



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00001
Dato: 21. august 2017

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede: Proximo Spirits, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. oktober 2016, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket KRAKEN BEAST, registrering nummer 279536 for følgende varer:

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige cocktails.

Klasse33: Rom, alkoholholdige cocktails.

- 3 Monster Energy Company innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre varemerkeregistreringer:

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

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

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikkevarer.

- Registrering nr. 276175, ordmerket UNLEASH THE ULTRA BEAST!, for følgende varer:

Klasse 5: Ernæringssupplementer i flytende form.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

- Registrering nr. 261594, ordmerket REHAB THE BEAST!, 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; ikkealkoholholdige kullsyreholdige og ikke-kullsyreholdige drikker tilsatt vitaminer, mineraler, næringsstoffer, proteiner, aminosyrer og/eller urter; energidrikker og sportsdrikker, fruktdrikker.

- Registrering nr. 281578, ordmerket UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST, for følgende varer:

Klasse 5: Ernæringssupplementer i flytende form.

Klasse 30: Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

- 4 Innehaver begrenset på bakgrunn av innsigelsen varefortegnelsen til å kun omfatte «rom» i klasse 33.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 21. desember 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. januar 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registreringer i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene. Innsigelsen forkastes og registreringen opprettholdes.
- Søker valgte på grunn av innsigelsen å slette sin registrering delvis slik at varefortegnelsen nå kun omfatter «rom» i klasse 33.
- Merkene vil kunne henvende seg både til profesjonelle aktører og til den vanlige sluttbrukeren.
- «Rom» og ulike former for alkoholfri drikke er av ulik art og har ulikt formål. Rom inneholder alkohol, men det gjør ikke de andre varene. Gjennomsnittsforbrukeren er vant til å skille mellom alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer. «Rom» er en type alkoholholdig drikke som skal smakes på og nytes, mens ikke-alkoholholdig drikke som oftest drikkes for å slukke tørsten. Det finnes blandingsprodukter av rom og for eksempel cola, og rom kan brukes sammen med alkoholfri drikke for eksempel i drinker. Dette er ikke tilstrekkelig til å konstatere likeartethet. Det er ikke vanlig at denne typen varer blir produsert sammen, eller har et fellesskap i distribusjon. Det er således ikke snakk om likeartede varer.
- Innsigers merker oppfordrer til en handling om å slippe løs eller rehabilitere uhyret i den som drikker drikken. Søkers merke viser til et bestemt fabeldyr, nemlig et sjøuhyre fra gammel folketro. Merkene er helhetlig ulike, og det foreligger derfor heller ikke merkelikhet.
- Da det verken er merkelikhet eller vareslagslikhet, er merkene ikke forvekselbare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse av 24. oktober 2016 er basert på feil lovanvendelse, og kan ikke bli stående. Det bes om at det foretas en ny vurdering av hvorvidt varemerkeregistrering nr. 279536, ordmerket KRAKEN BEAST er registrert i strid med varemerkeloven § 16, jf. § 4 første ledd, jf. § 49, og derfor må oppheves.

