



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00107
Dato: 19. oktober 2020

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. juni 2020, hvor ordmerket #MONSTERGAMING, med søknadsnummer 201802487, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: Underholdningsvirksomhet, herunder organisering av sportsarrangementer, ekstremsportsarrangementer, e-sportsarrangementer (videospill), motorsport- og motocrossarrangementer; tilveiebringe et nettsted inneholdende underholdningsinformasjon, nyheter, videoer, meninger, kommentarer og bilder knyttet til utøvere, sport, e-sport (videospill) og sportsarrangementer; online tidsskrifter, herunder blogger knyttet til utøvere, sport, e-sport (videospill) og sportsarrangementer; musikkvideobaserte produksjonstjenester; produksjon av videoer inneholdende musikk.

- 3 Varemerket ble nektet registrert for tjenester i klasse 41 som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre varemerkeregistrering nr. 236422, ordmerket MONSTER, og registrering nr. 286389, det kombinerte merket MONSTER, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Under saksbehandlingen ble også internasjonal registrering nr. 1235337, ordmerket MONSTER, anført som mothold, men frafalt da søkeren valgte å begrense varefortegnelsen til de aktuelle tjenestene i klasse 41.

- 4 Varemerkeregistrering nr. 236422, ordmerket MONSTER, er registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter, filmproduksjon, produksjon og utvikling av reklame filmer, fjernsynsfilmer og spillefilmer.

- 5 Varemerkeregistrering nr. 286389, det kombinerte merket MONSTER, er registrert for følgende tjenester:



Klasse 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, reklamefilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.

