



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00021
Dato: 8. mai 2019

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Paramount Pictures Corp
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. november 2018 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt beslutningen om å registrere følgende kombinerte merke:



MONSTER TRUCKS

- 3 Merket ble registrert 12. juni 2014 med registreringsnummer 276397 for varer og tjenester i klasse 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30 og 41. Innsigelsen var begrenset til følgende varer:

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 linjaler; brevpapir; dagbøker; journaler; binders; portefolier; fotoalbum; plakater; kunstutrykk; 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 18: Bagger, reisevesker og koffertar; ryggsekker; lommebøker; paraplyer.

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

Klasse 30: Kornbaserte snackbarer; kornbaserte energibarar; kaker og kjeks; maischips; frosne konfektyrer, nemlig frysebarer (freezer bars); frosne juicebarer/stenger(juice bars); iskrem; iskrembarer/stenger (ice cream bars); makaroni og ost; pitachips; bagelchips; pretzelchips; kornvarer, frokostblandinger (klare til å spise); tortillachips; sukkertøy; sjokoladekonfektyrer; sukkertøybelagt popcorn; kakedekorasjoner laget av sukkertøy; drops; tyggegummi; sjokoladeplater; spiselige dekorasjoner til kaker; varm sjokolade; lakris; poppet popkorn.

- 4 Monster Energy Company innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende registreringer, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b:
- Internasjonal registrering nr. 1048069 det kombinerte varemerket M MONSTER ENERGY:



- 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.
- Registrering nr. 270436, ordmerket MONSTER ENERGY:
 - Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert kullsyreholdig mineralvann; kullsyreholdig og ikke-kullsyreholdige drikker beriket med vitaminer, mineraler, næringsstoffer, aminosyre og/eller urter.
 - Registrering nr. 272694, ordmerket MONSTER REHAB:
 - Klasse 30: Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar te, iste og tebaserte drikker tilsatt smak.
 - Registrering nr. 259985, ordmerket MONSTER RIPPER:
 - Klasse 5: Ernæringstilskudd i flytende form.
 - Klasse 32: Drikkevarer, inkludert kullsyreholdige mineralvann; kullsyreholdige og ikke-kullsyreholdige drikker beriket med vitaminer, mineraler, næringsstoffer, proteiner, aminosyre og/eller urter; kullsyreholdige og ikke kullsyreholdige energi- eller sportsdrikker, fruktjuicedrikker med juiceinnhold på 50 % eller mindre i volum som kan oppbevares i romtemperatur; men unntatt lett bedervelige drikkeprodukter som inneholder fruktjuice eller soya, enten slike produkter er pasteurisert eller ei.

- Registrering nr. 273692, ordmerket MONSTER UNLEADED:

Klasse 5: Ernæringsstilsjudd.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikkevarer, nemlig kullsyreholdige leskedrikker, kullsyreholdige og ikke kullsyreholdige energidrikker, sportsdrikker og leskedrikker, energidrikker og sportsdrikker tilsatt vitaminer, mineraler, næringsmidler, aminosyrer og/eller urter.

- Registrering nr. 274000, ordmerket MONSTER SUPERNATURAL:

Klasse 5: Ernæringsstilsjudd i flytende form.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