- Det anføres at merket er egnet til å forveksles med fire av klagers eldre registreringer, reg. nr. 274774, ordmerket UNLEASH THE BEAST!, reg.nr. 276175, ordmerket UNLEASH THE ULTRA BEAST!, reg.nr. 261594, ordmerket REHAB THE BEAST! og reg. nr. 281578, ordmerket UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST.
- Klager er uenig i Patentstyrets konklusjon om at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom de ulike registreringene.
- Rom er en vanlig brukt ingrediens i drinker, hvor den blandes med ikke-alkoholholdige drikker, som i for eksempel Long Island Iced Tea, eller Cuba libre (rom og cola). Både iste, kaffe og energidrikker er hyppig benyttet som blandevann i slike drinker, og vareslagene er således tett knyttet sammen. Som eksempel på kombinasjonen energidrikk og sprit kan nevnes blant annet Redbull og vodka.
- Det vil altså forekomme situasjoner hvor produktene omsettes side ved side, nettopp i barer eller på restauranter, og merkebevisstheten til gjennomsnittsfbrukeren i disse situasjonene vil neppe være skyhøy.
- Selv om det ikke er helt vanlig at samme produsent lager både rom og ikke-alkoholholdige drikkevarer, så er det likevel ikke usannsynlig at det foreligger et felles eierskap eller en annen form for kommersielt fellesskap mellom produsentene av disse varene.
- Ifølge Patentstyrets veiledende kryssgranskingsliste er det likeartethet mellom «alkoholholdige drikker» i klasse 33 og «ikke-alkoholholdige drikker, øl, sider og avalkoholiserte drikker» i klasse 32.
- Det foreligger en slik grad av vareslagslikhet at dette vilkåret i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b er oppfylt.
- Omsetningskretsen i gitte situasjoner hvor innklagedes og enkelte av klagers varer omsettes side ved side, blant annet i barer og på restauranter, vil ha en midlertidig nedsatt merkebevissthet grunnet effekten av innklagedes varer. Dette er med på å øke faren for at det skjer en indirekte forveksling mellom det yngre og de fire eldre varemerkene.
- Det felles elementet BEAST har ingen sammenheng med kvalitet, formål eller egenskaper ved produktet, og navnet må derfor anses som svært særpreget. Det anføres at KFIR må legge til grunn at klagers fire BEAST-formative varemerker har en høy grad av iboende særpreg, hvilket medfører at beskyttelsessfæren utvides tilsvarende.
- Ettersom det identiske elementet BEAST er siste element i både innklagedes og klagers varemerker så foreligger det en stor grad av både visuell, fonetisk og konseptuell likhet. I den felles omsetningssituasjonen vil imidlertid fonetisk likhet være mest avgjørende, da varene omsettes over disk i gjennomgående støyutsatte miljøer.
- Patentstyret har overdreven stor tro på kunnskapen om gammel folketro blant unge i alderen 20-30 år. Kraken kan ikke på noen måte sies å ha en mytologisk stilling på linje med

sjøormen i Loch Ness eller Dovregubben, og selv om deler av omsetningskretsen selvsagt vil kjenne til dette sjøbeistet, så vil likevel dette meningsinnholdet gå en ikke ubetydelig andel av omsetningskretsen hus forbi. Denne delen av omsetningskretsen vil derfor lett kunne oppfatte varemerket KRAKEN BEAST som en angivelse av at effekten av produktet, altså rommen, vil få frem beistet eller uhyret i den som drikker den. Dette er nettopp samme assosiasjoner som Patentstyret og klagers fullmektig selv viser til at klagers merker gir, ved at de oppfordrer til en handling om å slippe løs eller rehabilitere uhyret i den som drikker drikken.

- Gjennom registreringen av klagers familie av BEAST-varemerker vil det være forståelig at en ikke ubetydelig andel av omsetningskretsen vil kunne komme til å anta at også innklagedes merke KRAKEN BEAST tilhører samme merkefamilien, selv om det ikke er overhengende fare for direkte forveksling. Det foreligger altså etter vårt syn en reell fare indirekte forveksling.
- Det henvises til dommen inntatt i Rt. 2008 s. 1268 hvor Høyesteretts flertall (4-1) fant at «Pascal søtt & salt» var forvekselbart med det eldre merket «søtt + salt».
- Klager vil kreve sine nødvendige saksomkostninger dekket, men den endelige summen er ikke klar.
- Av de 23 registrerte varemerkene inneholdende merkeelementet BEAST som innklagede har vist til, presiseres det at det kun er 19 som er registrert, og at fem av disse (samt en søknad) tilhører klager. Med unntak av to, er samtlige andre registreringer for helt ulike typer varer og tjenester.
- Tilsvarende søk i EUIPOs database gir 161 treff totalt, ikke 2641 treff slik innklagede hevder, hvorav 96 er registrert og 10 av disse igjen tilhører innsiger.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket KRAKEN BEAST er fullt ut registrerbart, uten hinder av klagers varemerkeregistreringer.
- Det fastholdes at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom de angjeldende merker. Patentstyret la korrekt til grunn at «rom» og ulike former for alkoholfri drikke er av ulik art og har ulikt formål. Det kan ikke være tvil om at gjennomsnittsforbrukeren er vant til å skille mellom alkoholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer. At «rom» kan benyttes sammen med alkoholfri drikke, er ikke tilstrekkelig til å konstatere vareslagslikhet. Produktene blir ikke produsert eller distribuert sammen, og markedene/bransjen må anses som adskilt. Produktene konkurrerer derfor heller ikke med hverandre.
- Det vises i denne sammenheng til Høyesteretts vurdering i Pangea-saken (dom av 22. september 2016), hvor kredittkortvirksomhet og virksomhet innenfor eiendoms-transaksjoner og corporate finance ikke ble bedømt som likeartet.

