



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00014
Dato: 2. mai 2017

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: Monster Rewards SL
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. oktober 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket MONSTER, internasjonal registrering nr. 1235337, søknadsnummer 201501825 for følgende tjenester:

Klasse 35: Advertising, including advertising on the Internet; on-line advertising on a computer network; on-line data processing services; marketing and promotional services; preparation and presentation of audio-visual displays for advertising purposes; sales advisory services; dissemination of advertisements; rental of advertising space, online or otherwise; brand creation; organisation, operation and supervision of customer loyalty schemes; business information provided on-line from a computer database or the Internet; preparation, dissemination and updating of advertising material for use as web pages on the Internet or otherwise; advertising services by means of television screen based text; provision and rental of advertising space; business advisory and consultancy services; business management; business administration; sales promotion; sponsorship, namely providing of advertising and promotional contracts for third parties; telemarketing; commercial advisory services for consumers; sales promotion for goods and services of third parties; providing of advertising space and business contacts, in particular on the Internet; marketing for third parties in digital networks; publicity services; arranging and conducting promotional and marketing events; organizational consultancy regarding customer loyalty programmes; developing marketing activities that include the provision of bonuses; organizational consulting for promoting sales by implementing award, bonus and customer loyalty programmes; providing consumer product information; public relations; consultation and advisory services relating to management and business; market research services; marketing research; the arrangement, preparation, publication and distribution of promotional materials; the provision of assistance in the management of the business affairs or commercial functions of an industrial or commercial enterprise; business research; business and market statistical information; rental of advertising space; provision of information relating to trade development and business opportunity; preparation of reports and provision of information, all relating to the aforesaid services; provision of all the above services via the Internet, online and other electronic media; business advice and consultancy relating to franchising; franchising consultancy services; rental of advertising and promotional space; rental of advertising time on communication media; computerised file management; gathering, arranging and disseminating statistical information; all of the aforesaid relating to travel and temporary accommodation booking services; provision of information, advisory and consultancy services relating to all the above services.

Klasse 39: Transportation; transport by water; transport by sea; transport by land; transport by air; agency services for arranging cruises; chartering of vehicles or apparatus for locomotion by land, air or water; provision of cruises; salvage of vehicles or apparatus for locomotion by land, air or water; agency services for arranging the transportation of persons; arranging of travel; arranging of travel tours; arranging of excursions; arranging of vehicle rental; tourist reservation agency services; travel reservation services; booking

agency relating to travel; provision of travel information; reservation services relating to travel; hire of boats; itinerary planning services; making travel bookings; organising of foreign travel; planning of journeys; provision of the foregoing services and information relating thereto online from a computer database, via the Internet or via any other communications; provision of information, advisory and consultancy services relating to all the above services.

Klasse 43: Provision of temporary accommodation; provision of lodgings; provision of rooms; provision of holiday accommodation; provision of temporary accommodation; booking/reservation services for restaurants and holiday accommodation; arranging of venues for receptions; provision of the foregoing services and information relating thereto online from a computer database, via the Internet or via any other communications; administration, management, consultation, information and advisory services relating to the aforesaid.

3 Innsigelsen var basert på forvekselbarhet med følgende eldre rettigheter:

– 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. 275257, ordmerket MONSTER REHAB:

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

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikkevarer.

– Registrering nr. 276635, ordmerket MONSTER ASSAULT:

Klasse 5: Ernærings supplementer i flytende form; drikker tilsatt vitaminer.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker; nemlig energidrikker, energidrikker smakstilsatt med juice, sportsdrikker, alle tilsatt vitaminer, mineraler, næringsstoffer, proteiner, aminosyrer, og/eller urter, men unntatt ferske drikkeprodukter som inneholder fruktjuice eller soya, uavhengig av om slike produkter er pasteurisert eller ikke.

– Registrering nr. 236880, ordmerket JAVA MONSTER:

Klasse 32: Drikkevarer, nemlig mineralvann og alkoholfrie drikker; kullsyreholdig mineralvann og alkoholfrie drikker; kullsyreholdige og kullsyrefrie energidrikker; kullsyreholdige og kullsyrefrie sportsdrikker; kullsyreholdige og kullsyrefrie fruktjuicedrikker; mineralvann og alkoholfrie drikker, kullsyreholdig mineralvann og alkoholfrie drikker; kullsyreholdig mineralvann og alkoholfrie drikker, kullsyreholdig og kullsyrefrie energidrikker, kullsyreholdige og kullsyrefrie sportsdrikker og kullsyreholdig og kullsyrefrie fruktjuicedrikker, alle forsynt med vitaminer, mineraler, næringsstoffer, aminosyrer, og/eller urter; smakstilsatt vann, fruktjuicer; konsentrater, saft,

saftekstrakter eller pulver til bruk for fremstilling av mineralvann og alkoholfrie drikker eller energidrikker.