- 5 Klage innkom 14. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. februar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre 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, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen forkastes, og registreringen opprettholdes.
- Innehavers merke vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Det foreligger vareslagslikhet i klasse 16, 18, 25, men ikke mellom varene i klasse 30 og 32.
- Saksforholdet er så likt som i Klagenemndas sak 16/00180 at de må vurderes på samme måte. Teksten TRUCKS, ENERGY, og figurutformingen i merkene har ingen fellesnevner. Selv felleselementet er ikke identisk da innsigers merke har en strek gjennom bokstaven O.
- Merkenes helhetsinntrykk fremstår som visuelt forskjellige. Selv om felleselementet MONSTER uttales likt vil de etterfølgende ordene TRUCKS og ENERGY uttales forskjellig. Merkene har dermed en ganske lav grad av fonetisk likhet.
- Ordet MONSTER i innsigers merke fremstår i betydningen «stort skremmende unaturlig vesen», noe som underbygges av de tre sentralt plasserte og iøynefallende kloremerkene som former en M. Innehavers ordelementer MONSTER TRUCKS er et etablert generisk navn på pickup-biler med modifisert fjæring og som har fått påsatt enorme hjul. De to ordene vil bli oppfattet som en helhet som samlet sett gir en helt annen mening enn MONSTER ENERGY. Merkene har dermed betydelige konseptuelle ulikheter.
- Patentstyret finner at det ikke foreligger fare for forveksling, og har lagt avgjørende vekt på de visuelle og konseptuelle forskjellene mellom merkene.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har foretatt en uriktig vurdering av kjennetegnslikheten, og forvekselbarhetsvurderingen er dermed også blitt uriktig.
- Klagenemnda har i kraft av klagen med tilhørende dokumentasjon og supplerende skriv, mottatt de opplysninger som påkreves i medhold av retningslinjenes § 3. Klagen skal ikke avvises. Effektivitets- og rettssikkerhetshensyn taler for et slikt standpunkt.
- Det er enighet om at varene er like, med unntak av varene i klasse 30. Patentstyret har likevel ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at det foreligger vareidentitet i klassene 16, 18 og 25, men isteden fokusert ensidig på graden av kjennetegnslikhet.
- Produktene i klasse 16, 18 og 25 henvender seg til den samme omsetningskretsen.
- Det felles elementet MONSTER bærer begge merkene, og streken over O-en kan ikke få noen rettslig betydning. Det foreligger derfor en tilstrekkelig grad av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet.
- Når det gjelder vanlige forbruksvarer som papirvarer, vesker, klær, sko, matvarer, er det særlig viktig å ta i betraktning det fonetiske uttrykket merkene gir, idet det som kjent er dette som lettest fester seg i gjennomsnittsforbrukerens erindringsbilde og som gjør det mulig å gjenkalle merkene i erindringen.
- Det er en viss ulikhet visuelt mellom klagers internasjonale registrering 1048069 og innklagedes registrerte merke, men denne oppveies av likheten fonetisk.
- Begrepsmessig dominerer elementet MONSTER slik at eventuelle betydninger av de øvrige elementene ikke danner særlig begrepsmessig avstand mellom dem. Det er MONSTER som vil være det elementet i merkene som lettest ses og som lettest vil huskes.
- Mange av klagers merker er rene ordmerker hvor de har et vidt vern vis a vis kombinerte merker, og logoen i innklagedes merke får derfor liten betydning for helhetsinntrykket.
- Klager mener at avgjørelsen fra Klagenemnda i sak 16/00180 ikke skal ha avgjørende betydning for tilfellet i det foreliggende da klager ikke kan følge Klagenemndas resonnement på at det foreligger «store konseptuelle forskjeller» mellom merkene. Merkene peker på noe uvanlig i sin sammenheng, og det ekstreme i MONSTER TRUCKS leder gjennomsnittforbrukeren til å forveksle hvem av innehaverne merkene stammer fra.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres prinsipielt at klagen må avvises da den ikke oppfyller formkravene fastsatt i Klagenemndas retningslinjer som igjen er fastsatt med hjemmel i forskrift 2013-03-01-246

til patentstyrelova. Klagen inneholder verken klagers navn og adresse, hvilken avgjørelse det klages over, hvilke eldre rettigheter klagen og den underliggende innsigelsen bygger på og bevis for at klagers merker eventuelt er velkjente.

- For det tilfellet at Klagenemnda tar klagen til behandling skal det under enhver omstendighet anføres at klagen er grunnløs og må forkastes da det ikke foreligger forvekslingsfare.
- Patentstyrets redegjørelse for vareslagslikheten er dekkende og korrekt.
- Innklagede slutter seg helt og holdent til Patentstyrets vurderinger av den manglende kjennetegnslikheten. Merkene fremstår som visuelt, konseptuelt og fonetisk forskjellige som følge av de respektive merkenes mange ord- og figurelementer som ikke gjenfinnes i det andre merket.
- Streken over O-en er tydelig og iøynefallende og skaper således klar visuell, og muligens også fonetisk, distanse til en «vanlig» O. På denne måten skapes det også en merkbar avstand mellom de to merkene eneste felleselement; ordelementet MØNSTER/MONSTER.
- Det bør legges vesentlig vekt på avgjørelsen fra Klagenemnda i sak 16/00180 som gjaldt samme parter og lignende merker.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.



