KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00039
Dato: 29. august 2025

Klager: Monster Energy Company (US)
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Irootfor AB
Representert ved: CMS Kluge Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Ingeborg Råsberg og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. februar 2024 som opprettholder beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1610411 ordmerket DR BEAST, virkning i Norge. Utpekningen har søknadsnummer 202111278 og ble opprettholdt for følgende varer:

Klasse 32: Beer and brewery products; non-alcoholic beverages; energy drinks; energy drinks containing caffeine; sports drinks; juices; aerated juices; fruit juice beverages; flavoured carbonated beverages; powders and other preparations for making non-alcoholic beverages; powders and other preparations for making energy drinks; non-alcoholic preparations for making beverages.

2 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Monster Energy Company (US) som kom inn i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen var begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Patentstyret konkluderte med at det ikke forelå forvekslingsfare. Anførselen om at klagers tidligere merker hadde vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd førte heller ikke fram.

3 Innsigelsen som ble inngitt til Patentstyret var basert på følgende registreringer:

- Registrering nr. 274774, ordmerket UNLEASH THE BEAST!, registrert for følgende varer:

  Klasse 5: Nærende tilsetninger for medisinske formål i flytende form i form av vitaminpreparater

  Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikkevarer.

- Registrering nr. 291977, ordmerket HYDRATE THE BEAST!, registrert for følgende varer:

  Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

- Registrering nr. 295683, ordmerket REFRESH THE BEAST!, registrert for følgende varer:

  Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker; øl.

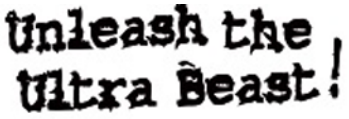
- Registrering nr. 307769, ordmerket UNLEASH THE SALTY BEAST!, registrert for følgende varer:

  Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

- Registrering nr. 312187, ordmerket FUEL THE BEAST!, registrert for følgende varer:

  Klasse 32: Alkoholfrie drikker.

- Registrering nr. 307748, det kombinerte merket Unleash the Ultra Beast!, registrert for følgende varer:



  Klasse 32: Øl; maltøl; vørter; maltmost; fruktdrikker, alkoholfrie; fruktsaft; drikkevann; mineralvann [drikker]; selters [mineralvann]; grønnsaksaft [drikker]; sodavann; alkoholfrie drikker; kullsyreholdig vann; fruktnektar [ikke alkoholholdig]; honningbasert drikke [ikke alkoholholdige]; proteintilsatt sportsdrikker; risbaserte drikker, andre enn melkesubstitutter; ikke-alkoholholdige drikker smakstilsatt med kaffe; ikke-alkoholholdige drikker smakstilsatt med te; plantebasert drikke; bønnebasert drikke; preparater for fremstilling av drikker.

- Registrering nr. 307749, det kombinerte merket Unleash the Ultra Beast!, registrert for følgende varer:



  Klasse 32: Øl; maltøl; vøter; maltmost; fruktdrikker, alkoholfrie; fruktsaft; drikkevann; mineralvann [drikker]; selters [mineralvann]; grønnsaksaft [drikker]; sodavann; alkoholfrie drikker; kullsyreholdig vann; fruktnektar [ikke alkoholholdig]; honningbasert drikke [ikke alkoholholdige]; proteintilsatt sportsdrikker; risbaserte drikker, andre enn melkesubstitutter; ikke-alkoholholdige drikker smakstilsatt med kaffe; ikke-alkoholholdige drikker smakstilsatt med te; plantebasert drikke; bønnebasert drikke; preparater for fremstilling av drikker.

- Registrering nr. 312722, det kombinerte merket UNLEASH THE ULTRA BEAST!, 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.

- Registrering nr. 261594, ordmerket REHAB THE BEAST, registrert for følgende varer:

Klasse 5: Kosttilskudd i flytende form.

Klasse 30: Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar te, iste og tebaserte drikker tilsatt smak.

