



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00137
Dato: 29. januar 2021

Klager: Odfjell Drilling AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. september 2020, hvor ordmerket DEEPSEA, med søknadsnummer 201904970, i sin helhet ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 7: Borerigger [flytende eller ikke flytende]; boreskip; boretårn [flytende eller ikke flytende].

Klasse 37: Utleie av oljerigger.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 17. november 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 30. november 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at ordmerket DEEPSEA er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene er spesialisert, med et noe høyere oppmerksomhetsnivå.
- DEEPSEA er en sammentrekning av de engelske ordene deep og sea, og vil umiddelbart forstås i betydningen dypt hav. At merket ikke består av bindestrek eller mellomrom, skaper ikke et nytt uttrykk eller betydningsinnhold. Når DEEPSEA brukes på «borerigger» i klasse 7, vil merket angi at riggen er tilpasset dypt vann og dyphavsboring, mens for utleie av slike rigger i klasse 37, betegner merket at det som leies ut er tilpasset slike forhold.
- En spesialisert omsetningskrets vil lettere forstå merkets beskrivende betydning. Omsetningskretsens høyere oppmerksomhetsnivå får dermed ikke avgjørende betydning for vurderingen av merkets særpreg.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at merket er registrert i EU.
- Patentstyret kan heller ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum.

- Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig for å vise at det søkte merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, og dokumenterer ikke virkningen av bruk av det aktuelle merket som søkt. Det bemerkes at dokumentasjonen viser ordmerket brukt sammen med andre merkeelementer, for eksempel SAGA. Brukt på denne måten fremstår DEEPSEA som beskrivende for egenskaper og anvendelsesområdet til boreriggene, og SAGA som det særpregede merkeelementet. Ordmerket har derfor ikke uten videre alene opparbeidet seg det påkrevde minimum av særpreg.
- Bruk sammen med andre merkeelementer kan tillegges vekt, men da må dokumentasjonen vise at merket alene er «godt kjent» som «noens særlige kjennetegn». I tillegg kommer at det som hovedregel vil være vanskeligere å vise at et beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og avgjørelse, og mener at avgjørelsen er basert på feil rettsanvendelse.
- Merket gjelder for en spesialisert og særdeles velinformert omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå, noe som medfører at kravet til særpreg settes lavere, jf. Borgarting lagmannsrett i dom av 1. juni 2015, LB-2014-95107, Tretorn, og 16. desember 2019, LB-2019-54145, NEVER STOP EXPLORING. De aktuelle varene og tjenestene ligger i million- og milliardklassen, og erverves først etter nøye og grundige vurderinger og forhandlinger.
- Det er til enhver tid kun fire til fem tilbydere på det aktuelle markedet, og klager er blant de største. Det skal veldig lite til før gjennomsnittsforbrukeren knytter varemerket DEEPSEA til kommersiell opprinnelse.
- Hvorvidt boreriggen kan brukes på dypt vann og til havs, er ikke et spørsmål som er i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet, all den tid det kun bores etter olje til havs på norsk sokkel. DEEPSEA gir ikke i seg selv noen direkte og umiddelbar beskrivelse av borerigger og utleie av dette. For å forstå merket på denne måten, kreves det en fortolkningsinnsats.
- DEEPSEA er i høyden suggestivt og er ikke skrevet på grammatikalsk, korrekt engelsk. Korrekt skrivemåte er enten «deep sea» eller «deep-sea». Merket har dermed et utydelig meningsinnhold, og skaper en viss undring. DEEPSEA vil med enkelhet feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Det foreligger etter dette ikke noe friholdelsesbehov for merket slik det er søkt.
- Merket har blitt registrert i EU, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Bermuda, Brasil, Kina, Sør-Korea, Russland og Singapore. Gjennomsnittsforbrukeren i EU vil være lik den norske med tanke på språkkunnskaper og språkforståelse. Det foreligger ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU.

