



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00114
Dato: 24. april 2023

Klager: Orica International Pte Ltd
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. mai 2022 hvor ordmerket FRAGTrack, internasjonal registrering nummer 1498740, med søknadsnummer 201915472, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Scientific apparatus including image capture instruments, measuring, analysing, signaling and checking instruments, namely, electronic devices for data recording and transmitting to check for, record and report on detonator and explosives function, blasts and outcomes or results of blasts in the nature of explosions, identification, positioning, firing and inventory; data recording apparatus, computers, computer peripheral devices, computer software, communication software all for managing, recording, analysing, reporting, retrieval and storage of data and information in connection with blasts and outcomes or results of blasts in the nature of explosions and for the use and operation of testing, logging, connecting, transmitting, initiating, and post-blast monitoring and analysis devices used in analysing and programming blasts and explosions; data management systems comprised of computer hardware and software for managing, recording, analysing, reporting, retrieval and storage of data and information for managing, recording, analysing, reporting, retrieval and storage of data and information in connection with blasts and outcomes or results of blasts in the nature of explosions and for the use and operation of testing, logging, connecting, transmitting and initiating devices used in blasting and analysing and programming blasts and explosions; software for facilitating the delivery of goods; electronic apparatus, instruments and equipment, namely, electronic timing modules, devices for image capture, image analysis, and analysis of blasts and outcomes or results of blasts in the nature of explosions; all of the aforementioned goods for use in the mining and excavation industry and to users of explosives.

Klasse 42: Provision of advisory, consultancy and technical support services related to computer hardware and software for mining explosives and the excavation industry and to users of explosives; design, implementation, assessment, monitoring and recording of blasting software applications including supply of explosives and explosives accessories; explosives design; conducting and analysing blast site surveys; engineering project management; engineering risk analysis; all of the aforementioned services provided personally or by means of an information distribution medium and all of the aforementioned services provided to the mining and excavation industry and to users of explosives.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

- 4 Klage kom inn 12. juli 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 15. august 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver egenskaper og formål ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler derfor det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av merkeelementene FRAG og TRACK. FRAG er en forkortelse for «fragmentation» eller «fragmentering» på norsk, mens TRACK betyr å «spore/etterspore».
- Fragmentering er et sentralt begrep innenfor sprengningsarbeid, gruvedrift og utgraving, og handler om hvordan man sprenger steinmasser for å få biter/fragmenter i ønsket størrelse. De aktuelle varene og tjenestene knytter seg til sprengningsarbeid, gruvedrift og utgraving, og de retter seg mot en spesialisert omsetningskrets som har god kunnskap om sentrale begreper innenfor disse områdene. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor oppfatte FRAG som en forkortelse for «fragmentering», og helheten som «fragmenteringssporing/ettersporing».
- De aktuelle varene og tjenestene kan nettopp ha som formål å simulere, spore og kontrollere fragmentering. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en beskrivende angivelse av formål og egenskaper ved varene og tjenestene, da det angir at de kan benyttes til å spore fragmentering. I slike tilfeller er det ikke avgjørende at ordsammenstillingen FRAGTrack er et nydannet ord. Merketeksten består av to beskrivende ord som ikke etterlater noe eget inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydninger hver for seg.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, vil det ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, men mangler særpreg som kjennetegn.
- Det er ikke avgjørende at forvaltningsmyndigheter i andre jurisdiksjoner har vurdert merket som særpreget.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Sammenstillingen FRAGTrack er vag, krever flere tankerekker og har ikke et beskrivende betydningsinnhold. Den engelske forkortelsen FRAG har ikke et kjent betydningsinnhold på norsk og er ikke vanlig å bruke. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke uten videre oppfatte FRAG som «fragmentation». Patentstyret legger til grunn at omsetningskretsens engelskkunnskaper ligger på et urealistisk høyt nivå. Selv om FRAG er en forkortelse for «fragmentation» i engelske ordbøker, mangler det holdepunkter for at forkortelsen er en del av det engelske basisvokabularet til den norske gjennomsnittsforbrukeren. FRAG er

dessuten slang for «hand grenade», noe som ikke relaterer seg til de aktuelle varene og tjenestene på noe vis.