Klasse 32: Drikker, nemlig kullsyreholdige leskedrikker; ikke-alkoholholdige kullsyreholdige og ikke-kullsyreholdige drikker tilsatt vitaminer, mineraler, næringsstoffer, proteiner, aminosyrer og/eller urter; energidrikker og sportsdrikker, fruktdrikker.

4 Klage kom inn 6. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. april 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innehaverens merke er ikke egnet til å forveksles med innsigerens registreringer i den alminnelige omsetningen. Det er ikke dokumentert at innsigerens merker er velkjente, og det er heller ikke dokumentert rettigheter som følge av merkefamilie.

Utvidet vern etter § 4 andre ledd

- Det er ikke dokumentert at innsigers BEAST-merker er velkjent i Norge. Anførselen om utvidet vern fører ikke frem.

- På flere av de innsendte bildene vises BEAST-elementer på baksiden av innsigers drikkebokser. Slik boksene er plassert i butikkhyller og kjøleskap vil ikke merketeksten

UNLEASH THE BEAST! være synlig, og den har heller ikke særlig dominerende plass på boksens bakside.

- Når det gjelder bilder av reklamebannere vist under engelske Premier League-kamper, framgår slagordet UNLEASH THE BEAST! i en helhet sammen med merkeelementet MONSTER. Dokumentasjon viser ikke hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter slagordet alene.

- Dokumentasjon som sier noe om velkjentheten til varemerket MONSTER, kan ikke uten videre overføres til merket UNLEASH THE BEAST!. Når en vare er velkjent og populær kan dette medføre at et merke som UNLEASH THE BEAST! lettere blir kjent og innarbeidet, men dette må i tilfelle dokumenteres.

Merkefamilie

- Det er ikke i tilstrekkelig grad dokumentert en merkefamilie med varemerker som inneholder elementet BEAST. Det er sendt inn dokumentasjon som viser bruk av UNLEASH THE BEAST!, men det er ikke vist bruk av de andre varemerkene som hevdes å inngå i familien. Dessuten likner ikke merket DR BEAST tilstrekkelig på merkene i innsigers påståtte serie.

Risiko for forveksling etter § 4 første ledd

- BEAST kan oversettes til «dyr (som regel firbent, stort og farlig)», «udyr», «brutal person», «beist» med videre. UNLEASH THE BEAST! kan dermed oversettes til «slipp udyret løs!». HYDRATE THE BEAST! betyr «lesk udyret!» eller «gi udyret vann!», REFRESH THE BEAST! vil forstås som «forfrisk udyret!» eller «liv opp udyret!», UNLEASH THE SALTY BEAST! vil oppfattes som «slipp det salte udyret løs!», FUEL THE BEAST! kan oversettes til «gi udyret drivstoff» og UNLEASH THE ULTRA BEAST! kan oversettes til «slipp det ekstreme udyret løs!».

- Det innledende elementet i det omstridte merket DR BEAST er en vanlig forkortelse for doktor. Helheten vil oppfattes som «doktor Udyr» eller «doktor Beist».

- Konseptuelt uttrykker alle innsigerens merker en oppfordring til å foreta seg noe overfor et udyr/beist. Merket i utpekningen skaper på sin side forestillinger om en skummel lege eller lignende. Merkene gir ulike forstillingsbilder.

- Visuelt består alle innsigerens merker av tre eller fire ord og framstår som vesentlig lengre enn det yngste merket. Videre er felleselementet plassert til slutt, og det er ikke noe som gjør at dette ordet er mer dominerende i helheten enn de andre. Merkene har som helhet svært lav grad av visuell likhet.

- Fonetisk har det yngste merket tre stavelser. Innsigerens merker har med unntak av FUEL THE BEAST, mellom fire og seks stavelser. Samlet sett er den fonetiske likheten svært liten.