- For det tilfellet at KFIR skulle komme til at det finnes et minimum av bransjelikhet, fastholdes det subsidiært at kjennetegnslikheten etter en helhetsvurdering ikke skaper uriktige forestillinger om et kommersielt fellesskap mellom foretakene.
- Felleselementet BEAST kan ikke i seg selv være egnet til å anse merkene til forveksling like. Merkene mangler som helhet begrepsmessig likhet. Det vises i denne sammenheng til Patentstyrets avgjørelse, som korrekt la til grunn at KRAKEN er et fabeldyr i form av et sjøuhyre, og at KRAKEN BEAST derfor refererer til et bestemt fabeldyr med et bestemt assosiasjonsinnhold.
- Klagers merker har et helt annet betydningsinnhold, idet de oppfordrer til en handling om å slippe løs eller rehabilitere uhyret i den som drikker drinken.
- Det eneste som er felles, er bruken av merkeelementet BEAST, et merkeelement som i mange sammenhenger må anses som forslitt og uten særlig distinktiv evne. Et enkelt søk i Patentstyrets database viser at det er 23 merker som inneholder ordelementet BEAST. Også i OHIMs database er det hele 2641 treff. Klagenemnda må derfor legge til grunn at BEAST er et svakt merkeelement, og at dets adskillende evne er særdeles begrenset. Det presiseres i innklagedes siste bemerkninger at antallet på 2641 treff viser til samtlige treff i Europa, det vil si også nasjonale registreringer. Antall registreringer i EUIPOs database er, som klager korrekt påpeker, 161 treff.
- Ordet BEAST vil ikke isoleres ut som et eget element i innklagedes merke. Man må se på merkene i sin helhet, dvs. at det må legges særlig vekt på eventuelle tilleggselementer i etterfølgende merker
- De angjeldende merker er svært forskjellige visuelt sett, grunnet forskjellige ord bokstaver og antall stavelser. Disse åpenbare forskjellene gir seg også utslag i tilhørende fonetiske forskjeller. Det vises til at det i praksis er lagt til grunn at en forbruker lettest vil legge merke til og erindre begynnelsen av et merke, jf. KFIRs avgjørelse VM 13/115 DELTA og VM 14/006 RAWFAT.
- Merkene oppviser svært tydelige forskjeller, både visuelt, fonetisk og betydningsmessig, og det må være klart at innklagedes merke ligger godt utenfor det verneområdet som kan tilstås klagers merker.
- Det vises til tidligere praksis fra OHIM, jf. REDROCK – ROCK (avgjørelse av 18. februar 2008), GOAL – BINGOAL (avgjørelse datert 14. juni 2004) og LEDS – EYE LEDS (avgjørelse av 26. oktober 2007).
- Av nyere praksis vises det til OHIMs avgjørelse i ALTO vs. CONTRALTO (sak 002170457, 24/09/2015) og MultiScan G-arm System vs. MULTISCAN (002042193, 16/06/2015).

