



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00077  
Dato: 2. januar 2018

---

Klager: Société Jas Hennessy et Compagnie  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Innklagede: Park Partners AS  
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge og Anne Cathrine Haug Hustad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. mars 2017 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket VINO PARADISO, registrering nummer 287313:

Klasse 33: Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl.

Klasse 43: Beverting og tilbringning av mat og drikke, herunder servering av alkoholholdig drikke; midlertidig innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer; kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer.

- 3 Soci t  Jas Hennessy et Compagnie innleverte innsigelse rettet mot varene i klasse 33 basert p  forvekselbarhet med f lgende eldre varemerkeregistreringer:

- Registrering nr. 107146, ordmerket PARADIS, registrert for f lgende varer:

Klasse 33: Vin (unntatt medisinsk), spirituosa og lik rer.

- Internasjonal registrering nr. 1062163, ordmerket PARADIS IMPERIAL, registrert for f lgende varer:

Klasse 33: Alcoholic beverages (except beer).

- Internasjonal registrering nr. 1248225, det tredimensjonale merket HENNESSY PARADIS:



Klasse 21: Utensils and containers for household or kitchen use; bottles of glass, porcelain and earthenware; boxes, bowls, dishes, pots, saucers, cups of glass, porcelain and earthenware; cups of paper or plastic materials; drinking glasses; boxes of glass, porcelain and earthenware; decanters; cocktail stirrers; manual mixers (shakers); glass stoppers; ice buckets; ice molds; corkscrews; crystal (glassware); painted glassware; pipettes (wine tasters); menu card holders; bottle openers; pitchers; spouts; bottle pourers; wine bottle baskets; trays for domestic use, not of precious metal; tableware not

of precious metal; dishes and plates of glass, porcelain and earthenware; perfume burners; perfume vaporizers; statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta or glass; unworked or semi-worked glass (except building glass); ornaments and decorative articles made of glass, porcelain and earthenware, namely: candy boxes, candlesticks, bowls, flower-pot covers, knife rests for the table, napkin rings, vases and flasks.

Klasse 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers); alcoholic cocktails.

- 4 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen registreringen for alle varene.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 16. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. juni 2017, 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 merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen forkastes og registreringen opprettholdes.
- Det foreligger vareidentitet i klasse 33.
- Patentstyret finner det formålstjenlig å foreta forvekselbarhetsvurderingen mellom innehavers merke og innsigers ordmerke PARADIS. De andre varemerkeregistreringene til innsiger inneholder merkeelementene IMPERIAL og HENNESSY, hvilket skaper større avstand til innehavers merke.
- Innehavers merke har VINO som innledende element, og det avsluttende elementet PARADISO ender med bokstaven O. Innsigers merke har ingen av disse merkeelementene. Det innledende elementet VINO består av et ord på fire bokstaver som påvirker både det visuelle og fonetiske uttrykket merket skaper. Denne forskjellen vil etter Patentstyrets oppfatning bli lagt merke til.
- Likhetsstrekket ved merkene er at det avsluttende elementet i innehavers merke er identisk med innsigers merke, med unntak av den siste bokstaven O. Dette skaper visse visuelle og fonetiske likhetstrekk, men likhetstrekkene er ikke fremtredende i helhetsinntrykket på en avgjørende måte. Bokstaven O er i denne sammenheng ikke uvesentlig. Den medfører at innehavers avsluttende merkeelement vil bli uttalt med fire stavelser i motsetning til innsigers merke som vil bli uttalt med tre stavelser. Bokstaven bidrar også til å gi innehavers merke et italiensk uttrykk, noe innsigers merke ikke gir. Det foreligger klare visuelle og fonetiske forskjeller mellom merkene.