- Merkene har lav grad av fonetisk og visuell likhet, og de danner svært ulike forestillingsbilder. Derfor er det verken fare for direkte eller indirekte forveksling.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger alminnelig risiko for forveksling mellom merkene etter varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd. I tillegg foreligger det en klar assosiasjonsrisiko. DR BEAST vil på urimelig måte medføre utnyttelse av og skade på klagers velkjente merker, samt merkefamiliens særpreg og anseelse. DR BEAST er registrert i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd.

  Utvidet vern etter § 4 andre ledd

- Det felles varemerkeelementet BEAST er velkjent med betydelig goodwill til fordel for Monster Energy i Norge per i dag. Merkeelementet har hatt en slik posisjon i flere år, da MONSTER ENERGY har blitt et av de mest kjente energidrikkmerkene i Norge og internasjonalt.

- Klagenemnda konkluderte i 2019 med at MONSTER er innarbeidet og velkjent her i riket for brusliknende energidrikker, jf. VM 22/00094 avsnitt 33.

- UNLEASH THE BEAST! og andre BEAST-formative kjennetegn utgjør sub-brands til MONSTER ENERGY, og er påført nesten alle av Monsters drikkebokser. Hver gang forbrukerne kjøper MONSTER-drikkebokser vil de se disse kjennetegnene. Dette sier også noe om velkjentheten til de BEAST-formative kjennetegnene, som vil nyte av klagers innarbeidelses- og velkjentstatus i Norge. Bilder av drikkeboksene er vedlagt.

- Klager har i betydelig grad markedsført UNLEAST THE BEAST! som kjennetegn, blant annet som rullerende reklamebannere på engelske Premier League-kamper, som er synlig for norske TV-seere. Stillbilder fra slike TV-sendinger er vedlagt.

- Den norske omsetningskretsen har blitt massivt eksponert for klagers BEAST-merker, og spesielt UNLEAST THE BEAST!.

- Det foreligger en klar assosiasjonsrisiko mellom merkene. Bruk av merket DR BEAST vil på urimelig måte utnytte og skade merket UNLEASH THE BEAST!, og klagers BEAST-merkefamilies særpreg og anseelse, herunder dra nytte av klagers betydelige innsats og investeringer for å opparbeide sin posisjon i markedet. DR BEAST er derfor registrert i strid med varemerkeloven § 4 annet ledd.

Merkefamilie

- Monster Energy's merkefamilie som består av BEAST-formative merker fører til utvidet beskyttelse for klager. Både de mange registreringene i varemerkeregisteret og den omfangsrike bruken i markedet har ført til at det felles elementet BEAST er blitt sterkt innarbeidet som kjennetegn og kjennetegnskomponent. Regelen om styrket vern gjennom merkefamilie har støtte både i norsk rett og EU-rett, herunder rettspraksis, juridisk teori og EUIPO Guidelines. Dette taler for at den allerede eksisterende forvekslingsrisikoen blir styrket. Omsetningskretsen vil feilaktig kunne anta det foreligger en forbindelse mellom merkene – ved at de tror at DR BEAST skriver seg fra den samme merkefamilien av BEAST-formative merker.

Risiko for forveksling etter § 4 første ledd

- Det foreligger varer av identisk eller sterkt likeartet slag i klasse 32.

- DR BEAST ligner UNLEASH THE BEAST! både visuelt, fonetisk, og konseptuelt.

- EUIPO fant i sak B 2 421 678 at UNLEASH THE BEAST! og det kombinerte merket BLACK BEAST var forvekselbare for varer i klasse 32. EUIPO konkluderte også med at flere av Monster Energy sine BEAST-formative merker, inkludert REHAB THE BEAST!, var forvekselbare med det yngre merket BEAST STACK for varer i klasse 5.

- EUIPO's Board of Appeal (BoA) fant i sak R 2154/2015-1 at klagers UNLEASH THE BEAST! og REHAB THE BEAST! var forevekselbare med merket BEAST for varer i klasse 5. Denne avgjørelsen støtter anførselen om at felleselementet BEAST er tilstrekkelig til å konstatere forvekselbarhet.