Innsigelsen var i tillegg begrunnet med at det registrerte merket krenker innsigers eldre velkjente varemerker, jf. § 4 andre ledd.

- 4 Patentstyret kom til at det forelå kjennetegnslikhet, men ikke vareslagslikhet, og at det av denne grunn ikke er risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Videre ble det ikke ansett godtgjort at innsigers eldre merker er velkjente og nyter utvidet vern etter § 4 andre ledd.
- 5 Klage innkom 19. desember 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemda den 18. januar 2017 for videre behandling, 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 merke når det brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 39 og 43, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- De aktuelle tjenestene i klasse 35 vil hovedsakelig rette seg mot profesjonelle næringsdrivende. Tjenestene i klasse 39 og 43 retter seg mot både den profesjonelle næringsdrivende og den alminnelige sluttforbrukeren.
- Innehavers tjenester i klasse 35 er relatert til reklame og markedsføring. Innehavers tjenester i klasse 39 er relatert til transport og reisevirksomhet. Innehavers tjenester i klasse 43 er hovedsakelig relatert til innlosjering.
- Alle innsigers registreringer omfatter ikke-alkoholholdig drikke i klasse 32. I tillegg omfatter registrering nr. 275257 og registrering nr. 276635 ernærings- og vitaminpreparater i klasse 5.
- Innehavers tjenester i klasse 35, 39 og 43 er ikke likeartet med innsigers varer i klasse 5 og 32. Det forhold at innehavers tjenester kan vedrøre innsigers varer, ved at for eksempel innehavers reklame- og markedsføringstjenester i klasse 35 kan være promotering av innsigers varer, eller at innehavers transporttjenester i klasse 39 kan være transport av innsigers varer, utgjør ikke en nær nok forbindelse mellom varene og tjenestene.
- Varene og tjenestene er av ulik art, har ulike formål, ulik bruksmåte, de er ikke komplementære, er ikke i konkurranse med hverandre, har ikke samme gjennomsnittsforbruker og omsettes ikke gjennom samme distribusjonskanaler. Det er derfor ikke varer og tjenester av lignende slag.
- Når det ikke foreligger vareslagslikhet, er ikke det ene av de to kumulative vilkårene for forvekselbarhet oppfylt. Selv om merkene har visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter, på

grunn av det felles elementet MONSTER, vil merkene uavhengig av graden av kjennetegnslighet, ikke være forvekselbare, siden det ikke foreligger vareslagslikhet.

- Etter en konkret helhetsvurdering finner Patentstyret at det ikke foreligger fare for forveksling, da vilkåret om vareslagslikhet ikke er oppfylt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Det er ikke sendt inn dokumentasjon for å underbygge at innsigers merke er velkjente. I mangel av verifiserbare kilder kan Patentstyret ikke se at det er godtgjort at merkene er velkjente, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anmoder at klagen tas til følge og at den internasjonale registreringen oppheves.
- Patentstyret har tatt feil når det har konkludert med at ordmerket MONSTER ikke er forvekselbart med klagers eldre varemerker.
- Patentstyret har ikke lagt stor nok vekt på at registreringen opptar i seg klagers varemerker i sin helhet, at det er en stor grad av kjennetegnslighet, og at det av den grunn kreves stor avstand mellom de varer og tjenester merkene er registrert for.
- Innklagedes tjenester i klasse 35 kan alle være av en slik art at de gjelder markedsføring og promotering av varer som klagers merke dekker, eller vedrører salgstjenester og andre markedsføringstiltak relatert til slike varer. Alle tjenestene nevnt under klasse 35 kan vedrøre slike varer som er dekket av klagers registreringer. Tilsvarende gjelder tjenestene under klasse 39.
- Når det gjelder tjenestene i klasse 43 er MONSTER så innarbeidet som varemerke fra Monster Energy Company at den aktuelle gjennomsnittsforbruker umiddelbart vil assosiere MONSTER med nevnte firma når det benyttes for tjenester som reservering av restauranttjenester og lignende.
- Klager nyter slikt vern for sitt merke som omtales i varemerkeloven § 4 andre ledd. Slik bruk av MONSTER for de tjenester som innklagedes merke dekker i klasse 43 vil innebære en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg og anseelse.
- Innklagedes og klagers merke omfatter alle den dominante merkedelen MONSTER, noe som skaper en visuell og fonetisk likhet merkene i mellom, og også en begrepsmessig likhet.
- Ettersom det for en vesentlig del dreier seg om varer og tjenester som er likeartede, og klager samtidig er innehaver av et merke som nyter et bredt vern her i landet, er det stor risiko for at den aktuelle gjennomsnittsforbruker vil komme til å tro at varene og tjeneste har en felles kommersiell opprinnelse.

