



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00078  
Dato: 8. desember 2022

---

Klager: UNION VITIVINICOLA, S.A. VIÑEDOS EN  
CENICERO  
Representert ved: AWA Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. mars 2022, hvor ordmerket CRISTINA by MARQUÉS DE CÁCERES, med internasjonalt registreringsnummer 1475921 og søknadsnummer 201909188, ble nektet gitt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 33: Wines; alcoholic beverages, except beers

2 Varemerket ble nektet gitt virkning i Norge fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med et eldre merke med internasjonalt registreringsnummer 892987, ordmerket S. CRISTINA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

3 Ordmerket S. CRISTINA er gitt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers)

4 Klage innkom 5. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. mai 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket nektes virkning i Norge fordi det foreligger fare for forveksling med det eldre merket S. CRISTINA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Det er ikke bestridt at det foreligger varer av samme slag i klasse 33.
- Det foreligger visuelle og fonetiske likhetstrekk. CRISTINA har lik skrivemåte og uttale i begge merkene. Den norske omsetningskretsen vil feste seg ved dette elementet i begge merkene, ettersom det er et særpreget og selvstendig element. Videre er CRISTINA plassert først i det søkte merket og dominerer det eldre merket. Ulikhetene ved endelsen by MARQUÉS DE CÁCERES og bokstaven S. innledningsvis i det eldste merket, motvirker ikke at merkene som helhet har visuelle og fonetiske likhetstrekk.
- Merkene er også konseptuelt like, da CRISTINA gir en forestilling om en jente/kvinne med dette som fornavn. Tillegget by MARQUÉS DE CÁCERES motvirker ikke dette inntrykket. Den konseptuelle likheten vil være størst for den delen av omsetningskretsen som ikke forstår spansk, som ikke vil utlede noe spesielt betydningsinnhold fra teksten MARQUÉS DE CÁCERES.

- I helhetsvurderingen legger Patentstyret særlig vekt på at den norske omsetningskretsen vil feste seg mest ved fornavnet CRISTINA i begge merker, da dette er et lett gjenkjennelig element med en normal grad av særpreg. CRISTINA fremstår med en selvstendig adskillende evne i begge merker, og det eldste merket mangler slike tilleggselementer som kunne bidratt til å trekke merket i en annen retning konseptuelt. Siden merkene gjelder identiske varer i klasse 33, kreves det en klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås enn der det er større forskjell på tjenestene, jf. blant annet HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 50. Se også avgjørelsene fra Klagenemnda i sak VM 13/007 avsnitt 16, og sak VM 13/027 avsnitt 12.
- Det legges ikke vekt på fullmektigens anførsel om at det er vanlig med bruk av fornavn i relasjon til vin, og at en rekke merker på markedet inneholder samme fornavn. Selv om CRISTINA er et vanlig navn, har det etter Patentstyrets syn normal grad av særpreg for de aktuelle varene. Det er ikke holdepunkter for at terskelen for forvekselbarhet er høyere der merkene som sammenlignes inneholder samme eller lignende fornavn.

#### **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det søkte merket oppfyller garantifunksjonen ved at merket har en referanse til vinprodusentens navn i tillegg til CRISTINA. Motholdet bruker på sin side forkortelsen S. som en henvisning til helgenen ved navn Cristina.
- Bruk av personnavn er vanlig i relasjon til vin, og det finnes mange eksempler på registrerte merker som bruker fornavn som Cristina, Maria, Anna og Pietro uten at det skaper en fare for forveksling av merkene. Et fornavn egner seg derfor ikke til å angi kommersiell opprinnelse i kjøpsituasjonen.
- De aktuelle varene selges kun på Vinmonopolet. Varene vil dermed være inndelt etter produksjonsland og produktkategori, og gjennomsnittsforbrukere vil også få kyndig veiledning av vinmonopolets ansatte.
- Spørsmålet om forvekslingsfare må baseres på merkene helhetsinntrykk. Det søkte merket er et langt kjennetegn med fem ord, og gir et helt annet inntrykk enn det korte motholdet S. CRISTINA. Fellestrekket ved merkene er et vanlig forekommende navn, og situasjonen ville vært en annen dersom det var snakk om et sterkt særpreget fantasiord.