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 registrering nr. 279536, ordmerket KRAKEN BEAST, og klagers registrering nr. 274774, ordmerket UNLEASH THE BEAST!, registrering nr. 276175, ordmerket UNLEASH THE ULTRA BEAST!, registrering nr. 261594, ordmerket REHAB THE BEAST!, og registrering nr. 281578, ordmerket UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST.
- 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 Innklagede begrenset varefortegnelsen i forbindelse med at klager innleverte innsigelse mot registreringen, og den omfatter nå kun «rom» i klasse 33. Klagers registreringer omfatter ulike typer ikke-alkoholholdige drikkevarer i klassene 5, 30 og 32.
- 15 Felles for alle varene er at de inngår i den vide kategorien som omfatter drikkevarer. Bortsett fra dette, er rom i utgangspunktet av svært ulik art sammenlignet med klagers varer. Rom har en høy alkoholprosent og drikkes vanligvis i relativt små mengder som et nytelsesmiddel, mens klagers varer er tørstedrikker som oftest vil konsumeres i andre mengder, på en annen måte og i andre sammenhenger.
- 16 Klagenemnda har likevel kommet til at klagers angivelse «rom» i klasse 33 og innklagedes angivelser «ikke-alkoholholdige drikkevarer» og «kullsyreholdige leskedrikker» i klasse 32 må anses som svakt likeartede. Varene er alle drikkevarer, og er komplementære i den forstand at det ikke er uvanlig å benytte dem sammen i cocktails. Varene kan videre ha samme omsetningskanaler ved at de tilbys på restauranter og barer, og de kan ha samme omsetningskrets. I visse tilfeller vil varene også kunne være i et konkurranseforhold der forbrukeren er ute etter et alkoholfritt alternativ. Vareslagslikheten er likevel svak.
- 17 Spørsmålet saken reiser, blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer og tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes 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.

- 19 Gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 32 og 33, vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 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 Klagenemnda finner ikke at klagers ordmerker har noen relevant betydning for de aktuelle varene. Merkene som helhet må på dette grunnlag anses å ha en normal grad av iboende særpreg.
- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 23 Felles for alle de aktuelle merkene, er at de avsluttes med ordelementet BEAST. Utover dette anser Klagenemnda merkene som visuelt svært ulike. Klagers merker består av fra tre til fem ord mens innklagedes merke består av to ord. Det foreligger således en klar forskjell i form av merkenes lengde. Ordet BEAST har ikke en mer dominant eller fremtredende rolle i merket enn de resterende elementene i hverken klager eller innklagedes merker.
- 24 Videre har ordet KRAKEN i innklagedes merke ingen visuelle likheter med ordene som innleder klagers merker, nemlig UNLEASH og REHAB. Merkene skilles ytterligere ved at klagers merker fremstår som utsagn eller utrop som er markert ved at de avsluttes med et utropstegn. I lys av dette, anser Klagenemnda det for å være en lav grad av visuell likhet mellom de aktuelle merkene.
- 25 Likeledes finner Klagenemnda at det fonetisk sett er få likheter mellom merkene. Uttalen av merkene starter ulikt og skiller seg videre fra hverandre gjennom lengde og antall stavelser før alle avsluttes med ordet BEAST. Det identisk avsluttende elementet BEAST gjør at merkene har likheter, men Klagenemnda anser disse for å være av en lav grad.
- 26 Semantisk synes innklagedes merke KRAKEN BEAST å være en henvisning til et mytologisk sjøuhyre. Dersom man legger til grunn at gjennomsnittforbrukeren kjenner til KRAKEN, skaper dette store konseptuelle ulikheter mellom merkene. Det er derimot svært uklart om dette er noe som en stor nok del av omsetningskretsen vil kjenne til, men Klagenemnda er uansett av den formening at merket vil oppfattes som navnet på eller en henvisning til et

konkret monster, uhyre eller beist eller som et rent fantasiord. Klagers merker vil oppfattes som en direkte oppfordring om å slippe løs eller frigi uhyret eller beistet (i deg). Dette medfører uavhengig av kjennskapen til det mytologiske uhyret, at merkene vurderes som konseptuelt ulike.

- 27 Klagenemnda er av den oppfatning at det identiske ordelementet, nemlig BEAST, ikke kan medføre at det foreligger fare for forveksling, hverken direkte eller indirekte. Merkene gir så ulike helhetsinntrykk, både visuelt, fonetisk og konseptuelt, at gjennomsnittsforsbrukeren ikke vil ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innklagedes og klagers merker. Klagenemnda finner dermed at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.
- 28 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at klagen må forkastes og registrering nr. 279536, ordmerket KRAKEN BEAST, opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nummer 279536, ordmerket KRAKEN BEAST, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)