- Det er elementet MONSTER som fremstår som dominanten i alle klagers merker. MONSTER er et sterkt element for alle de produkter det er snakk om.
- På denne bakgrunn foreligger det en risiko for at gjennomsnittsforsbrukeren vil kunne tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere, og for at bruk av MONSTER på de aktuelle tjenester kan utvanne beskyttelsen og anseelsen klagers merker nyter godt av.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke sendt inn tilsvarende til Klagenemnda.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- Klagenemnda vil først ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes internasjonale registreringsnummer 1235337, ordmerket MONSTER, og klagers registrering nr. 270436, ordmerket MONSTER ENERGY, registrering nr. 275257, ordmerket MONSTER REHAB, registrering nr. 276635, ordmerket MONSTER ASSAULT og registrering nr. 236880, ordmerket JAVA MONSTER, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 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.
- Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforsbrukerens 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.
- Klager hevder at samtlige av tjenestene omfattet av klasse 35 i innklagedes registrering, kan være av en slik art at de gjelder markedsføring, salg og promotering av varer som klagers registreringer dekker.
- Klagers merker omfatter varer som ulike typer drikke og ernæring i klassene i 5 og 32. Klagenemnda kan ikke se at tjenestene omfattet av innklagedes registrering i klassen 35 oppfyller noen av de relevante kravene til likhet med klagers drikkevarer og ernæringspreparater i form av art, formål, omsetningssted, komplementaritet osv.

- 16 Salgs- og markedsføringstjenester kan av natur rette seg mot nær sagt alle mulige varer og tjenester. Det ville vært urimelig dersom slik virksomhet skulle bli ansett likeartet med alle varer og tjenester som kan selges eller markedsføres med det vernet en slik angivelse ville gitt. Likeledes ville en registrering av et varemerke for de nevnte tjenestene lett komme i konflikt med andre registrerte varemerker ved en slik tolking av varefortegnelsen. Til sammenligning kan ikke frakttjenester i klasse 39 anses å være likeartet med alle varer som kan fraktes.
- 17 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen likheter mellom klagers varer i klassene 5 og 32 og innklagedes tjenester i klassene 35, 39 og 43. EU-domstolen har i flere saker slått fast at tjenester kan være nært beslektet med selve varene, eksempelvis i C-40/01 MINIMAX, men Klagenemnda kan ikke se at dette er tilfelle når det gjelder de konkrete varene og tjenestene i denne saken.
- 18 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, og Klagenemnda anser det lite hensiktsmessig å gå nærmere inn på vurderingen av kjennetegnslikheten.
- 19 Klagenemnda bemerker at det ikke er mottatt noen dokumentasjon fra klager for å underbygge påstanden om at merket er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd..
- 20 Det vises i den anledning til Klagenemndas retningslinjer der det fremgår:

«Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning ved vurderingen av klagen. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen og klager/innklagede må i tilstrekkelig grad redegjøre for sine anførsler og innsende de bevis som anses relevante for klagesaksbehandlingen, uavhengig av om disse har blitt fremmet under Patentstyrets behandling av saken.»
- 21 Siden klager ikke har ettersendt den varslede dokumentasjonen som skulle vise at klagers merker er velkjente og således nyter et utvidet vern, kan anførselen etter § 4 andre ledd ikke føre frem.
- 22 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at merkene ikke er forvekselbare og at klagers merker ikke nyter vern som velkjente. Klagen må derfor forkastes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Den tidligere beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1235337, ordmerket MONSTER, virkning i Norge opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)