#### **7 Klagenemnda skal uttale:**

#### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Saken gjelder ordmerket CRISTINA by MARQUÉS DE CÁCERES. Det overordnede spørsmålet er om det eldre merket S. CRISTINA er til hinder for at klagers merke kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 33.

- 10 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. 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 § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse to 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.
- 11 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. 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 komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42 og de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 12 Klagenemnda finner at det ikke er tvilsomt at det foreligger vareslagsidentitet mellom klagers merke og den eldre internasjonale registreringen, ettersom de begge gjelder «alcoholic beverages (except beers)» i klasse 33. Angivelsen «wines» omfattes av den mer generelle angivelsen «alcoholic beverages (except beers)». I slike tilfeller må det være en «klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås», jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 50. Sakens sentrale spørsmål er dermed om det er så høy grad av kjennetegnslikhet mellom CRISTINA by MARQUÉS DE CÁCERES og S. CRISTINA, at gjennomsnittsforbrukeren etter en helhetsvurdering står i fare for å forveksle dem. Vurderingen av kjennetegnslikheten må skje ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han eller 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 gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han eller hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sakene C-334/05 P Shaker avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 33 vil være både private, voksne sluttbrukere som kjøper varene på vinmonopol eller på et serveringssted, og profesjonelle næringsdrivende som for eksempel importører av slike drikkevarer eller aktører i restaurant- og utestedsbransjen. Omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå vil variere fra normalt til høyt avhengig av prisnivå, interesse, type drikk og om forbrukeren har spesielle smakspreferanser. Forvekselbarhetsvurderingen må knyttes til den delen av

omsetningskretsen hvor forvekslingsfaren er størst, det vil si der oppmerksomhetsnivået er lavest, jf. Lassen og Stenvik: Kjennetegnrett 2010 på side 418.

- 15 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling med yngre merker være, jf. sakene C-39/97 Canon avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Etter Klagenemndas syn har S. CRISTINA normal grad av særpreg for varene som merket er gitt virkning for. CRISTINA er et jentenavn som ikke er egenskapsangivende for varene. I tillegg er CRISTINA stavet på en måte som vil være litt uvanlig for den norske gjennomsnittsforbrukeren, som vil være bedre vant med de norske versjonene av navnet stavet enten «Christina» eller «Kristina». Selv om elementet S. også har særpreg, vil gjennomsnittsforbrukeren først og fremst feste seg ved det kjente jentenavnet CRISTINA som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 16 Klager viser til en rekke eksempler fra Vinmonopolets varesortiment og Patentstyrets database som illustrerer at fornavn brukes mye som kjennetegn i relasjon til vin. På denne bakgrunn anfører klager at et enkelt fornavn ikke vil være tilstrekkelig til å fastslå kommersiell opprinnelse i en kjøpsituasjon. Klagenemnda kan ikke se at det er holdepunkter – verken i rettspraksis eller i klagers dokumentasjon – for at fornavn har lav grad av særpreg som kjennetegn på vin fordi det er flere aktører som bruker fornavn i markedsføringen. Både særpregs- og forvekselbarhetsvurderingen, herunder vurderingen av det eldste merkets særpreg, må gjøres konkret i den enkelte sak og ikke basert på hvilke andre merker som er tatt i bruk eller som er registrert, se EU-rettens avgjørelse i T-5/15, OCEAN BEACH CLUB IBIZA, avsnitt 35.
- 17 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. sakene C-251/95 Sabèl avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd avsnitt 27.
- 18 Merkene som skal sammenlignes er CRISTINA by MARQUÉS DE CÁCERES og S. CRISTINA. Merkene har til felles jentenavnet CRISTINA skrevet på identisk måte. Elementene by MARQUÉS DE CÁCERES og S. er klart ulike.
- 19 Normalt vil særpregede og dominerende elementer få større betydning for gjennomsnittsforbrukerens helhetsinntrykk av merkene, enn beskrivende og underordnede elementer, jf. sak T-56/20 VROOM avsnitt 34. Gjennomsnittsforbrukeren vil ofte feste seg ved starten av et merke, jf. for eksempel T-346/04 Arthur et Felicie avsnitt 46. Dette gjelder imidlertid ikke som noen absolutt regel. Det må gjøres en konkret vurdering av hvilket element som er mest iøynefallende, jf. T-56/20 VROOM avsnitt 38. Klagenemnda finner at siden det innledende elementet S. etterfølges av det lengre og særpregede elementet CRISTINA, er det CRISTINA som dominerer det eldste merkets helhetsinntrykk. Selv om det kommer frem i ordbøker at bokstaven «S» kan være en forkortelse for «san/sankt/santa», er Klagenemnda, i likhet med Patentstyret, av den oppfatning at det ikke er sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte S. i merket på denne måten. Cristina må anses som en lite kjent helgen i Norge, og her til lands er det mer vanlig