- VINO er det italienske og spanske ordet for «vin». VINO ligner så mye på det norske ordet vin at det må antas at ordet vil bli oppfattet med dette betydningsinnholdet.
- PARADISO ligner så mye på det norske ordet paradiset at det må antas at ordet vil bli oppfattet med dette betydningsinnholdet.
- Når ordene vurderes sammenstilt vil det være naturlig å oppfatte det som «vin paradiset». Denne antakelsen styrkes ved at ordet «paradis» ikke fremstår som noe fantasiord i forhold til varene. Ordet er klart suggestivt ved å angi en kvalitet, herunder at varene gir en himmelsk opplevelse eller at man ved konsumering oppnår en lykkelig tilstand. Merkene har dermed visse konseptuelle likhetstrekk ved at begge angir en lignende kvalitetsangivelse, men også i denne sammenligningen foreligger det forskjeller. Den ene forskjellen ligger i betydningen som ordet VINO spiller i det konseptuelle uttrykket. Den andre forskjellen ligger i at innehavers merke vil bli oppfattet som italiensk, mens innsigers merke ikke gir noen slike assosiasjoner.
- Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger en fare for at forbrukeren vil ta feil av merkene eller tro at det foreligger en forbindelse mellom varenes kommersielle opphav. Det er i denne avgjørelsen lagt avgjørende vekt på de klare visuelle og fonetiske forskjellene som foreligger. Det er videre ikke lagt avgjørende vekt på de konseptuelle likhetstrekkene, da disse knytter seg til et betydningsinnhold som er klart suggestivt i retning av en kvalitetsangivelse. Innsiger har med andre ord valgt, og satset på, «et svakt varemerke som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til», jf. Rt. 1999 s. 641 Superlek.
- I forhold til innsigers internasjonale registreringer nr. 1062163 og nr. 1248225, har disse merkene andre merkeelementer som skaper større avstand til innehavers merke enn den nasjonale registreringen vurdert ovenfor. Det vil dermed ikke foreligge fare for forveksling mellom disse merkene.

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

- Patentstyret har gjort feil ved ikke å oppheve varemerkeregistrering 287313 VINO PARADISO, og Klagenemnda for industrielle rettigheter bes foreta en fornyet prøving av saken. Klagen retter seg utelukkende mot varene i klasse 33.
- Vareslagsmessig må produktene i klasse 33 anses identiske med varene i klasse 33 i klagers registreringer.
- Det fremheves at klagers kjennetegn må anerkjennes som et sterkt varemerke med tilhørende bred beskyttelsessfære. PARADIS fremstår som et originalt uttrykk uten noen meningsbærende «referanse» eller liknende til varene.
- Det er uttrykket PARADIS/PARADISO som er det særpregsmessig bærende i merkene. Når innklagede innlemmer nøyaktig det samme ordet med en uvesentlig omskrivning på slutten som et uavhengig element i sitt merke og for akkurat samme varer, så ligger dette for nært.

