



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00135  
Dato: 26. februar 2021

---

Klager: Bridgestone Licensing Services, Inc.  
Representert ved: Acapo AS

---

Innklagede: Sailun Group Co., Ltd.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja Von Hedenberg og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. september 2020, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt norsk registrering nr. 306571, det kombinerte merket BLACKHAWK, for samtlige varer i klasse 12. Det kombinerte merket har følgende utforming:

**BLACKHAWK**

- 3 Varemerket ble registrert 29. oktober 2019 for følgende varer:

Klasse 12: Dekk.

- 4 Bridgestone Licensing Services, Inc. innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med fem eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Registrering nr. 225958, ordmerket MULTIHAWK, er gitt virkning for følgende varer i klasse 12:

Klasse 12: Dekk og slanger for kjøretøyer.

- Registrering nr. 218428, ordmerket VANHAWK, er gitt virkning for følgende varer i klasse 12:

Klasse 12: Dekk for kjøretøyer.

- Registrering nr. 182363, ordmerket FIREHAWK 700, er gitt virkning for følgende varer i klasse 12:

Klasse 12: Dekk for kjøretøyer.

- Registrering nr. 214579, ordmerket FIRESTONE WINTERHAWK, er gitt virkning for følgende varer i klasse 12:

Klasse 12: Dekk for kjøretøyer.

- Registrering nr. 287594, ordmerket FIRESTONE ROADHAWK, er gitt virkning for følgende varer i klasse 12:

Klasse 12: Dekk og slanger for kjøretøyer.

- 5 Klage innkom 3. november 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 16. november 2020 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det yngre merket ikke krenket en annens rett fordi det ikke var egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer i den alminnelige omsetningen når det ble brukt for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Omsetningskretsen ville bestå av både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere.
- Det blir lagt til grunn at det var full overlapping mellom varene i klasse 12 i det yngre og de eldre registreringene.
- Alle merkene har elementet HAWK som siste element i et sammensatt ord. Dette gjør at merkene har en viss likhet fonetisk og visuelt. Fonetisk vil det være VANHAWK som er mest likt det yngre merket BLACKHAWK, siden begge merker har to stavelser og oppfattes som like lange. De innledende elementene gjør likevel at merkene fonetisk er ulike. De andre eldre registreringene har flere stavelser, og har dermed ulik lengde og uttale enn den yngre registreringen.
- Visuelt er likheten størst mellom MULTIHAWK og BLACKHAWK, da disse består av like mange bokstaver, men helhetlig sett er merkene utseendemessig ulike på grunn av de forskjellige innledningene.
- Selv om begge inneholder HAWK og at dette kan bringe gjennomsnittsforsbrukerens tanker inn på «hauk», er disse merkene og deres totale assosiasjonsbilde svært ulikt det søkte merket BLACKHAWK.
- Etter en helhetsvurdering kom Patentstyret til at det er dominerende ulikheter mellom det søkte og innsigerens merker både visuelt, fonetisk og konseptuelt. Dette skaper en klar merkeforskjell som overskygger likheten mellom merkene.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets avgjørelse, og påklager avgjørelsen.
- Merkene gjelder identiske varer, og dette må medføre en streng norm ved vurderingen av merkelikheten.
- Felleselementet HAWK medfører at det foreligger en tydelig visuell og fonetisk likhet mellom innklagedes kombinerte merke BLACKHAWK og klagers eldre registreringer.
- Varene omsettes både til profesjonelle og vanlige forbrukere, og det kan ikke legges til grunn en høy grad av merkebevissthet.

