



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00180
Dato: 28. mars 2017

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Acapo AS

Innklagede: Paramount Pictures Corporation
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Tove Aas Helge

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. juni 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt beslutningen om å registrere følgende kombinerte merke:



- 3 Merket ble registrert 11. juni 2015 med registreringsnummer 282203. Innsigelsen var begrenset til følgende varer i klasse 16 og 25:

Klasse 16: Bøker for spedbarn; bøker for barn; fargeleggingsbøker; aktivitetsbøker; tegneseriebøker; magasiner; grafiske romaner; bøker som følger til spillefilm; romaner; noveller; historiebøker; klistremerker; album til klistremerker; bøker med elementer av lyd; byttekort; aktivitetssett for papirhåndverk; penner; blyanter; pennaler; penneholdere; viskelær; blyantspissere; ugraderte linjal; brevpapir; dagbøker; journaler; binders; portefolier; fotoalbum; plakater; kunstrykk; bokmerker; kalendere; notatkort; notatblokker; adressebøker; skisseblokker; bannere; gratulasjonskort; invitasjonskort; merkelapper til gaver; festdekorasjoner laget av papir; kakedekorasjoner laget av papir; gavepapir; papirservietter; ansiktsservietter; brikker av papir.

Klasse 25: Klær; fottøy, hodeplagg; nattøy, undertøy, belter; bukseseler; jakker; regntøy, skjerf; sokker; hansker; skolisser; sandaler.

- 4 Under henvisning til varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, innleverte klager, Monster Energy Companys, innsigelse basert på det eldre kombinerte varemerket MONSTER ENERGY, internasjonal registrering nr. 1048069:



Merket er registrert for følgende varer:

Klasse 9: Sports helmets.

Klasse 16: Stickers; sticker kits comprising stickers and decals; decals.

Klasse 18: All purpose sports bags; all-purpose carrying bags; backpacks; duffle bags.

Klasse 25: Clothing, namely, t-shirts, hooded shirts and hooded sweatshirts, sweat shirts, jackets, pants, bandanas, sweat bands and gloves; headgear, namely, hats and beanies.

- 5 Klage innkom 29. august 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. september 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering når det brukes for de aktuelle varene i klasse 16 og 25, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Registreringen opprettholdes.
- De aktuelle varene i klasse 16 og 25 vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Det foreligger vareoverlapp mellom «merkelapper til gaver» og «stickers». Det foreligger likeartethet mellom «bøker for spedbarn; bøker for barn; aktivitetsbøker; bøker som følger til spillefilm; album til klistremerker; bøker med elementer av lyd; aktivitetssett for papirhåndverk; dagbøker; journaler; fotoalbum» og innsigerens varer «stickers; sticker kits comprising stickers and decals; decals». Det foreligger ingen likeartethet mellom søkerens øvrige varer i klasse 16 og innsigerens varer i samme klasse. Det foreligger vareoverlapping mellom søkerens «klær; hodeplagg; nattøy; jakke; regntøy; hansker», og innsigerens varer som «t-shirts, jackets, hats, gloves». Søkerens øvrige varer anses likeartede med innsigerens spesifikt angitte klær og hodeplagg.
- Innsigerens merke som helhet er sterkt særpreget for de varene merket er gitt virkning for i Norge.
- Merkene har til felles MONSTER som innledende ordelement. Kloremerkene, skrifttypen og det at ENERGY er et engelsk ord, medfører at dette først og fremst vil uttales og oppfattes som det engelske ordet MONSTER. Det norske ordet «mønster» sammenstilt med det engelske ordet «energy», gir ikke noen mening. Ettersom den andre bokstaven ligner på den norske bokstaven Ø, kan det likevel ikke utelukkes at en del av den norske omsetningskretsen vil lese merket som «mønster energi».
- Som helhet vil merketekstene uttales på engelsk som «monster energy» eller «mønster energy» og «monster trucks». Det foreligger dermed fonetiske likheter, men også forskjeller.