- Disse avgjørelsene fra EU-instanser understøtter med styrke at det foreligger kjennetegnslikhet og forvekslingsfare også i vår sak.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger ikke forvekslingsfare, og klagers merker er verken velkjente eller har krav på utvidet vern fordi de tilhører en merkefamilie. Innklagedes merke DR BEAST krenker derfor ikke en annens rett. Det bes om at Klagenemnda stadfester Patentstyrets avgjørelse og forkaster klagen.

Utvidet vern etter § 4 andre ledd

- Dokumentasjonen klager har lagt fram er utilstrekkelig for å godtgjøre at BEAST, UNLEASH THE BEAST! eller andre BEAST-formative merker er velkjente i Norge.

- Det at klagers merke MONSTER er funnet innarbeidet og velkjent i en tidligere avgjørelse fra Klagenemnda, kan ikke tas til inntekt for at også BEAST-merkene er velkjente. Klagenemndas tidligere avgjørelse gjelder en konkret vurdering vedrørende MONSTER. Dokumentasjonen i inneværende tilfelle er nødt til å underbygge at omsetningskretsen har kjennskap til de konkrete BEAST-merkene.

- Klager har ikke lagt fram dokumentasjon som belyser hvordan BEAST-merkene oppfattes i omsetningskretsen. Merkebruken på engelske fotballkamper viser bruk av UNLEASH THE BEAST! sammen med det mer fremtredende MONSTER ENERGY. Udaterte bilder viser kun bruk av klagers flerordsmerker i liten skrift på baksiden av boksene, like over strekkoden. Det er imidlertid boksenes forside og det kombinerte merket MONSTER som er synlig når de er utstilt i butikken. Selv om noen i omsetningskretsen skulle legge merke til slagordene på baksiden, er ikke dette tilstrekkelig til å bevise at merkene er velkjente.

- Dersom Klagenemnda mot formodning skulle finne at noen av klagers merker nyter utvidet vern, foreligger det uansett ingen assosiasjonsrisiko ettersom merkene skaper helt ulike forestillingsbilder.

Merkefamilie

- Det er ikke dokumentert at klager har brukt et tilstrekkelig antall merker med slik virkning at BEAST vil oppfattes som et felleselement i en merkefamilie. Dermed foreligger det ikke en merkefamilie som kan påvirke vurderingen av forvekslingsrisiko.

Risiko for forveksling etter § 4 første ledd

- Selv om merkene til dels er registrert for samme og lignende varer, er varemerkene helhetlig sett ulike, og forvekslingsfare er dermed utelukket.

- Klagers merker er alle betydelig lengre enn DR BEAST og framstår som fulle setninger, noe som gjør at de både ser og høres annerledes ut. Videre har gjennomsnittsforbrukeren en tendens til å feste seg ved begynnelsen av merker, jf. T-346/04 (Arthur et Felicie) avsnitt 46. Det vil være naturlig for gjennomsnittsforbrukeren å både lese og uttale klagers merker i sin helhet, uten å legge særlig vekt på elementet BEAST. De visuelle og fonetiske likhetene framstår som temmelig begrenset.

- Selv om alle merkene har noe med «udyr» å gjøre, er de konseptuelt vidt forskjellige. Klagers merker vil oppfattes som oppfordringer som henspiller på hvilke effekter brukeren vil oppleve ved å drikke varene. Innklagedes merke vil på sin side skape assosiasjoner til en fantasifigur.

- Enkeltavgjørelsene fra EUs varemerkemyndigheter gjelder ikke de samme merkene som i denne saken, og rettskildeverdien av slike forvaltningsavgjørelser er uansett lav.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

10 Det aktuelle varemerket er ordmerket DR BEAST.

Utvidet vern etter § 4 andre ledd

11 Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at registreringen må oppheves fordi bruken av merket DR BEAST krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a.

12 Merket har prioritetsdag 28. januar 2021, det ble besluttet gjeldende 5. januar 2023 og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 16. januar 2023. Registrering av varemerker som er skjedd før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, kan bare oppheves i den utstrekning at det ville vært grunnlag for det etter bestemmelsene som gjaldt før 1. mars 2023, jf. forskrift av 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 2.

