



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 16/00211  
Dato: 2. mars 2017

---

Klager: FCA US LLC  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. september 2016, hvor ordmerket TRAILHAWK, søknad nummer 201201052, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 12: Firehjulte passasjermotorkjøretøy og deler dertil.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket er egnet til å forveksles med følgende merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd:

- Registrering nr. 188252:



Klasse 6: Tilbehør og rekvisita av metall (ikke opptatt i andre klasser) til motorsykler (kjøretøyer); tilbehør og rekvisita av metall (ikke opptatt i andre klasser) til motorsykler (kjøretøyer), nemlig kjeder; bokser av uedelt metall, kasser, braketter, skruer, muttere, rør og rørledninger; spenner av uedelt metall, nøkkelringer, plater, skilt, nummerskilt, drivstoffbeholdere.

Klasse 36: Kommersiell megling for kjøp og salg av varer i klasse 6.

- Internasjonal registrering nr. 902355, ordmerket HIGHWAY HAWK:

Klasse 9: Parts of motorbikes not included in other classes, including speed measuring apparatus, gasoline gauges and other measuring instruments, electrical cables and connection boxes for motorcycle lighting apparatus, accumulators and thermostats; helmets, spectacles, face guards for motorbike riders.

Klasse 11: Parts of motorbikes not included in other classes, namely motorcycle lights.

Klasse 12: Parts of motorbikes, not included in other classes, including luggage carriers, saddles and saddle covers; bags and valises adapted for cycles.

Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; business management intermediary services for the sale and purchase, export and import of the goods included in classes 9, 11, and 12.

4 Klage innkom 27. november 2016. Patentstyret har den 14. desember 2016 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

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

- TRAILHAWK er forvekselbart med internasjonal registrering nr. 902355, ordmerket HIGHWAY HAWK og registrering nr. 188252, det kombinerte merket HIGHWAY HAWK. Det søkte merket nektes registrert.
- Det søkte merket er et ordmerke i standard font med teksten TRAILHAWK. Merket er på engelsk og TRAIL kan oversettes til «sti, vei, løype» mens HAWK er en «hauk». For kjøretøyer i klasse 12 vil elementet TRAIL kunne angi bruksområdet for varene, at de er egnet til å bruke på enten stier eller løyper. HAWK fremstår som det bærende elementet.
- De motholdte merkene gjelder for tilbehør og deler til motorsykler i klasse 6 og 12, mens det søkte merket gjelder firehjulte passasjeremotorkjøretøy og deler til disse. Det er en åpenbar forskjell mellom disse varene, nemlig at de motholdte merkene kun gjelder for motorsykler og deler til disse, mens det søkte merket gjelder for firehjulte kjøretøyer og deler til disse. Kjøretøyene kan imidlertid også ha visse fellestrekk ved at de begge kan ha lignende sete, begge kan ha styre i stedet for ratt og begge kan være uten tak. Delene til disse kjøretøyene kan også ha fellestrekk. Merkene gjelder således for liknende varer.
- Alle merkene består av det sterke kjennetegnselementet HAWK. Det søkte merket har tillegget TRAIL som kan angi at kjøretøyet er egnet til bruk på sti eller løype, mens motholdene har tilleggene HIGHWAY som kan angi at varene er egnet til bruk på motorveien.
- I tillegg til felleselementet HAWK, er merkene bygget opp på samme måte. Første merkeelement er en angivelse av en type vei/bruksområde, mens det siste element er felleselementet HAWK. HAWK vil oppfattes som «hovedelementet» og angivelsen av kommersiell opprinnelse, mens elementene HIGHWAY og TRAIL vil oppfattes som tilleggs-elementer som spesifiserer HAWK.
- Hauken og den beskrivende teksten MOTORCYCLE PRODUCTS i det kombinerte merket påvirker ikke helhetsinntrykket i en slik grad at det forhindrer fare for forveksling.
- HIGHWAY og TRAIL gir ikke noen tilstrekkelig konseptuell forskjell. I registrering nr. 188252 forsterker avbildningen av en hauk dette inntrykket. Det er sannsynlig at gjennomsnittsforsbrukeren kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere.