- Innsigerens merke har et iøynefallende figurelement som minner om tre fingrer på en skjelethånd, en klo eller et kloremerke. Figurelementet kan også oppfattes som bokstaven M. Skriftpypen i ordet MONSTER har også et slikt spesielt preg og har strek over bokstaven O, mens ordet ENERGY er skrevet i mindre og vanlig skrift. Sett sammen med merkets figurative elementer vil ordet MONSTER oppfattes i betydningen «uhyre». Ordet ENERGY vil oppfattes i betydningen «energi». Merketeksten vil etter dette først og fremst oppfattes og uttales som det engelske «monster energy», som kan oversettes til «monster energi». Sammenholdt med merkets visuelle og konseptuelle elementer, skaper innsigerens merke et skummelt helhetsinntrykk med assosiasjoner til kloremerker og monster eller «monsterenergi».
- I søkerens merke har MONSTER og TRUCKS samme størrelse, de er i doble grå bokstaver og er plassert inne i en sort boks. Det sorte figurelementet er for utydlig til at dette fremstår som grillen til en bil. Fargegraderingen gir inntrykk av at tekstelementet synker ned i mørket og gir assosiasjoner til noe skummelt. Tekstelementet «monster trucks» er en betegnelse på «an extremely large pickup truck with great oversized tyres», jf. Oxford Dictionary of English.
- Ordet «monstertruck» brukes også på norsk som betegnelse på store kjøretøy med overdimensjonerte hjul. På grunn av ordsammenstillingens betydningsinnhold, vil gjennomsnittsfbrukeren lese og oppfatte tekstelementet som et helhetlig ord. Dette gir tekstelementets betydningsinnhold, og merkets visuelle utforming samlet sett, assosiasjoner til aggressive og store biler med store hjul. Den skumle fremtoningen i innsigerens merke er med dette dermed en ganske annen enn de assosiasjonene som skapes i søkerens merke.
- Merkene som helhet er visuelt og konseptuelt ulike. Selv om felleselementet MONSTER skaper visse fonetiske og konseptuelle likheter, er dette ikke tilstrekkelig til at det foreligger forvekslingsfare. Merkene gir klart ulike helhetsinntrykk.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers tidligere prioriterte kombinerte merke.
- De anførsler som er inngitt i innsigelsesbehandlingen for Patentstyrets behandling fastholdes. Korrespondansen er vedlagt.
- Klagen gjelder kun varene i klasse 16 og 25. Registreringen av varemerket MONSTER TRUCKS for de øvrige klassene 9, 28 og 41 berøres ikke.
- Varene er identiske eller likeartede med varene omfattet av klagers internasjonale registrering. Klager er uenig med Patentstyrets vurdering når det gjelder vareslagslikheten i klasse 16 og mener det er lagt en for snever vurdering av likhet/ulikhet til grunn. Det er ikke lagt tilstrekkelig vekt på at de varene som Patentstyret anser som «andre varer» ofte selges i pakker, eller i stor grad er komplementære varer. Hva gjelder varene i klasse 25, anføres det

at undertøy også kan være «t-shirts» og således er tale om samme varer. Hva gjelder øvrige varer er klager enig i at dette er identiske og likeartede varer.

- Patentstyrets vurdering av at klagers merke har et sterkt iboende særpreg tiltredes.
- Det er i for liten grad vektlagt at innklagedes merke tar opp i seg det dominante elementet i klagers merke.
- At MONSTER også kan uttales MØNSTER er ikke noen naturlig forståelse av ordet da MØNSTER er et norsk ord, mens MONSTER er et engelsk ord. Satt sammen med det engelske ordet ENERGY er det mest naturlig å oppfatte ordet som MONSTER.
- Begge varemerker vil gjennom elementet MONSTER assosieres med noe som er aggressivt eller frempå. De øvrige teksttilleggene som ENERGY og TRUCKS vil ikke fjerne faren for forveksling, men oppfattes som varianter av samme varemerke.
- Det bestrides ikke at de figurmessige detaljene ikke er like. Figurelementet i reg.nr. 282203 er likevel ikke tilstrekkelig til å hindre at forveksling oppstår.
- Forskjellene mellom merkene overskygges av likhetene ved det dominerende felles elementet MONSTER, og de assosiasjoner som derved fremkalles. Teksten i begge merker skaper en så vidt lik assosiasjon, nemlig til noe som er "frempå" eller "aggressivt".
- Det henvises til avgjørelse VM 15/107 hvor KFIR kom til at det forelå fare for forveksling mellom varemerkene INTEL CORE 2 VPRO INSIDE og V-PRO.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede bestrider at merkene er forvekselbare, og det bes om at klagen forkastes.
- Merkenes helhetsinntrykk er meget forskjellige, og det anføres at Patentstyrets avgjørelse og begrunnelse er korrekt. Det er vedlagt korrespondansen innsendt i forbindelse med innsigelsessaken for Patentstyret.
- Det bestrides ikke at det foreligger delvis identitet og delvis likeartethet mellom varene i klasse 16 og 25.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registreringsnummer 282203, det kombinerte merket MONSTER TRUCKS, og klagers internasjonale registrering nr. 1048069, det kombinerte merket MONSTER ENERGY, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