- 11 Klagenemnda vil først ta stilling til innklagedes prinsipale påstand om at klagen må avvises med den begrunnelse at den ikke oppfyller de formelle kravene til en klage.
- 12 Klagenemnda bemerker at det er Patentstyret som mottar klagen og som blant annet tar stilling til om de formelle vilkårene til hva en klage skal inneholde for at den skal kunne tas til behandling, er oppfylt. Dersom klagen ikke oppfyller disse kravene, har klager krav på å få rettet mangler ved klagen innen en gitt frist. Når Klagenemnda mottar klagen, forutsettes det at eventuelle mangler er rettet. Dersom klager ved en inkurie ikke har fått muligheten til å rette disse manglene, kan dette ikke føre til at klagen avvises.
- 13 Når det gjelder kravene oppsatt i Klagenemndas retningslinjer, er disse i hovedsak satt for at Klagenemnda skal ha tilstrekkelig informasjon til å behandle klagen da tidligere saksdokumenter fra Patentstyret ikke innhentes. Klagenemnda har i foreliggende tilfelle mottatt tilstrekkelig informasjon til å behandle klagen og innklagede har hatt anledning til kontradiksjon. Klagenemnda ser derfor ingen grunn til å avvise klagen.
- 14 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registreringsnummer 276397, det kombinerte merket MONSTER TRUCKS, og

klagers tidligere registrerte merker, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

- 15 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.
- 16 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. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 17 Innsigelsen for Patentstyret rettet seg kun mot varene i klasse 16, 18, 25 og 30. Slik Klagenemnda ser det, retter heller ikke klagen seg mot de resterende varene og tjenestene omfattet av innklagedes registrering, og disse er dermed ikke berørt av klagen.
- 18 Klagenemnda er enig i Patentstyrets vurdering når det gjelder vareslagslikhet og -identitet for mange av varene i klasse 16, 18, 25, men finner det ikke formålstjenlig å gå i detalj når det gjelder nøyaktig hvilke varer det er snakk om på bakgrunn av avgjørelsens resultat.
- 19 Når det gjelder varene i klasse 30, finner Klagenemnda at det ikke er tilstrekkelige likhetstrekk mellom disse og varene omfattet av klagers registreringer i klasse 5 og 32. Dette innebærer at det ikke foreligger vareslagslikhet med samtlige av klagers registreringer, unntatt internasjonal registrering 1048069, det kombinerte merket MONSTER ENERGY. Siden det ikke foreligger vareslagslikhet, vil ikke grunnvilkåret i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b være oppfylt. Det foreligger dermed ingen risiko for forveksling mellom merkene. Det er heller ikke fremlagt noen dokumentasjon for at merket har oppnådd status som velkjent etter varemerkeloven § 4 andre ledd, slik som varslet i klagen. Klagenemnda vil etter dette derfor kun vurdere om det foreligger forvekslingsfare med klagers internasjonale registrering nr. 1048069, det kombinerte merket M MONSTER ENERGY.
- 20 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.
- 21 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 gjennomsnittsforsbrukeren 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. Gjennomsnittsforsbrukeren for denne sakens varer vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Oppmerksomhetsnivået anses å være normalt.

22 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

<p>Klagers int. reg. nr. 1048069:</p> 	<p>Innklagedes reg. nr. 276397:</p> 
---	--

23 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.

24 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. 16/00180 Monster Trucks, 16/00177 Toronto Raptors, VM 15/109 Monster University.

25 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, avsnitt 27.

26 Visuelt sammenfaller merkene i bruken av ordet MONSTER. Utover dette fremstår formgivingen av merkene som svært ulik. Klagers merke inneholder i tillegg til ordet MONSTER, tre kloremarker som former en M og tekstelementet ENERGY. Innklagedes merke inneholder ordet TRUCKS hvor teksten er plassert under en svært iøynefallende figur bestående av en snødekket fjelltopp mot en svart bakgrunn som er omkranset av en rekke

små, svarte stjerner. 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.

- 27 Uttalemessig inneholder merkene det felles innledende tekstelementet MONSTER, men avviker i form av ordene ENERGY og TRUCKS. Klagenemnda anser det identiske ordet MONSTER for å skape en viss likhet, men merkene som helhet har en lav grad av fonetisk likhet sett hen til de påfølgende ordene som i begge merker utgjør om lag halvparten av teksten. Klagenemnda er ikke enig i klagers anførsel om at det er det fonetiske uttrykket som lettest fester seg i gjennomsnittsforbrukerens erindringsbilde og som gjør det mulig å gjenkalle merkene i erindringen.
- 28 Klagenemnda ser det slik at det 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 gjennomsnittsforbrukeren 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 relateres 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 dermed heller oppfattes som en angivelse av størrelsen på bilen.
- 29 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt at det foreligger klare visuelle og konseptuelle forskjeller mellom merkene. Klagenemnda finner ikke at merkene fremstår som varianter av samme varemerke. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, selv når de benyttes for identiske og likeartede varer.
- 30 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringsnummer 276397, det kombinerte merket MONSTER TRUCKS, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)