å benytte forkortelsen St. eller ordene «santa/sankt» foran navn på personer med helgenstatus. Etter Klagenemndas syn er det mer sannsynlig at omsetningskretsen vil oppfatte S. som et initial til et navn som begynner på S når dette står foran CRISTINA. På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at oppmerksomheten vil ledes mot CRISTINA, mens tilføyelsen S. kun vil ha en tilbaketrukket og sekundær betydning. Det er derfor CRISTINA som dominerer det eldste merkets helhetsinntrykk.

- 20 Til sammenligning begynner klagers merke med CRISTINA, men har tillegget by MARQUÉS DE CÁCERES bak navnet. Ordet «by» er et alminnelig engelsk ord som gjennomsnittsforbrukeren vil forstå i betydninger som «av». Bestanddelen MARQUÉS DE CÁCERES består av spanske ord, som ikke kan anses som så kjente eller vanlige at hele omsetningskretsen vil forstå dem. Uansett om MARQUÉS DE CÁCERES vil forstås eller ikke, fører oppbygningen av merket med BY mellom CRISTINA og MARQUÉS DE CÁCERES til at disse vil oppfattes som elementer med selvstendig adskillende evne. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved CRISTINA fordi dette er merkets innledende ord, og fordi det vil være lettere å uttale og huske i kjøpsituasjonen for vin og andre alkoholholdige drikkevarer, enn MARQUÉS DE CÁCERES.
- 21 Siden CRISTINA er et element som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved, har merkene klare fonetiske og visuelle likheter. Tilføyelsene S. og MARQUÉS DE CÁCERES medfører at merkene som helhet også får fonetiske og visuelle ulikheter, men som etter Klagenemndas syn ikke er tilstrekkelige til å utelukke forvekslingsfare.
- 22 Begge merkene skaper klare assosiasjoner til jentenavnet CRISTINA. Som forklart legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil forstå S. som en forkortelse for «san/sankt/santa», men heller som et initial for et ukjent navn som begynner på S. Dette forsterker dermed bare inntrykket av det eldste merkets konseptuelle innhold knyttet til dette jentenavnet. Tillegget MARQUÉS DE CÁCERES er ikke tilstrekkelig til å utligne merkens konseptuelle likheter som dannes ved felleselementet CRISTINA. Den konseptuelle likheten vil imidlertid være størst for den delen av omsetningskretsen som ikke forstår hva MARQUÉS DE CÁCERES betyr, noe som etter Klagenemndas syn vil være mer enn en uvesentlig del.
- 23 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at det er risiko for forveksling mellom S. CRISTINA og CRISTINA by MARQUÉS DE CÁCERES, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, og at det særpregede og dominerende elementet CRISTINA i det eldre merket går igjen i sin helhet i klagers merke og beholder sin selvstendige adskillende evne i merket. Tatt i betraktning at det eldre merket er ansett som særpreget med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse (indirekte forveksling) mellom kjennetegnenes innehavere.

24 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at internasjonal registrering nr. 1475921, ordmerket CRISTINA by MARQUÉS DE CÁCERES ikke kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 33, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)