13 Varemerkeloven § 4 andre ledd før lovendringene av 1. mars 2023 lyder slik:

> 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).

14 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 brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97 Chevy avsnitt 27.

15 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 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».

16 Klager har anført at BEAST-merkene har oppnådd vern som velkjente varemerker i Norge, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

17 Klagenemnda bemerker at klagers dokumentasjon må sannsynliggjøre at ett eller flere av merkene var velkjente på prioritetsdatoen til ordmerket DR BEAST, 28. januar 2021.

18 Klager har framlagt bilder av drikkebokser som er stablet i hyller og kjøleskap i matbutikker i Sundvollen, Vik og Hønefoss. Bildene er kun datert med årstall, henholdsvis 2020 og 2023. Bildene viser flere bokser samtidig og er noe uskarpe. Det er derfor ikke mulig å se de relevante slagordene på bildene, men teksten MONSTER og SAME BEAST er synlig på noen av kjøleskapene, enkelte plakater, og på noen av drikkeboksene. Klagenemnda har i tillegg mottatt udaterte nærbilder av drikkebokser, omtalt av klager som «illustrasjoner». Boksene har ulik bakgrunnsfarge og drikken har forskjellige smaksvarianter. Boksenes forside viser en figurativ utforming av bokstaven M, ordet MONSTER, MONSTER ENERGY, RESERVE eller JUICED. Drikkeboksenes forside kan også ha informasjon om smak og sukkerinnhold. På de udaterte illustrasjonsbildene er de kombinerte merkene UNLEASH THE BEAST!, UNLEASH THE SALTY BEAST! og UNLEASH THE ULTRA BEAST! synlige på drikkeboksens bakside, sammen med annen tekst og informasjon, som strekkode og produktomtale.

19 Klager har videre sendt inn tre bilder som skal vise reklameplakater på fotballbaner under den engelske toppserien i fotball, Premier League. Stillbildet fra en TV-sending fra Brighton & Hove Albion FC sin hjemmebane viser en reklameplakat med merket MONSTER ENERGY UNLEASH THE BEAST! fra 2019/2020-sesongen. De to stillbildene fra Leicester City Football Club sin hjemmebane, også opplyst å være fra 2019/2020-sesongen, viser uskarpe utsnitt av reklameplakater. Hvis man legger godviljen til kan man skimte «RGY» fra ordet ENERGY og deler av ordet UNLEASH på det ene bildet, og deler av teksten THE BEAST på det andre bildet. Klager har opplyst at slike reklameplakater har blitt brukt i forbindelse med Premier League-kamper mellom 2010 og 2023. En artikkel fra Aftenposten datert 6. februar 2020 handler om at TV2 har mistet Premier League-rettighetene til en konkurrent. Artikkelen dokumenterer at TV2 har hatt premier League-sendinger i 10 år.

20 Saken gjelder alminnelige forbruksvarer som ikke-alkoholholdige drikker, og har en vid omsetningskrets. Det kreves da at merket er blitt velkjent i brede lag av befolkningen. Dokumentasjonen på bruk må klart og tydelig sannsynliggjøre de faktaopplysningene som blir presentert, og ifølge fast rettspraksis påligger bevisbyrden klager, jf. EU-domstolens kombinerte saker C-217/13 og C-218/13 Oberbank and Others avsnitt 68-69. Klagenemnda kan ikke basere seg på antakelser om at bevisene understøtter det som blir hevdet. Se til dette i EU-rettens T-591/19 Healios v EUIPO - Helios Kliniken (Healios) avsnitt 32.