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

- Beslutningen om å avslå registrering av varemerkesøknad nr. 201201052, ordmerket TRAILHAWK, i klasse 12 må oppheves, og merket fremmes til registrering og kunngjøring.
- Varemerket TRAILHAWK er ikke egnet til å forveksles med nasjonal varemerke-registrering nr. 188252, det kombinerte merket MOTORCYCLE PRODUCTS HIGHWAY HAWK, og internasjonal registrering nr. 902355, ordmerket HIGHWAY HAWK.
- Int. reg. nr. 902355, HIGHWAY HAWK, ble ikke fornyet innen respittfristen og har dermed opphørt. Registreringen er ikke lenger en registreringshindring.
- Både klager og innklagedes merker vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker.
- Innklagedes registrering omfatter «tilbehør og rekvisita av metall... til motorsykler» i klasse 6. Klagers varefortegnelse er begrenset til å gjelde kun motorkjøretøy med fire hjul og passasjerplass i klasse 12.
- Patentstyrets vurdering av vareslagslikhet er basert på en temmelig utvidet fortolkning av begrepet «passasjermotorkjøretøy». Intensjonen bak begrepet er at det skal omfatte «biler» i tradisjonell forstand, og det anføres subsidiært at merket uansett må registreres for «Firehjulte passasjermotorkjøretøy [biler] og deler dertil» i klasse 12.
- Når det gjelder kjennetegnslikheten, er merkene ikke særlig like verken visuelt, fonetisk eller semantisk, og det foreligger ikke fare for forveksling. Det er lagt for liten vekt på helhetsvurderingen av merkene.
- TRAILHAWK oppfattes som ett enkelt ord, som ikke er det samme som verken HAWK eller HIGHWAY HAWK.
- HAWK, eller haw, er isolert sett et sterkt element for de angjeldende varegrupper, men det innebærer ikke at gjennomsnittsforbrukeren ikke klarer å se forskjell på ord og merker.
- Visuelt sett er motholdet et kombinert merke. Det består av en gjengivelse av en haw inne i en sirkel hvor tekstelementet «motorcycle products» forekommer over hawehodet og «highway haw» fremkommer under hawehodet, mens klagers merke er et enkelt ordmerke. I tillegg er ordelementet i motholdet HIGHWAY HAWK to ord, i motsetning til i klagers merke der TRAILHAWK er ett ord. Endelig er ordet HIGHWAY visuelt svært annerledes enn ordet TRAIL(HAWK).
- Fonetisk vil en forveksling være utelukket. Klagers merke består av to stavelser i ordet TRAILHAWK, og vil ikke kunne være gjenstand for fonetisk forveksling med «Highway Haw Motorcycle Products» eller «Highway Haw».

- Semantisk forstås det motholdte merket som «motorveihauk motorsykkelprodukter», mens klagers merke kan forstås som «sporhauk». Det er dermed åpenbart at merkene også semantisk er ulikeartede og ikke forvekslebare.
- Sett som en helhet hvor både det semantiske, visuelle og fonetiske er avgjørende, vil klagers merke opplagt skille seg tilstrekkelig fra det motholdte merket til at gjennomsnittsfbrukeren vil klare å holde merkene fra hverandre og ikke gå ut i fra at det foreligger en forbindelse.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Klagenemnda bemerker innledningsvis at internasjonal registrering 902355, ordmerket HIGHWAY HAWK, ikke er fornyet innen respittfristen og registreringen har dermed opphørt. Den er således ikke lenger til hinder for registrering av klagers merke.
- 10 Klagenemnda skal således ta stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom klagers ordmerke TRAILHAWK, og det eldre registrerte kombinerte merket HIGHWAY HAWK, registrering nr. 188252, på en slik måte at klagers merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 11 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.
- 12 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsfbrukerens 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. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 13 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger likeartethet mellom klagers vareangivelse «firehjulte passasjermotorkjøretøy og deler dertil» i klasse 12 og «tilbehør og rekvisita av metall (ikke opptatt i andre klasser) til motorsykler (kjøretøyer)» omfattet av den motholdte registrerings klasse 6. Delene er spesifisert til å gjelde for ulike typer kjøretøy, men varene kan ha samme omsetningskrets og distribusjonskanaler. Flere produsenter har produksjon av både motorsykler og biler, og det er derfor ikke uvanlig at varene har samme kommersielle opprinnelse.