6 Klage innkom 5. august 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 28. august 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det yngre merket krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med registrering nr. 236422, ordmerket MONSTER og registrering nr. 299165, det kombinerte merket MONSTER, når det anvendes for de aktuelle tjenestene i klasse 41. Ordmerket #MONSTERGAMING ble derfor nektet registrert.
- Omsetningskretsen omfatter både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Det foreligger tjenesteidentitet og høy grad av likeartethet mellom tjenestene i det yngre merket og de to eldre registreringene. Både «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» i de eldre merkene er overbegreper som direkte overlapper med underholdningsvirksomheten i det yngre merket.
- Tjenestene «tilveiebringe et nettsted inneholdende ...» er nært knyttet til den aktuelle underholdningsvirksomheten, og vil delvis falle inn under begrepene «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» og ellers være likeartet med disse tjenestene. Videre vil de musikkrelaterte tjenestene overlappe eller ha en høy grad av likhet med film- og lydproduksjonstjenestene i de to eldre registreringene.
- Det yngre merket opptar hele merketeksten fra både ordmerket og det kombinerte merket, i tillegg til at det består av # og GAMING. Omsetningskretsen er vant til å oppfatte symbolet # som en funksjon og et redskap på nettet, og ikke som en markør for kommersiell opprinnelse. Tegnet har derfor en lav eller ingen grad av atskillende evne. Ordet GAMING vil være beskrivende for en rekke av tjenestene som vil kunne ha med spill å gjøre.
- Elementet MONSTER har ingen beskrivende betydning i relasjon til tjenestene og vil være det elementet som har størst grad av særpreg i samtlige merker, herunder også det eldre kombinerte merket. Selv om det figurative er fremtredende i det eldre kombinerte merket, står ordet MONSTER tydelig frem. Figurene er med på å fremheve ordet og vil umiddelbart bli oppfattet.
- I det yngre merket vil ordet MONSTER klart skilles ut som en egen bestanddel, og det har således ikke avgjørende betydning at det yngre merket er mye lenger enn de eldre merkene. Alle merkene gir forestillingsbilder i retning av et monster, og det foreligger derfor en høy grad av merkelikhet og en fare for forveksling.
- Anførselen om at det yngre merket er velkjent kan ikke motvirke faren for forveksling. Det følger av rettspraksis at en eventuell innarbeidelse av det søkte merket ikke er relevant i forvekselbarhetsvurderingen.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har gjort feil ved å nekte klagers varemerke, og avgjørelsen påklages i sin helhet.
- Klager kan godta en begrenset tjenestefortegnelse, hvor «herunder» erstattes med «nemlig» og «musikkvideobaserte produksjonstjenester; produksjon av videoer inneholdende musikk» strykes, og det bes om at forvekselbarhetsvurderingen foretas ut ifra de gjenværende tjenestene.
- De kjennetegnsmessige likhetene må anses beskjedne når merkenes helhet sammenlignes. Når gjennomsnittsfbrukeren møter klagers merke, vil tankene umiddelbart knytte seg til GAMING og gjør at merket har et konseptuelt innslag som er helt fraværende i begge de eldre merkene. Symbolet # leder tankene mot noe relatert til sosiale medier og blogger, og gjør at forbrukerne vil sette klagers merke inn i en spesifikk kontekst. Dette er også et merkeinnslag som er helt fraværende i de eldre merkene
- Både symbolet # og GAMING er dominerende og blikkfallende elementer i klagers merke som bidrar til tydelig avstand til de to eldre merkene. De to elementene gjør også merket betraktelig lengre enn de eldre merkene, siden # vil bli uttalt som hashtag, noe som også vil ha betydelig innvirkning på forvekselbarhetsvurderingen. Dette gjør at felleselementet MONSTER vil drukne i klagers merke. Det bemerkes også at gjennomsnittsfbrukeren som oftest legger mest merke til starten av et merke, og klagers merke innledes med tegnet #.
- Videre vil MONSTER oppfattes som forbundet med den siste delen GAMING, nemlig som spilling/konkurranser/gaming som har en vill, aggressiv eller «edgy» natur over seg.
- Klager peker også på at det eldre kombinerte merket har iøynefallende figurelementer, som fremstår godt synlige og med en dominerende karakter.
- Klager viser til at MONSTER i det yngre merket må anses som velkjent med betydelig goodwill til fordel for klager, og at dette kan påvirke vurderingen av forvekselbarhet. Innarbeidelse av det yngre merket må vektlegges, da dette ofte vil motvirke forvekslingsrisiko på grunn av forbrukernes klare og detaljerte oppfatninger av det kjente merket. Det vises til en tidligere avgjørelse fra KFIR, sak nr. 4320, NIR 1977 s. 420, hvor det yngre merket HYDRO ble ansett som innarbeidet og velkjent, og dermed ikke forvekselbart med det eldre merket HYDRON. Det vises også til juridisk teori.
- Til støtte for at MONSTER er velkjent, fremlegges informasjon om salg, markedsandeler og dokumentasjon på bruk. Selv om MONSTER er et renommert merke for energidrikker, skal det understrekes at de aktuelle tjenestene i klasse 41 er nært knyttet til forretningsområdet for energidrikker. Energidrikker er nært knyttet til både fysiske og mentale ytelser og prestasjoner, og klager sponser flere kjente idrettsutøvere og forskjellige sportssegmenter, inkludert action-sport og motorsport.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten #MONSTERGAMING.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre ordmerket #MONSTERGAMING er forvekselbart med eldre registrering nr. 236422, ordmerket MONSTER, og registrering nr. 286389, det kombinerte merket MONSTER som er anført som mothold, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 13 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 HR-1998-63-A COSMEA, 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.
- 14 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. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Klagenemnda tar utgangspunkt i klagers begrensede varefortegnelse, men anser at det fortsatt foreligger vareslagslikhet i form av både helt eller delvis identiske tjenester, samt likeartede tjenester, i klasse 41. De eldre registreringene gjelder begge for «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» generelt. Dette er hovedkategorier som vil omfatte alle typer virksomhet og aktiviteter som faller inn under disse begrepene. I så måte har det ikke betydning at klager har presisert sine underholdningstjenester ved å erstatte «herunder» med «nemlig». Klagers underholdningstjenester vil fortsatt overlappe med tjenestene i de to motholdene. Videre er Klagenemnda av den oppfatning at tjenesteangivelsen «tilveiebringe et nettsted inneholdende underholdningsinformasjon ...» er så nært knyttet til «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» at det vil foreligge en høy grad av likeartethet mellom disse tjenestene.
- 16 Det sentrale spørsmålet i denne saken er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet. Dette må bero på 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.
- 17 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, jf. 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 tjenestene i klasse 41 vil være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere, og vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå.