21 Dokumentasjonen fremstår som løsrevne eksempler på bruk og er etter Klagenemndas syn ikke tilstrekkelig til å dokumentere at merkene er velkjent i omsetningskretsen. Det er bare i begrenset grad vist hvordan den norske omsetningskretsen er blitt eksponert for

merkene. Med hensyn til drikkebokser som inkluderer ulike BEAST-slagord, er verken salgstall, markedsføringstall eller markedsandeler framlagt. Bildene som er datert «2023» er tatt etter det relevante skjæringstidspunktet, se avsnitt 18. Antall Premier League-kamper hvor klagers BEAST-slagord framgår på fotballstadion, og antall norske seere er ukjent. Klagenemnda kan ikke se at klager har dokumentert at brukens omfang, intensitet eller geografiske spredning har hatt slik virkning at noen av BEAST-merkene er blitt velkjent her i riket for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

22 Klager har anført at varemerket MONSTER er velkjent og at dette omdømmet har smittet over på BEAST-slagordene som ligger til grunn for nærværende klagesak. Til dette vil Klagenemnda bemerke at dokumentasjon for at merket er velkjent i utgangspunktet må inngis i hver enkelt klagesak, jf. Klagenemndas retningslinjer § 3. Selv om det skulle legges til grunn at ulike varianter av det kombinerte merket MONSTER (se eksempler nedenfor i dette avsnittet) er velkjent for «brusliknende energidrikk», slik Klagenemnda fastslo i sak 22/00094 for to år siden, kan det ikke uten videre antas at en slik velkjenthet har smittet over på BEAST-slagordene. Klagers påstand om at «tilnærmet samtlige drikkebokser bærer varemerket «Unleash the Beast!» (eller annen «Beast»-variant)» er ikke dokumentert. Klagenemnda har ikke mottatt håndfaste bevis som dokumenterer at omdømmet til det kombinerte merket MONSTER er overført til UNLEASH THE BEAST!, eller andre slagord som danner grunnlag for denne klagesaken.



23 Samlet sett anses ikke den innsendte dokumentasjonen å være tilstrekkelig til å dokumentere at UNLEASH THE BEAST!, og/eller klagers øvrige BEAST-merker, er velkjente i Norge. Ettersom klagers kjennetegn ikke anses som velkjent, er det ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om de øvrige vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt.

Styrket særpreg gjennom bruk

24 Klagenemnda har vurdert om dokumentasjonen har ført til at BEAST-merkene har opparbeidet seg styrket særpreg gjennom bruk. Den samlede dokumentasjonen tilsier imidlertid ikke at kjennetegnene er brukt på en slik måte og i et slikt omfang at de har styrket sitt særpreg.

Merkefamilie

25 For at en merkefamilie skal få innvirkning på forvekselbarhetsvurderingen, må klager dokumentere «use of a sufficient number of trade marks capable of consituting a family or a series», jf. EU-domstolens avgjørelse C-234/06 P BAINBRIDGE avsnitt 64. Denne avgjørelsen er senere fulgt opp i flere avgjørelser fra EU-retten, blant annet T-344/09 Hearst Communications v OHMI - Vida Estética (COSMOBELLEZA) og T-174/22 Novartis v EUIPO - AstraZeneca (BREZTREV).

26 Klagenemnda legger til grunn at følgende to vilkår må være oppfylt for at en merkefamilie skal få innvirkning på utfallet ved vurderingen av forvekselbarhet:

1) Det må dokumenteres at merkene som utgjør familien, eller i det minste noen av dem, er tatt i bruk i det relevante markedet, og de må ha fellestrekk som knytter dem sammen til en serie. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at merkene i familien er registrerte varemerker, jf. blant annet T-174/22 Novartis v EUIPO - AstraZeneca (BREZTREV) avsnitt 82.

2) Det omstridte merket må ligne på merkene i familien; det må bestå av elementer som gjør at gjennomsnittsforbrukeren feilaktig vil tro at det tilhører den aktuelle merkefamilien, jf. blant annet T-174/22 Novartis v EUIPO - AstraZeneca (BREZTREV) avsnitt 83.

