/helvete generelt.
- Patentstyret undervurderer omsetningskretsens evne til å skille mellom innklagedes og klagers varemerker. HELL er ikke det dominerende elementet i klagers merke, og de andre elementene i merket vil gjøre det enkelt for omsetningskretsen å skille merkene fra hverandre. Det er ikke tilstrekkelig fare for indirekte forveksling.

- De figurative elementene i klagers merke, flammene og hundefigurene, skiller seg klart fra de figurative elementene i innklagedes kombinerte merker. Klagers merke er en etikett, mens innklagedes kombinerte merker har et logo-preg.
- Ved forvekselbarhetsvurderingen skal det foretas en helhetsvurdering av merkene, og i denne helhetsvurderingen fremstår varemerket FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY konseptuelt, visuelt og fonetisk klart ulikt klagers eldre registreringer. Likheten i elementet HELL er ikke tilstrekkelig for å konstatere forvekslingsfare.
- Det ville være urimelig å innrømme innklagede et så bredt vern som innklagede hevder. I så fall ville innklagede kunne nekte registrering av ethvert merke som henviser til hell/helvete. Dette ville ikke være i tråd med norsk eller europeisk praksis.
- Det foreligger samlet sett ikke forvekslingsfare med innklagedes internasjonale registreringer for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Klagen må derfor tas til følge, og registrering nr. 310535 må opprettholdes for samtlige omsøkte varer.

7 Innklaget har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerkeregistrering nr. 310535 strider mot varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd, da det må anses egnet til å forveksles med klagers tidligere internasjonale varemerkeregistreringer nr. 1362891, ordmerket HELL, nr. 1520872, ordmerket HELL, nr. 1276331, det kombinerte merket HELL ENERGY DRINK, og nr. 1073271, det kombinerte merket HELL ENERGY DRINK.
- Patentstyret har korrekt lagt til grunn at det foreligger vareslagslikhet mellom varene som de gjeldende varemerkene er registrert for. Det skal derfor lite til før merkene anses forvekselbare.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved elementet HELL i FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY, som et dominerende og særpreget element, og som går igjen to ganger i klagers merke. Klagers merke og merkene til innklaget er derfor konseptuelt og visuelt like. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke analysere merkenes detaljer, eller feste seg ved ikke-distinktive elementer ved merket. Bruken av det dominerende og distinktive elementet HELL gir også merkene en viss fonetisk likhet.
- Merkene er konseptuelt like, ved at begge viser til helvete. Figurene og flammene i klagers merke forsterker assosiasjonen til helvete. Tillegget av elementet HOUND endrer ikke dette helhetsinntrykket.
- Etter en helhetsvurdering er merkene såpass like at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne oppfatte det yngre merket som en variasjon av innklagedes eldre varemerker, og en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene.

- Klagenemnda bes om å opprettholde Patentstyrets avgjørelse og forkaste klagen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Innklagedes yngre registrering er et kombinert merke med merketeksten FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre kombinerte merket FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY er forvekselbart med klagers eldre ordmerker, HELL, og kombinerte merker HELL ENERGY DRINK, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Innsigelsen retter seg mot varer og tjenester i klasse 30 og 32, klasser som er felles for det registrerte merket og klagers merke. Som påpekt av innklagede, vil dette i utgangspunktet medføre at det må kreves en større avstand mellom merkene for å unngå risiko for forveksling. Det avgjørende spørsmålet som saken reiser er dermed om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til å fastslå forvekselbarhet.
- 15 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for varer og tjenester tilknyttet drikkevarer mm. i klasse 30, 32 og 33 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende.

Klagenemnda legger til grunn at forbrukerne av de aktuelle varene og tjenestene samlet sett vil inneha et normalt oppmerksomhetsnivå.

- 17 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.
- 18 Klagenemnda legger til grunn at elementet HELL brukt om drikkevarer i klasse 30, 32 og 33 har en normal grad av særpreg, og en tilsvarende beskyttelsessfære.
- 19 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, Sabel/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 20 Merkene som skal vurderes er det kombinerte merket FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY mot de eldre ordmerkene HELL og de kombinerte merkene HELL ENERGY DRINK.
- 21 Merkene har til felles at deres tekstelementer inneholder elementet HELL. Klagenemnda legger til grunn at elementet HELL i begge merkene er egnet til å oppfattes som det engelske ordet for helvete. Klagenemnda legger til grunn at den norske omsetningskretsen besitter gode engelskkunnskaper. Dette skaper en viss konseptuell likhet mellom merkene.
- 22 Klagenemnda legger til grunn at elementet HELLHOUND i klagers merke vil forstås som «helveteshund», selv om dette ordet er fordelt over to linjer i varemerket/etiketten. Dette skaper andre assosiasjoner enn ordet HELL alene. Videre er ordet HOUND i større skrift og dermed fremhevet. Videre består klagers varemerke av en rekke andre tekstelementer, som bidrar til å skape fonetiske, visuelle og konseptuelle ulikheter mellom merkene.
- 23 Videre må den grafiske utformingen av klagers merke vektlegges, med grønne flammer, hundefigurer og den grafiske utformingen av tekstelementene. Disse grafiske elementene bidrar til å skape større ulikhet mellom merkene. Hundefigurene fremhever også tekstelementet HOUND, som ikke gjenfinnes i de eldre registreringene.
- 24 Etter en helhetsvurdering av merkenes visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter fremstår merkene samlet sett mer ulike enn like.
- 25 Klagenemnda er enig med klager i at de eldre registreringene ikke kan ha et så vidt vern for elementet HELL at det utgjør et fullstendig konseptvern. Andre aktører må ha mulighet til å gjøre bruk av dette elementet, såfremt den konkrete utformingen av nye merker skiller seg tilstrekkelig fra de eldre registreringene. Klagenemnda kommer til at den konkrete utformingen av klagers merke er såpass særegen, og skiller seg så mye fra de eldre registreringene, at det kan registreres i tillegg til innklagedes eldre registreringer. Det

foreligger samlet sett ikke risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b

- 26 Både klager og innklaget har anført tidligere norsk praksis og EU-praksis. De anførte avgjørelsene har vekt i form av rettssetningene som slås fast, men det må i alle tilfeller foretas en konkret vurdering av om risiko for forveksling foreligger mellom de angjeldende merkene i Norge.
- 27 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering derfor kommet til at innklagedes kombinerte merke FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY ikke er forvekselbart med klagers eldre ordmerker HELL, internasjonal registrering nr. 1362891 og nr. 1520872, eller kombinerte merker HELL ENERGY DRINK, internasjonal registrering nr. 1276331 og nr. 1073271.
- 28 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at registrering nr. 310535 ikke er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å oppheve, og varemerket opprettholdes for de aktuelle varene i klasse 30, 32 og 33.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 310535 opprettholdes for de gjeldende varer i klasse 30, 32 og 33.

Torger Kielland
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)