18 Merkene som skal vurderes er følgende:

De motholdte merkene	Klagers merke
MONSTER 	#MONSTERGAMING

- 19 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.
- 20 Begge de eldre registreringene består av tekstelementet MONSTER. Klagenemnda kan ikke se at MONSTER har noen betydninger som beskriver de aktuelle tjenestene, og legger til grunn at elementet MONSTER har et iboende særpreg for de aktuelle tjenestene.
- 21 Klager har anført at også det yngre merkets særpreg er relevant, og at MONSTER i det yngre merket må anses som velkjent med betydelig goodwill til fordel for klager som vil motvirke forvekslingsrisiko. Til støtte for dette har klager vist til en eldre avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling (ikke Klagenemnda).
- 22 Klagenemnda kan ikke se at det er grunnlag for å tillegge det yngre merkets særpreg særlig vekt i forvekselbarhetsvurderingen, og viser blant annet til EU-rettens uttalelser i T-389/15 J & Joy vs Joy-Sportswear avsnitt 93 til 95, og T-184/13 Skype. I sistnevnte avgjørelse uttales det ganske klart i avsnitt 40 at «according to settled case-law, it is the recognition by the relevant public of the earlier mark and not that of the mark applied for that must be taken into account when determining whether there is a likelihood of confusion between the two

marks». Se også Oslo tingretts avgjørelse i 20-002274TVI-OTIR/04, side 12-14, hvor tingretten konkluderer med at det er «sterke EU-rettslige holdepunkter for at det yngre merkets innarbeidelse eller berømmelse er irrelevant». Klagenemnda går derfor ikke nærmere inn på klagers anførsler knyttet til eget særpreg eller velkjenthet, eller dokumentasjonen som er sendt inn i tilknytning til dette.

- 23 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet 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.
- 24 Merkene har både visuelle likheter og forskjeller. Visuelt er merkene like ved at klagers merke opptar i sin helhet merketeksten MONSTER fra de eldre merkene. Den visuelle forskjellen mellom merkene består av symbolet # og tekstelementet GAMING i klagers yngre merke, samt den figurative utformingen i det ene yngre merket.
- 25 Symbolet # omtales som hashtag, eller emneknagg på norsk, og angir en funksjon for å organisere og søke etter innhold/informasjon på nett og i sosiale medier. For de aktuelle tjenestene i klasse 41 vil symbolet være et svakt element i merket som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte å ha adskillende evne. Tilsvarende vil GAMING for de aktuelle tjenestene være et svakt element som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil feste seg nevneverdig ved. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at det er MONSTER som må anses som det mest dominerende og bærende elementet i klagers yngre merke.
- 26 Selv om den figurative utformingen ikke kan karakteriseres som underordnet i det eldre kombinerte merket, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved tekstelementet MONSTER. Det vises i den forbindelse til EU-rettens avgjørelse i sak T-397/18, Hugo's, hvor det i avsnitt 66 fremgår at «according to the case-law, where a trade mark is composed of word elements and figurative elements, the former are, as a rule, more distinctive than the latter». Dette er naturlig siden et kombinert merke normalt vil omtales med tekstelementet, og ikke figuren.
- 27 Etter Klagenemnda syn er merkene samlet sett visuelt mer like enn forskjellige som følge av det særpregede felleselementet MONSTER.
- 28 Felleselementet MONSTER gjør også at merkene har fonetiske likheter. De øvrige elementene i klagers merke gjør at merkene også har fonetiske forskjeller, men siden disse må anses som mer underordnede elementer i forhold til det dominerende og særpregede MONSTER, er Klagenemnda av den oppfatning at de fonetiske likhetene må tillegges større betydning enn forskjellene. Merkene er derfor samlet sett fonetisk like.
- 29 Merkene har klare konseptuelle likheter som følge av felleselementet MONSTER. Samtlige merker gir assosiasjoner til MONSTER som et uhyre eller en skremmende skikkelse, og Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen med GAMING i klagers merke i tilstrekkelig grad bidrar til en annen assosiasjon som bidrar til å holde merkene fra hverandre.

- 30 Risiko for forveksling beror på en helhetlig vurdering av vareslagslikheten og merkelikheten, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på den høye graden av tjenesteslagslikhet i klasse 41, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet. Videre må det legges særlig vekt på at klagers yngre merke opptar merketeksten MONSTER i sin helhet fra de eldre merkene, hvilket gjør at merkene har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter, som gjennomsnittsforbrukeren vil legge mest merke til. Tatt tjenesteslagslikheten i betraktning og merkelikheten som følge av det særpregede og dominerende elementet MONSTER, fremstår ikke de beskrevne forskjellene som tilstrekkelig til å avverge en risiko for forveksling. For Klagenemnda er det nærliggende at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene når de anvendes på tjenestene i klasse 41, og at det dermed vil foreligge en risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 31 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket #MONSTERGAMING, med søknadsnummer 201802487, må nektes registrert for tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a. Klagen forkastes, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)