27 Med hensyn til det første vilkåret legger Klagenemnda til grunn at merkene, for å kunne inngå i familien, må være tatt i bruk i et omfang som har medført at gjennomsnittsforbrukeren er i stand til å gjenkjenne fellestrekk for merkene i serien. Merkene som danner merkefamilien må være «present on the market», jf. C-234/06 P BAINBRIDGE avsnitt 64, hvor domstolen også henviser til Generaladvokatens uttalelse i avsnitt 101. Klagenemnda legger til grunn at det ikke kreves full innarbeidelse av hvert av merkene i serien, men at bruken av merkene må ha hatt slik virkning at fellestrekk i serien kan gjenkjennes og huskes. Graden av innarbeidelse har også sammenheng med det andre vilkåret; uten en «sufficiently widespread use» (Generaladvokatens formulering i avsnitt 101) er det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere det omstridte merket med merkene i serien.

28 Klager har ikke vist bruk av merkene som begynner med ordene REHAB, FUEL, HYDRATE eller REFRESH. Den innsendte dokumentasjonen viser en viss bruk av klagers registrerte varemerke UNLEASH THE BEAST!, samt noen få bildeeksempler på bruk av UNLEASH THE SALTY BEAST! og UNLEASH THE ULTRA BEAST!. På grunn av felleselementene UNLEASH og BEAST har disse tre merkene fellestrekk som i utgangspunktet kunne gjort dem egnet til å utgjøre en merkefamilie. Bruken av merkene UNLEASH THE SALTY BEAST og UNLEASH THE ULTRA BEAST er imidlertid av et så begrenset omfang at en merkefamilie ikke anses dokumentert. Dokumentasjonen for bruk av disse merkene består av løsrevne, uskarpe bilder av drikkebokser, hvor merket er brukt på baksiden av boksen. Det er ikke dokumentert hvor mange drikkebokser som er solgt

med disse slagordene, og heller ikke i hvilken periode. Etter Klagenemndas syn er det ikke i tilstrekkelig grad dokumentert at forbrukerne har blitt eksponert for disse to slagordene. Det første vilkåret for å danne en relevant merkefamilie anses dermed ikke oppfylt.

29 Det andre vilkåret anses heller ikke oppfylt. Merkefamiliens fellestrekk består av starten UNLEASH og slutten BEAST, mens bare elementet BEAST gjenfinnes i det omstridte merket DR BEAST. Den semantiske oppbygningen er derfor såpass forskjellig at omsetningskretsen ikke vil tro at DR BEAST utgjør en del av merkefamilien tilhørende klager. Klagenemnda konkluderer med at klager ikke har dokumentert en merkefamilie som kan få innvirkning på forvekselbarhetsvurderingen.

Risiko for forveksling etter § 4 første ledd

30 Klagenemnda går så over til å ta stilling til klagers anførsel om risiko for forveksling etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

31 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.

32 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.

33 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 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. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

34 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 hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.

35 Omsetningskretsen for varene i klasse 32 vil både bestå av 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 eksempelvis mineralvann og jus vil ha en gjennomsnittlig til lav grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

36 Vurderingen gjelder hvorvidt varene og/eller tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes 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 omsetningskrets, 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.

37 Varene i klasse 32 er identiske. Klagers tidligere registrerte merker består blant annet av vide angivelser i klasse 32 som «mineralvann [drikker]», «alkoholfrie drikker», «fruktdrikker, alkoholfrie», «preparater for fremstilling av drikker» og «øl». Disse varene er identiske og overlappende med alle innklagedes varer i samme klasse, som for eksempel «beer and brewery products», «non-alcoholic beverages», «fruit juice beverages», «energy drinks» og «powders and other preparations for making non-alcoholic beverages». I tillegg omfatter innklagedes vide angivelser «coffee, teas and cocoa and substitutes therefor», i klasse 30, drikkeklare produkter som iskaffe og iste. Slike varer anses likeartet med klagers varer som mineralvann og fruktdrikker. Disse varetypene er i konkurranse med hverandre, de selges på samme utsalgssteder og er gjerne å finne ved siden av hverandre i butikkhyllene, videre har de samme omsetningskrets og vanligvis samme kommersielle opphav.