- Sammenstillingen FRAGTrack er særpreget. Merket består av en ukjent forkortelse og er sammenstilt med TRACK. Merket er visuelt og fonetisk tvetydig, ettersom det også kan leses som FRAGT RACK. Det er først når man analyserer merket og gjennomgår en flerleddet tolkningsprosess at man kan oppdage et skille mellom ordelementene FRAG og TRACK. Dersom gjennomsnittsforbrukeren mot formodning identifiserer ordelementet TRACK, så må det tilskrives en betydning som er forskjellig fra dets vanlige betydning, nemlig en ujevn sti eller vei, et jernbanespor eller et opptak av en sang. Det må derfor foretas en flerleddet tankeprosess for å komme frem til at merket som helhet kan sikte til en prosess for å spore fragmenteringsdata.
- Merket FRAGTrack er suggestivt og registrerbart. FRAG kan gi assosiasjoner i mange retninger, og det har ikke et klart og tydelig nok betydningsinnhold til å oppfattes direkte beskrivende.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for merket som helhet.
- Merket er registrert i 16 jurisdiksjoner, herunder EUIPO, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Dette viser at mange registreringsmyndigheter oppfatter merket som særpreget og registrerbart. Dette bør tillegges vekt i foreliggende sak.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om ordmerket FRAGTrack oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre

varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.

- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 13 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42 omfatter profesjonelle aktører som jobber med sprengningsarbeid, gruvedrift og utgraving, og som man må kunne regne med at er spesialiserte og fagkyndige med skjerpet oppmerksomhet. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettenes avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 15 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregt hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 16 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket FRAGTrack som beskrivende for egenskaper og formål ved de aktuelle varene og tjenestene.
- 17 Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, umiddelbart oppfatte FRAGTrack som en sammenstilling av elementene FRAG og TRACK. Bruken av små og store bokstaver endrer ikke på dette fordi FRAG og TRACK må anses som kjente engelske ord, se Klagenemndas nærmere begrunnelse nedenfor.

- 18 FRAG er en engelsk forkortelse for «fragment» eller «fragmentation», jf. ordboken Merriam-Webster. Klagenemnda har ikke funnet at FRAG er en tilsvarende norsk forkortelse, men de engelske ordene «fragment» og «fragmentation» er henholdsvis identisk og svært likt de norske «fragment» og «fragmentering». På norsk er ord som «fragmentering» og «fragmentere» vanlig brukt i relasjon til sprengningsteknikk og videre håndtering og foredling av steinmassene til ønsket størrelse. Klagenemnda viser her artikkelen «Sprengningsteknikk» fra Store norske leksikon, hvor det står at: «Steinmassen som skal sprenges må få en fragmentering som er tilpasset lasteutstyret og det den senere skal brukes til, f.eks. til veibygging.» I lys av at FRAG er de fire første bokstavene og ordstammen i ord som «fragment», finner Klagenemnda det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatter FRAG som en forkortelse for «fragment» og «fragmentation».
- 19 TRACK er et alminnelig engelsk ord hvor sentrale betydninger er å «spore», «oppspore» og «etterspore», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. Selv om TRACK kan ha flere betydninger, er det derfor ikke tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ordet i forannevnte betydninger.
- 20 Den omstendighet at FRAG og TRACK kan ha andre betydninger, som henholdsvis «hand grenade» og «ujevn sti, jernbane» er ikke avgjørende. Det er tilstrekkelig at én betydning av merket kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolen i C-191/01 P Doublemint avsnitt 32.
- 21 Klagenemnda finner etter dette at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte sammenstillingen FRAGTrack i betydninger som «fragmentoppsporing», «fragmenteringssporing» eller «fragmentsporing».
- 22 Det neste spørsmålet er om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene og tjenestene i klasse 9 og 42.
- 23 I helhetsvurderingen tar Klagenemnda hensyn til at det er sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker som i foreliggende sak, lettere vil knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene og tjenestene, idet disse er knyttet opp mot et spesialisert område som gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha særlig kjennskap til, jf. Klagenemnda i VM 16/00031 Welltech Fluid Imager avsnitt 20.
- 24 De aktuelle varene i klasse 9 omfatter blant annet elektroniske apparater, datamaskiner og software som kan registrere, analysere og rapportere om funksjoner ved detonatorer og eksplosiver, sprengninger og utfallet av sprengninger. De aktuelle tjenestene i klasse 42 omfatter blant annet rådgivning og teknisk støtte relatert til datahardware og software for eksplosiver til gruvedrift og utgravningsindustrien og til brukere av eksplosiver, og design, vurdering, overvåkning og registrering av sprengningsapplikasjoner og design av eksplosiver. Samtlige av varene og tjenestene i klasse 9 og 42 er presisert til å gjelde til bruk i gruvedrift og utgravningsindustrien og for brukere av eksplosiver.