- PARADISO fremstår som en uvesentlig omskriving av og det italienske ordet for PARADIS, og det eneste tillegget er det klart beskrivende elementet VINO. VINO er bl.a. spansk og italiensk for vin, og uavhengig av språkkunnskaper hos publikum, vil ordet uten videre forstås av nordmenn som «vin» når det knyttes til varer i klasse 33.
- PARADISO har en selvstendig og uavhengig rolle som del av varemerket VINO PARADISO, jf. Rt. 2008 s. 1268, Pascal søtt & salt.
- VINO PARADISO er ett av flere PARADISO-formative varemerker som innklagede har inngitt, og hvor de to andre er VILLA PARADISO og PICCOLO PARADISO. Dette er i seg selv illustrerende for den selvstendige og uavhengige rollen til kjennetegnselementet PARADISO som sees på innklagedes side.
- PARADIS/PARADISO/PARADISE er tilnærmet identiske varianter over ett og samme ord, som er innlemmet i en rekke lands språk. Klagers ordmerke PARADIS fremstår som språknøytralt, noe som innebærer at en eventuell italiensk eller spansk klang over det ene merket får en klart underordnet innvirkning på helhetlig oppfatning av partenes merker, all den tid forbrukerne, når de står med det ene av merkene foran seg, vanskelig vil gjøre seg tanker om at italiensk/ikke-italiensk eller spansk/ikke-spansk skulle være noe adskillende kriterium av relevans eller noe som har nevneverdig betydning når valg tas i kjøpsituasjonen.
- I tillegg til de rent visuelle og lydmessige likhetene, foreligger også konseptuelle likheter ved at begge merker gjennom PARADIS / PARADISO henspiller på samme fenomen, typisk ved at merkene vil kunne fremkalle vage idéer i retning av en konfliktfri og «ubesudlet» verden, den mytologiske Edens hage og lignende.
- Varene vil potensielt rette seg mot alle norske borgere over en viss minstealder, og vil gjennomgående forhandles i selvbetjente vinmonopol. Graden av merkebevissthet hos publikum vil formodentlig kunne være varierende, og det må antas at iallfall en god del aktuelle forbrukere vil kunne utvise lav grad av merkebevissthet på en slik måte at ulikheter merkene imellom lett vil kunne overses.
- Klagers påberopte varemerker utgjør en merkefamilie, hvor en fellesnevner og selve «rygggraden» utgjøres av benevnelsen PARADIS. Merkefamilien representerer i seg selv et moment som forsterker forvekslingsrisikoen i dette tilfellet.
- Det vises til praksis fra EUIPO Opposition Division og det franske patentstyret der klager har vunnet frem med innsigelser mot merker inneholdende PARADISO/PARADISE.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse om å forkaste innsigelsen mot VINO PARADISO er basert på en grundig og korrekt vurdering. Det bes om at Klagenemnda avviser klagen.
- Det bestrides ikke at det foreligger overlapping av varene i klasse 33.

- Uavhengig av om det er PARADIS, PARADIS IMPERIAL eller HENNESSY PARADIS som legges til grunn for sammenligningen, er det etter innklagedes syn klart at det verken påvises en risiko for direkte, eller indirekte forveksling.
- PARADIS er et alminnelig ord på flere språk og må følgelig anses som et svakt varemerke, med en tilsvarende begrenset beskyttelsessfære. Klagers merker har en alminnelig grad av særpreg og nyter ikke noe utvidet vern.
- De visuelle ulikhetene mellom de eldre kjennetegn og innklagedes kjennetegn er påfallende. Det er en vesentlig forskjell at innklagedes varemerke innledes av elementet VINO, og klagers ene varemerke som kun består av ett ord og de øvrige varemerker innledes av henholdsvis HENNESSY og PARADIS. Videre består innklagedes varemerke av to ordelementer som begge ender med identisk vokal, -O og -O, mens klagers varemerker gjennomgående ender med konsonanter med, ett enkelt unntak i HENNESSY, hvor Y-en imidlertid skaper klar avstand til O.
- Uttalen av VINO PARADISO skiller seg åpenbart fra alle klagers tre anførte varemerker, og det kan ikke med rette anføres at man i en muntlig omgang med de ulike varemerker kan ta feil av eksempelvis PARADIS IMPERIAL og VINO PARADISO.
- Merkene er innholdsmessig svært ulike, da de gir gjennomsnittsfbrukeren helt forskjellige assosiasjoner. Sammenstillingen VINO PARADISO er satt sammen av to italienske eller spanske ord og vil følgelig lede tankene hen mot noe italiensk. Motsatt gjenfinnes ikke ovennevnte assosiasjoner i møtet med PARADIS, PARADIS IMPERIAL eller HENNESSY PARADIS, med den følge at den samlede konseptuelle forskjell blir markant.
- De anførte administrative avgjørelser fra EU har en begrenset rettskildeverdi i Norge og gjelder under enhver omstendighet saksforhold som ikke har overføringsverdi til nærværende sak, da de aktuelle, imøtegåtte varemerker i de oversendte avgjørelser skiller seg klart fra innklagedes varemerke VINO PARADISO.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

### **10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 287313, ordmerket VINO PARADISO, og klagers registrering nr. 107146, ordmerket PARADIS, internasjonal registrering nr. 1062163, ordmerket PARADIS IMPERIAL og internasjonal registrering nr. 1248225, det tredimensjonale merket HENNESSY PARADIS.
- 12 Klagenemnda legger til grunn at ordmerket PARADIS er det av de anførte registreringene som ligger nærmest innklagedes merke. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i denne registreringen ved vurderingen av forvekselbarhet. Klagenemnda hensyntar også de andre

påberopte registreringshindringene, men det er vanskelig å se at mothold som ligger fjernere fra innklagedes merke kan stille saken i et annet lys.