- Subsidiært anføres det at merket er innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og at det skal tas hensyn til virkninger av bruk før søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Som dokumentasjon for bruk er det fremlagt følgende:
 - I bilag 2-4 gjensis selskapets historie, som ble stiftet tilbake 1973, og det vises til en konsekvent bruk av kjennetegnet DEEPSEA frem til i dag. Videre vises det i bilag 6-10 til ulike samsvarsuttalelser, tilsyn med HMS-styring, og samtykke til leteboring fra Petroleumstilsynet. Her omtales blant annet boreinnretningene Deepsea Trym og Deepsea Bergen. I bilag 11 fremlegges et søkeresultat på DEEPSEA i Norsk Internasjonalt skipsregister.
 - Bilag 13-15 viser til tre rapporter fra IHS Markit Petrodata og North Sea Rig Report, som blir utgitt månedlig. Under oversikten «Rig availability» vises antall rigger som til enhver tid er på kontrakt og operativ på norsk sokkel. Sett ut ifra oversikten hadde klager en markedsandel på 28,57 % i mars 2019, på 20 % i april 2019, og på 29,4 % i november 2019. Av et marked som ifølge klager kun består av fire til fem tilbydere, og hvor oppmerksomhetsnivået er høyt, er denne markedsandelen betydelig.
 - Bilag 16-20 viser mediaomtale i landsdekkende medier som eksempelvis Aftenposten, Dagens Næringsliv og TV2.
 - Bilag 21-23 viser treff på Google og IHS Markit Petrodata sin søketjeneste, RigPoint, som viser eksklusiv bruk av merket DEEPSEA.
 - Av bilag 24 fremkommer det at når en rigg skal inn under klagers flåte, endres riggens navn til DEEPSEA, Deepsea Yantai i dette tilfellet.
 - Artikkene inntatt i bilag 25-26 belyser klagers sentrale posisjon i markedet, mens det i bilag 28-31 vises til eksempler på hvordan DEEPSEA brukes på selve riggene, noe også som også er illustrert i bilag 37.
 - Bilag 32-35 viser at klager har avtale med den største aktøren på norsk sokkel, Equinor (tidl. Statoil), et samarbeid som ifølge klager har vart siden 1979. Klager har også borekontrakter med store aktører som AkerBP.
 - Bilag 36 viser den geografiske spredningen av klagers borerigger, mens det i bilag 38 er inntatt en erklæring fra direktøren i Norges Rederiforbund, Viggo Bondi, som uttaler seg om kjennskapen til DEEPSEA i bransjen.
- Selv om DEEPSEA brukes sammen med andre merkeelementer, er det i shipping- og offshore-næringen svært vanlig at første del av navnet på et fartøy fungerer som en aktør-indikator som viser hjem til konsernet som eier fartøyet, mens andre del typisk er fartøyetets

egennavn. Omsetningskretsen vil derfor både bevisst og ubevisst se hen til første del av navnet til et fartøy for å identifisere opphav og eierskap.

- Klagers konsekvente bruk av DEEPSEA signaliserer tydelig «use of the mark for the purposes of the identification», jf. EU-domstolens sak C-353/03, Have a break...have a Kit Kat, avsnitt 29, uavhengig av om varemerket er brukt sammen med andre merkeelementer.
- Den innsendte dokumentasjonen vurdert i sin helhet er dermed egnet til å vise at DEEPSEA er «godt kjent som noens særlige kjennetegn», jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- På denne bakgrunn anmodes Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, og godta merket til registrering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten DEEPSEA.

10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.

13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7 og 37 er spesialisert, og har et langt høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt, blant annet på grunn av den aktuelle næringens egenart og varene og tjenestenes svært høye prisnivå. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at den relevante gjennomsnittsfbrukeren kan forstå merketeksten DEEPSEA i betydningen «dypt hav» eller «dypvann». Det søkte merket kan dermed være egnet til å angi bruksområdet og/eller formålet til de varer og tjenester merket søkes registrert for, eksempelvis «borerigger» i klasse 7 og «utleie av oljerigger» i klasse 37.
- 17 Klagenemnda finner det imidlertid ikke nødvendig å konkludere på spørsmålet om DEEPSEA direkte og umiddelbart er beskrivende eller ikke for de aktuelle varene og tjenestene. For Klagenemnda er det i denne saken avgjørende at det etter varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum skal tas særlig hensyn til «virkninger av bruk» av merket forut for søknadstidspunktet ved vurderingen etter første og andre ledd.
- 18 I foreliggende sak vil det være virkninger av bruk forut for søknadsdagen den 8. april 2019 som vil være relevant.
- 19 Klagenemnda skal innledningsvis knytte noen kommentarer til varefortegnelsen og den aktuelle omsetningskretsen. Angivelsen «borerigger» i klasse 7 gir vern for å eie og produsere borerigger, mens de omsøkte tjenestene i klasse 37 gir vern for å leie ut borerigger. Klagenemnda er av den oppfatning at slike varer og tjenester utgjør et smalt marked innenfor det totale petroleumsmarkedet i Norge, og at den aktuelle omsetningskretsen av denne grunn i all hovedsak vil være begrenset til selskaper med oljeboringskonsesjon på norsk sokkel. De vedlagte rapportene fra IHS Markit Petrodata og North Sea Rig Report, for månedene mars, april og november 2019 (bilag 13, 14 og 15), gir en god indikasjon på hvordan det aktuelle markedet ser ut. Av oversikten «Rig Availability» fremgår det at kun et begrenset antall borerigger var operative og under kontrakt på norsk sokkel på nevnte tidspunkter. Det samme kan sies om antallet aktører på både tilbuds- og etterspørselssiden. Når kontrakter om produksjon og utleie av borerigger i tillegg må antas å omfatte svært store beløp, legger Klagenemnda til grunn at den aktuelle omsetningskretsen er svært spesialisert, med et oppmerksomhetsnivå som er langt høyere enn hva som er normalt i andre deler av petroleumsmarkedet. Det må også legges til grunn at omsetningskretsen har inngående kjennskap til hvilke aktører som til enhver tid finnes på borerigg-markedet.
- 20 Selv om gjennomsnittsfbrukerens oppmerksomhetsnivå ikke blir avgjørende når det gjelder vurderingen av et merkes særpreg, per se, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir

Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og EU-rettsens sak T-123/18 (Hjertefigur), avsnitt 17, vil oppmerksomhetsnivået kunne spille inn i vurderingen av «virkninger av bruk», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

- 21 Klager, Odfjell Drilling AS, har ifølge dokumentasjonen vært på det aktuelle markedet i nesten 50 år. I denne perioden har klager konsekvent brukt merkeelementet DEEPSEA på sine borerigger, ofte sammen med svake kjennetegnselementer som eksempelvis Bergen, Stavanger og Atlantic. Klager har i denne perioden også dokumentert langvarig samarbeid med store aktører på norsk sokkel, for eksempel Equinor (tidligere Statoil). Ut fra de vedlagte rapportene til IHS Markit Petrodata, finner Klagenemnda det godtgjort at rigger med navnet DEEPSEA utgjorde 20-30 % av det totale antallet rigger som var operative og under kontrakt på norsk sokkel, på søknadstidspunktet. At direktøren i Norges Rederiforbund, Viggo Bondi, i bilag 38, uttaler at det er «velkjent» i bransjen at «når DEEPSEA brukes på en flyttbar boreinnretning, så vil alle aktører være kjent med at man står overfor en av Odfjell Drilling AS [klager] sine boreinnretninger», støtter etter Klagenemndas syn en slik konsekvent og langvarig bruk av DEEPSEA på borerigger og dertil relatert virksomhet som utleie av borerigger.
- 22 Klager har siden oppstarten i tillegg konsekvent brukt DEEPSEA som innledende element i navnene på sine rigger. Klager anfører at dette har vært bevisste valg, og anfører samtidig at det er vanlig i bransjen å navngi borerigger ved at riggens innledende ordelement indikerer kommersiell opprinnelse. Klagenemnda finner at dokumentasjonen langt på vei gir støtte for en slik praksis. For eksempel fremkommer det av IHS Markit Petrodata-rapporten inntatt i bilag 13, at Transocean, som ifølge rapporten hadde flest operative borerigger under kontrakt på norsk sokkel per mars 2019, navngir alle sine borerigger med ordet Transocean plassert først, etterfulgt av svakere kjennetegnselementer som eksempelvis Spitsbergen og Endurance.
- 23 Den samlede dokumentasjonen er etter dette egnet til å vise en langvarig bruk av elementet DEEPSEA som varemerke på borerigger og for utleie av borerigger. At DEEPSEA brukes sammen med et annet etterfølgende merkeelement endrer ikke vurderingen. Den aktuelle omsetningskretsen er i tillegg snever og spesialisert med et høyt oppmerksomhetsnivå hvor det er vanlig å oppfatte det første ordet i navnet på en borerigg som indikator på kommersiell opprinnelse. Når klager i tillegg har hatt en sentral posisjon i det smale markedet som varene og tjenestene utgjør, over lang tid, finner Klagenemnda – under disse særlige omstendigheter – det sannsynlig at omsetningskretsen vil oppfatte DEEPSEA som et varemerke for de aktuelle varene og tjenestene. Klagers konsekvente varemerkebruk av DEEPSEA har derfor etter Klagenemndas syn hatt den virkning i den aktuelle omsetningskretsen i Norge, at DEEPSEA oppfattes som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene på søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klagen fører frem og at merket oppfyller kravene til å registreres som varemerke, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket DEEPSEA, med søknadsnummer 201904970, registreres.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)