- 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 Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Klagen retter seg utelukkende mot varene omfattet av klassene 16 og 25 i innklagedes registrering. De andre klassene er således ikke berørt av klagen.
- 15 Klagenemnda er enig i Patentstyrets vurdering av vareslagslikhet når det gjelder varene i klasse 16. Det foreligger vareslagsidentitet mellom «stickers» og «klistremerker» og overlapp med «merkelapper til gaver». Det foreligger videre likeartethet med de varer som har en nær tilknytning til klistremerker, slik som «aktivitetsbøker» og «album til klistremerker». Klagenemnda anser ikke at varene er komplementære med varer som pinner, blyanter og tegneseriebøker slik klager hevder, til dette er sammenknytningen mellom varene for løs. Varene er heller ikke av samme art og har ikke samme formål.
- 16 Hva gjelder varene omfattet av klasse 25 i klager og innklagedes registrering, anser Klagenemnda at det foreligger overlapp og nær vareslagslikhet for samtlige varer.
- 17 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet 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 og hvordan de omsettes.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, 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. Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer i klasse 16 og 25 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Oppmerksomhetsnivået anses å være normalt.

19 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Klagers int. reg. nr. 1048069:



Innklagedes reg. nr. 282203:



- 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 Klagers merke består av tre svarte «kloremarker» formet som en M, med teksten MONSTER ENERGY under, også i sort. Merket er i svart/hvitt. Hverken bokstaven M eller ordelementene MONSTER ENERGY har noen betydning for de varer merket er registrert for. Klagenemnda anser at ordelementet «monster» besitter en normal grad av iboende særpreg. Dette finner støtte i praksis fra EUIPOs Board of Appeal, jf. R 0855/2006-2 og R 2144/2011-1, samt tidligere avgjørelser fra Klagenemnda, jf. 16/00177 Toronto Raptors og VM 15/109 Monsters University.
- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, premiss 27.
- 23 Visuelt sammenfaller merkene i brukene av ordet MONSTER. Utover dette fremstår formgivingen av merkene som svært ulike. Klagers merke inneholder i tillegg til ordet MONSTER, tre kloremarker som former en M og tekstelementet ENERGY. Innklagedes merke inneholder ordet TRUCKS, og teksten er sin helhet plassert inne i en geometrisk form som kan minne om et skilt eller grillen på en bil. Skrifttypene er svært forskjellige, ordene som følger MONSTER er ulike og figurelementene har ingen fellesnevner. Klagenemnda anser således at merkene visuelt sett gir forskjellige helhetsinntrykk.
- 24 Uttalemessig har merkene det felles innledende tekstelementet MONSTER, men avviker i form av ordene ENERGY og TRUCKS. Klagenemnda anser at det identiske ordet MONSTER skaper en viss likhet, men at merkene som helhet må anses å ha en relativt lav grad av fonetisk likhet sett hen til de påfølgende ordene som i begge merker utgjør om lag halvparten av teksten.

- 25 Klagenemnda anser at det også foreligger betydelige konseptuelle ulikheter. MONSTER TRUCKS er et etablert navn på pickup-biler med modifisert fjæring og som har fått påsatt enorme hjul. Det antas at den norske gjennomsnittsforkbrukeren kjenner til denne angivelsen, og de to ordene vil derfor oppfattes som en helhet som samlet sett gir en mening. Merketeksten vil oppfattes som denne typen bil og ikke i relasjon til et monster eller et uhyre. Dersom ordet «monster» skulle oppfattes som en selvstendig del av merket, er det i denne sammenheng mer sannsynlig at ordet vil forstås i betydningen «stor» enn som et skummelt vesen, og på denne måten angi størrelsen på bilen.
- 26 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. § 4 første ledd jf. § 16 bokstav a. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt at det foreligger klare visuelle og konseptuelle forskjeller mellom merkene. Klagenemnda anser at merkene heller ikke fremstår som varianter av samme varemerke, og at gjennomsnittsforkbrukeren ikke vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, selv når de benyttes for identiske og likeartede varer.
- 27 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen skal forkastes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringen av det kombinerte merket MONSTER TRUCKS, registreringsnr. 282203 opprettholdes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)