- Ordet HAWK betyr hauk, og har ingen klar betydning i relasjon til varene, og vil naturlig oppfattes som et hovedelement, og som dominerende i merkene på grunn av elementets sterke særpreg.
- Det er elementet HAWK gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved, og det vil være naturlig å anta at BLACKHAWK har samme kommersielle opprinnelse som øvrige dekk som selges under varemerker med det tilsvarende suffikset. Det foreligger ingen markante forskjeller mellom merkene som kan motvirke det felles forestillingsbildet som merkene skaper.
- I sin sammenligning, har Patentstyret sett bort fra det særpregede elementet HAWK og lagt større vekt på de øvrige elementene som eksempelvis WINTER. Dette må bety at Patentstyret har vurdert at det rent beskrivende WINTER har et sterkere særpreg enn elementet HAWK, hvilket ikke kan være korrekt.
- Klager er kjent med Klagenemndas avgjørelse i VM 16/00211, Trailhawk, hvor Klagenemnda kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom TRAILHAWK og HIGHWAY HAWK, og mener forskjellene mellom sakene tilsier at resultatet i nærværende sak må gå i motsatt retning.
- Klagers eldre registreringer har i tillegg oppnådd styrket særpreg gjennom bruk. Det vises til
  - Bilag 3a - Firestone-Roadhawk-brosjyre
  - Bilag 3b - Firestone-brosjyre dekk-2015
  - Bilag 3c - Motor nr. 1 2019 - Test av dekk
  - Bilag 3d - Utdrag dekk-katalog
  - Bilag 3e - firehawk – Søk på Prisjakt
  - Bilag 3f - multihawk – Søk på Prisjakt
  - Bilag 3g - vanhawk – Søk på Prisjakt
  - Bilag 3h - winterhawk – Søk på Prisjakt
  - Bilag 3i - roadhawk – Søk på Prisjakt
- Selv om det er en vanlig vurdering av forvekslingsrisiko som skal foretas, har klager tatt i bruk en merkefamilie hvor felleselementet HAWK har fått styrket særpreg gjennom bruk som forbrukeren er kjent med. Dermed blir elementet HAWK mer dominerende, med den konsekvens at gjennomsnittsforbrukeren lettere vil oppfatte at ethvert dekk med elementet HAWK tilhører samme merkefamilie og således samme kommersielle opprinnelse, selv med merkeelementer som ligger temmelig langt unna.
- Helhetlig sett vil felleselementet HAWK lede gjennomsnittsforbrukeren til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Dette underbygges av at for gjennomsnittsforbrukeren som befinner seg i dekkbutikken, vil det i realiteten dreie seg om en sammenlikning mellom VANHAWK, FIREHAWK, WINTERHAWK, ROADHAWK, MULTIHAWK, og BLACKHAWK, alle for dekk, og det vil da være åpenbart naturlig å anta at to ulike dekk med HAWK som suffiks i varemerket kommer fra samme kommersielle opprinnelse.

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

- Innklagede har ikke besvart klagen.


## **9 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 11 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten BLACKHAWK i en figurativ utforming som gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre kombinerte merket BLACKHAWK er forvekselbart med de eldre registreringene som er anført som registreringshindringer, 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Samtlige registreringer omfatter dekk i klasse 12, og det er på det rene at det foreligger full vareidentitet. Siden vareslagslikheten og merkelikheten skal vurderes samlet i helhetsvurderingen, må det i utgangspunktet kreves en større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko når de aktuelle varene er identiske. jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17.
- 16 Det avgjørende spørsmålet som saken reiser er derfor om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning hvilke kategorier 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 merkene 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 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. Selv om oppmerksomhetsnivået for biler og andre kjøretøy må anses å være høyere enn normalt, kan det ikke uten videre legges til grunn at oppmerksomhetsnivået er like høyt for dekk. Det er likevel et sikkerhetsaspekt ved valg av dekk som gjør at slike kjøp trolig beror på en viss overveielse. Klagenemnda legger derfor til grunn at gjennomsnittsforbrukeren kan ha en noe høyere grad av oppmerksomhet ved kjøp av de aktuelle varene i klasse 12, jf. tilsvarende i VM 20/00098, Blaukreuz Wheels, avsnitt 21.

18 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Klagers merker	Innklagedes merke
MULTIHAWK	
VANHAWK	
FIREHAWK 700	
FIRESTONE WINTERHAWK	
FIRESTONE ROADHAWK	

- 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 beskyttelsessfare 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 Samtlige av klagers registrerte merker inneholder suffikset -HAWK, sammenstilt med ulike prefiks som MULTI-, VAN-, FIRE-, WINTER- og ROAD. Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at suffikset HAWK er et distinktivt element når det anvendes på dekk i vareklasse 12. Prefiksene derimot, som MULTI-, VAN-, FIRE-, WINTER- og ROAD kan på sin side oppfattes som rent beskrivende eller svake elementer som sier noe om varenes egenskaper. Dette vil således være elementer som gjennomsnittsforbrukeren i mindre grad vil feste seg ved i møte med merkene.
- 21 Det er store innbyrdes likheter mellom de merker klager trekker frem i vurderingen, slik at klagers anførsler kan forstås som en anførsel om at det foreligger en merkefamilie, og at vurderingen skal gjøres etter kriteriene fastsatt av EU-retten i T-194/03, Bainbridge. Klager har imidlertid ikke grunnlagt dette nærmere, og Klagenemnda finner det heller ikke nødvendig å vurdere dette grunnlaget da utvalget har kommet frem til at det foreligger forvekslingsfare etter bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav a.