- 25 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, som tilhører en spesialisert krets, er kjent med at fragmentering av steinmasser er et sentralt formål med sprengningsarbeider, og at analyse og evaluering av størrelsen på fragmentene er sentralt for å effektivisere og optimalisere den videre håndteringen og foredlingen av steinmassene. Klagenemnda viser her til artikkelen «Blast fragmentation analysis using image processing», publisert i International Journal of Mining and Geo-Engineering, Vol 50, No. 2 (2016), https://journals.ut.ac.ir/article_59831_3b786644a974e83d70e0669e5cbdbf35.pdf, hvor det står:

«1. Introduction

The primary objective of rock blasting is to attain a successful fragmentation. The classification and size distribution of muckpile are the critical components of managing any blasting operation. The fragmentation affects all downstream operations including loading, hauling and crushing; and can be used to minimize these costs [1-8]. In order to effectively control and optimize the process it is essential that a rapid and reliable technique for assessing the degree of fragmentation to be adopted. This is also important from the design point of view where various different types of explosives and blast designs can be quickly and efficiently analyzed [1]. Reliable evaluation of fragmentation is a critical mining issue and quick and accurate measurements of size distribution are essential to manage fragmented rock. It can be used to optimize all blasting parameters to reduce costs [9].»

- 26 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte FRAGTrack som informasjon om at de aktuelle varene som knytter seg til sprengninger og utfallet av sprengninger gjør det mulig å spore fragmentering i sprenge steinmasser, spore hvordan steinmassene er fragmentert eller spore fragmenter fra eksplosivene. For eksempel at varene kan avdekke om fragmentene har ønsket størrelse. Når det gjelder «software for facilitating the delivery of goods», bemerker Klagenemnda at «goods» dekker enhver type vare, herunder fragmenterte steinmasser. For disse varene vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som informasjon om at programvaren for å gjøre det lettere å levere fragmenterte steinmasser, for eksempel kan spore om fragmentene har lik størrelse eller om noen utpeker seg som for store. I relasjon til tjenestene i klasse 42 er Klagenemnda av det syn at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte FRAGTrack som en angivelse av egenskaper ved tjenestene eller varene som tjenestene gjelder, for eksempel at rådgivningen gjelder software for eksplosiver til gruvedrift som kan spore fragmenter fra eksplosivene eller steinmassen i forbindelse med sprengninger.
- 27 Etter Klagenemndas oppfatning krever en slik oppfattelse ingen tankesprang, og forbindelsen mellom merket og de aktuelle varene og tjenestene fremstår som tilstrekkelig direkte og spesifikk. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at FRAGTrack er beskrivende for egenskaper og formål ved de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 28 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Merket mangler dermed særpreg som kjennetegn for varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 29 Klager anfører at registreringer av merket i EU og andre land må tillegges vekt i vurderingen. Klagenemnda er enig i at utenlandske registreringer kan være relevante for særpregsvurderingen i Norge. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre er et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Klagenemnda viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustsho
- 30 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)