38 Ettersom vilkåret om vareslagslikhet er oppfylt for innklagedes varer i klasse 32 og enkelte angivelser i klasse 30, blir det neste spørsmålet om kjennetegnene er så like at det foreligger risiko for forveksling i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

39 Merkene som skal sammenlignes med DR BEAST er alle klagers kjennetegn gjengitt i avsnitt 4 og 6 over. I det følgende tas det utgangspunkt i det merket Klagenemnda mener har tydeligst likhetstrekk med det omstridte merket, nemlig ordmerket REHAB THE BEAST!.

40 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, 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.

41 Klagers merke REHAB THE BEAST! har etter Klagenemndas syn en normal grad av særpreg. Merketeksten vil oppfattes slik at drikken rehabiliterer beistet, altså den som konsumerer drikken, og slagordet er rosende på en suggestiv måte. Merkedelen BEAST er i seg selv særpreget; det er ikke direkte beskrivende og har evne til å feste seg gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.

42 Visuelt og fonetisk har merkene både likheter og forskjeller. De likner hverandre på grunn av felleselementet BEAST, som kommer til slutt i begge merker. De innledende elementene, henholdsvis DR og REHAB THE inneholder imidlertid ingen visuelle og fonetiske likhetstrekk. REHAB THE består av tre stavelser og åtte bokstaver, mens DR vil uttales med to stavelser og har bare to bokstaver. I tillegg avsluttes klagers merke med et utropstegn. Klagenemnda anser på denne bakgrunnen at merkene har gjennomsnittlig til lav grad av fonetisk og visuell likhet.

43 Det følger av Gyldendals Stor norsk ordbok at DR er en forkortelse for «doktor». DR BEAST vil oppfattes som at beistet er en lege eller doktor. Merket REHAB THE BEAST vil oppfattes som en oppfordring om at den som kjøper eller drikker produktet, for eksempel energidrikken, rehabiliterer sin egen kropp, og at det er kroppen som er beistet. Det ene merket gir altså inntrykk av et doktor-beist, og skaper assosiasjoner til en fantasifigur, i form av en skummel doktor eller lignende, mens det andre merket vil oppfattes som en oppfordring om å rehabilitere eller reparere sin egen kropp. Til tross for at begge merker har et meningsinnhold som refererer til helse, finner Klagenemnda at de gir et såpass ulikt konseptuelt helhetsinntrykk at omsetningskretsen ikke vil tro at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom innehaverne.

44 Når klagers øvrige merker sammenliknes med DR BEAST, deler disse kun elementet BEAST. Etter Klagenemndas syn er ikke dette tilstrekkelig til å skape forvekslingsfare, ettersom BEAST inngår i ulike kontekster, slik at den konseptuelle likheten mellom merkene er lav.

45 Klager har vist til tidligere forvaltningsavgjørelser fra EUIPO som gjaldt forvekselbarhetsvurdering av merker som inkluderer ordet BEAST. Resultatene i disse vurderingene kan ikke få direkte betydning for vår sak, siden merkene består av andre sammenstillinger og til dels gjelder andre varer. Forvekslingsfare må vurderes konkret i hver enkelt sak.

46 På denne bakgrunnen har Klagenemnda etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom ordmerket DR BEAST og ordmerket REHAB THE

BEAST!, for de identiske varene i klasse 32 og de likeartede varene i klasse 30, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at den konseptuelle likheten er relativt lav, og at det foreligger klare visuelle og fonetiske ulikheter mellom merkene. Tilstedeværelsen av elementet BEAST er ikke tilstrekkelig til å skape forvekslingsfare når sammenstillingene skaper ulike helhetlige inntrykk.

47 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Ordmerket DR BEAST, med internasjonalt registreringsnummer 1610411, opprettholdes i sin helhet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen (sign.)	Ingeborg Råsberg (sign.)	Amund Brede Svendsen (sign.)