- 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 Klagen retter seg utelukkende mot varene i klasse 33. Det synes ikke bestridt at det foreligger full overlapp mellom varene omfattet av denne klassen av de aktuelle registreringene.
- 16 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 det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 33 vil være både private, voksne sluttbrukere som kjøper varene på vinmonopol eller på et serveringssted, og profesjonelle næringsdrivende som f.eks. importører av slike drikkevarer eller aktører i restaurant- og utestedsbransjen.
- 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 Det eldste merket består utelukkende av ordet PARADIS. Ordet har en klar betydning for den norske gjennomsnittsfbrukeren enten i form av den religiøse forståelsen av ordet eller den mer verdslige betydningen «drømmested». Klagenemnda kan ikke se at merket har noen relevant betydning i relasjon til de aktuelle varene, men ordet kan oppfattes som positivt ladet ved at varene holder en høy kvalitet eller har en god smak. Merket som helhet anses derfor å ha en middels grad av iboende særpreg.
- 21 I 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.
- 22 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerkene VINO PARADISO og PARADIS.
- 23 Visuelt foreligger det en klar forskjell mellom merkene gjennom at det yngste merket innledes av ordet VINO som ikke gjenfinnes i det eldre merket. Det er videre en klar ulikhet i at det eldste merket består av ett ord mot to ord i det yngste merket, noe som gjør at det er en tydelig forskjell i lengden på merkene. Det er likevel en visuell likhet mellom merkene i form av det andre ordet i det yngste merket, PARADISO, som tar opp i seg klagers merke i sin helhet med en O tilføyd på slutten. Når det innledende elementet i tillegg er beskrivende for de aktuelle varene, vil den distinktive delen av merket bli avgjørende. Klagenemnda anser PARADISO således for å være det dominante elementet i det yngste merket. Klagenemnda finner på bakgrunn av dette at merkene har visuelle likheter.
- 24 Fonetisk gjør de samme betraktningene seg gjeldende som ved vurderingen av de visuelle likhetene og ulikhetene. Klagers merke består av ett ord med tre stavelser mot innklagedes to ord inneholdende seks stavelser. Merkene har ulik lengde og ulikt antall stavelser, men bruken av PARADISO og PARADIS utgjør en likhet også uttalemessig. Klagenemnda anser derfor merkene for å ha tydelige fonetisk likheter.
- 25 Når det gjelder merkenes betydningsinnhold, finner Klagenemnda at gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart vil oppfatte det innledende elementet VINO i betydningen «vin», og dermed kun som en rent beskrivende angivelse av varenes art. Ordet PARADISO blir dermed det bærende elementet i merket. Konseptuelt vil merkene oppfattes likt da de begge benytter en variant av ordet «paradis» som for mange forbrukere vil oppfattes som et positivt ladet begrep. Det forhold at PARADISO er skrevet på spansk/italiensk og avsluttes med bokstaven «O», bidrar ikke til å fjerne denne oppfatningen av merketeksten.
- 26 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering av de aktuelle merkene funnet at gjennomsnittsfbrukeren vil kunne komme til å ta feil, eller ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de aktuelle registreringene. Innklagedes merke innledes av et rent beskrivende ord for varene, og det yngste merkets eneste særpregede og bærende element PARADISO gjør at merkene er egnet til å forveksles når de benyttes for identiske varer i klasse 33, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.



27 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at registreringen må oppheves for samtlige varer i klasse 33, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nummer 287313, ordmerket VINO PARADISO, oppheves for samtlige varer i klasse 33.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Tove Aas Helge  
(sign.)

Anne Cathrine Haug Hustad  
(sign.)