- 22 Klagenemnda kan kort konstatere at det foreligger vareidentitet mellom det yngre merket og samtlige av klagers merker med bedre prioritet. Siden vareidentiteten er den samme for alle merker, er det tilstrekkelig at det foreligger forvekslingsfare mellom det yngre kombinerte merket og ett av de eldre merkene. Klagenemnda anser at VANHAWK er det merket som ligger nærmest, og vurderingen av merkelikhet tar utgangspunkt i dette merket.
- 23 Ved vurderingen av merkenes likhet 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 fremstår som like ved at merkene slutter på det distinktive elementet -HAWK. Felleselementet -HAWK medfører dermed at det foreligger en viss fonetisk og visuell likhet. Merkenes ulike prefiks som her VAN- og BLACK- vil imidlertid bidra til å skape fonetiske og visuelle forskjeller. Når det gjelder den figurative utformingen av den yngre merket, består den grafiske forskjellen kun i bruk av fet font, og Klagenemnda kan ikke se at denne skaper noen visuell forskjell av betydning som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte.
- 25 Ved vurdering av merkelikhet, hvor enten prefikset eller suffikset er identisk som i denne saken, må det i alle tilfeller foretas en helhetsvurdering. Det kan ikke utledes noen norm fra rettskildene som peker i retning av at det er av avgjørende betydning om felleselementet kommer først eller sist i merket. EU-retten har i flere saker lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02, Mundicor, avsnitt 51, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. Imidlertid viser praksis at det ikke er etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning, jf. T-501/12, Pentasa v. Octasa, avsnitt 58, og T-239/12, Cercon v. Ziecon, avsnitt 48. Gjennomsnittsforbrukeren må ofte stole på et ufullkomment bilde av merkene, og vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke de individuelle detaljene, jf. T-239/12, Cercon v. Ziecon, avsnitt 47-48 og T-501/12, Pentasa v. Octasa, avsnitt 58. Det er således merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, jf. T-438/07, Spa Monopole, avsnitt 23, og hvilke elementer som vil bli tillagt mest vekt av gjennomsnittsforbrukeren vil bero på en konkret vurdering, jf. blant annet T-158/05, Alltrek, premiss 70, og T-281/07, Ecoblue, premiss 32. Som eksempel vil gjennomsnittsforbrukeren oftere feste seg ved distinktive element enn svakere/beskrivende element. Likheter i lengde og antall stavelser er også momenter som kan være relevante, jf. og T-501/12, Pentasa v. Octasa, avsnitt 58.
- 26 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte begge merker som sammenstilte ord, hvor felleselementet -HAWK fremstår som det mest distinktive elementet i merkenes helhet. Merkenes prefiks, VAN- og BLACK-, vil etter Klagenemndas oppfatning anses som svakere elementer, og gjennomsnittsforbrukeren vil dermed feste seg ved elementet HAWK i møte med merkene. I tillegg til det identiske -HAWK, har merkene likheter i lengde (syv og ni bokstaver) og samme antall stavelser, slik at merkene visuelt og fonetisk samlet sett fremstår som mer like enn forskjellige.

- 27 Klagenemnda finner, i motsetning til Patentstyret, at de konseptuelle likhetene mellom merkene er store. Når merkene består av det felles distinktive og fremtredende elementet HAWK, som forstås som hauk, vil tillegget av et ulikt prefiks lede oppmerksomheten til ulike indikasjoner til type hauk eller egenskaper ved varene. Dette skaper en klar likhet i assosiasjonsbildet hos gjennomsnittsforbrukeren, siden begge merkene refererer til hauk. Det faktum at de svakere prefiksene gir ulike indikasjoner til type hauk eller egenskaper ved varene, endrer ikke dette. Som nevnt ovenfor ligger gjenkjennelseeffekten i de to merkene i felleselementet -HAUK, og merkene fremstår derfor helhetlig som konseptuelt svært like.
- 28 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling, må bero på en helhetlig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevant for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon. EU-domstolen fremhever videre i Sabèl/Puma, avsnitt 23, at det i helhetsvurdering må ses hen til inntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 29 Klagenemnda har etter en konkret helhetsvurdering kommet frem til at det foreligger en risiko for forveksling mellom det yngre kombinerte merket BLACKHAWK og klagers eldre registrerte ordmerke VANHAWK. I denne vurderingen legger Klagenemnda avgjørende vekt på at merkene gjelder for identiske varer, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet. Med andre ord kreves det en større avstand mellom merkene for å avverge en risiko for forveksling. Videre har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at suffikset -HAWK er det distinktive og dominerende elementet i merkene, og det elementet som vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren i møte med merkene. Når merkene anvendes på identiske dekkvarer, vil felleselementet -HAWK helhetlig sett skape en likhet mellom merkene – særlig konseptuelt – som gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne oppfatte det yngre merket som en variasjon av det eldre varemerket. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene. Det foreligger etter dette en risiko for forveksling når de anvendes på varene i klasse12, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 30 Siden Klagenemnda har kommet frem til at det foreligger en fare for forveksling etter en alminnelig vurdering av vare- og merkeslagslikheten, er det ikke behov for å gå nærmere inn på klagers anførsler knyttet til styrket særpreg.
- 31 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merke BLACKHAWK, registrering nr. 306571, blir å oppheve for varene i klasse 12, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen tas dermed til følge, og Patentstyrets avgjørelse oppheves.

## **Det avsies slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 306571, det kombinerte merket BLACKHAWK, oppheves for varene i klasse 12.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)