- 14 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra 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.
- 15 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, 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer i klasse 12 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. De aktuelle varene er kapitalvarer og ikke gjenstand for hyppige kjøp. Forbrukeren antas å være opptatt av om delene er originale, og kvalitet og opprinnelse vil være viktige kriterier ved anskaffelse. Dette tilsier at gjennomsnittsforbrukeren har en høy grad av oppmerksomhet og lettere vil kunne skille mellom ulike kjennetegn for de konkrete varene.

17 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Søknadsnummer 201201052:  
TRAILHAWK

Registrering nr. 188252:



- 18 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.
- 19 Det eldste merket er et kombinert merke med flere figurative elementer i tillegg til ulike tekstelementer. Det mest iøynefallende er figuren av en hauk, og tekstelementet HIGHWAY HAWK som understøtter avbildningen. Tekstelementet MOTORCYCLE PRODUCTS er langt mindre fremtredende og angir uansett varenes art. Klagememnda viser til at tekstelementet HIGHWAY isolert sett vil kunne angi at varene er spesielt tilpasset kjøring på motorveier. Merkets helhet, med sine iøynefallende figur- og tekstelementer, anses å være et sterkt særpreget merke.

20 Ved 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.

21 Visuelt sammenfaller merkene i bruken av merkeelementet HAWK, men fremstår til tross for dette som mer ulike enn like. Det motholdte merket har i tillegg til teksten HIGHWAY HAWK, også en meget iøynefallende figur i form av et haukehode. Dette har en vel så dominant plass i merket som teksten. Avbildningen og teksten er rammet inn av en sekskant hvor også den beskrivende teksten MOTORCYCLE PRODUCTS inngår. HAWK er derfor bare ett av mange elementer i merket, og Klagenemnda anser at merkene har en lav grad av visuell likhet.

22 Likeledes består den fonetiske likheten kun av det felles merkeelementet HAWK. Det er sannsynlig at det eldste merket vil benevnes som HIGHWAY HAWK, og at merkene således vil uttales som henholdsvis TRAILHAWK og HIGHWAY HAWK. Det medfører at merkene har ulik lengde, ulikt antall stavelser og ikke minst har de svært ulike innledninger. Det felles elementet HAWK er riktignok plassert til slutt i begge merkene, men forskjellene er av en slik karakter at merkene anses å ha en lav grad av fonetisk likhet.

23 Når det gjelder merkenes betydningsinnhold, er det visse likheter i form av tilknytningen til ordet HAWK. Klagenemnda finner ikke at det felles elementets sammenstilling med henholdsvis HIGHWAY og TRAIL, vil gi den norske gjennomsnittsførbrukeren like forestillingsbilder.

24 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd, jf. § 16 bokstav a.

25 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket TRAILHAWK, søknadsnr. 201201052, ikke er egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 188252, det kombinerte merket HIGHWAY HAWK, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

26 Klagenemnda tar ikke stilling til klagers subsidiære anførsel, da den prinsipale anførselen har ført frem og klagen er tatt til følge.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

1. Klagen tas til følge.
2. Søknad nr. 201201052, ordmerket TRAILHAWK, registreres for samtlige varer.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)

Tove Aas Helge  
(sign.)