



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00098  
Dato: 23.februar 2024

---

Klager: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Margrethe Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. mai 2023, hvor følgende tredimensjonale merke, internasjonalt registreringsnummer 0875396, med søknadsnummer 201913092, ble nektet virkning i Norge:



- 3 Merket ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 5: Pharmaceutical preparations.

Klasse 10: Instruments and apparatus for the inhalation of pharmaceutical preparations.

- 4 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre setning.
- 5 Klage kom inn 10. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 31. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det aktuelle merket oppfyller ikke kravet til særpreg. Merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 første ledd.

- Angivelsen «pharmaceutical preparations» i klasse 5 er vid, og vil omfatte inhalasjonspreparater, som gjerne selges sammen med en inhalator. Merket kan utgjøre formen på varenes emballasje eller formen på tilbehør som selges sammen med varene.
- Merket kan utgjøre formen på varene i klasse 10, som blant annet kan være inhalatorer.
- Flere aktører på markedet benytter seg av inhalatorer med avrundede former. Det er heller ikke andre detaljer eller elementer som gjør at utformingen som helhet avviker vesentlig fra bransjenormen.
- Merket fremstår som en vanlig utforming av en inhalator, og vil derfor ikke oppfattes som et varemerke. Merket oppfyller derfor ikke kravet til særpreg.
- Registrering i andre jurisdiksjoner har vært en del av helhetsvurderingen, men har ikke blitt tillagt avgjørende vekt.
- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å underbygge at merket er innarbeidet som noens særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

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

- Klager anfører at merket har det nødvendige særpreg og derfor skal gis virkning i Norge for varene i klasse 5 og 10.
- Merket har et slankt og avrundet utseende, med et ovalt vindu i midten, og en knapp plassert på høyre side, som skiller seg fra bransjenormen, og som samlet sett indikerer en kommersiell opprinnelse.
- Omsetningskretsen består av profesjonelle innenfor medisin og helsesektoren, og alminnelige sluttbrukere. Graden av oppmerksomhet er høy og merket vil derfor bli oppdaget både som iøynefallende og distinkt da det står seg frem i bransjenormen.
- Merket er registrert og godkjent i flere jurisdiksjoner. Da det ikke finnes noen tekst i varemerket, vil dette oppfattes likt på tvers av språkbarrierer. Det kan dermed ikke være en så stor forskjell på den norske omsetningskretsen og lovgivningen, og de landene/jurisdiksjonene hvor merket er ansett særpreget. Selv om en ikke har funnet frem dokumentasjon som viser at brukere av inhalatorer er identiske i alle land, må en legge til grunn at den profesjonelle delen av omsetningskretsen er nokså lik basert på utdannelsen.
- Klager anfører at merket har iboende særpreg, og en omsetningskrets med høy grad av oppmerksomhet, og at det derfor ikke kreves en omfattende dokumentasjon for at merket skal godtas på grunn av langvarig bruk i Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd,

jf. § 3 tredje ledd. Klager har vært på det norske markedet med sitt tredimensjonale merke over flere tiår. Som dokumentasjon har klager lagt ved en markedsføringstillatelse fra 2002, en bruksanvisning for hvordan pasienten skal bruke produktet, eksempler på bruk, omtale i Felleskatalogen og salgstall for Norge i perioden 2015-2019. Merket brukes riktignok sammen med navnet på legemiddelet Spiriva, men merket har særpreg da det er så iøynefallende og avviker betydelig fra bransjenormen. Merket kan ikke sammenlignes med den «nakne» CORONA-flasken fra EU-retten i 2004 (T-399/02).

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**









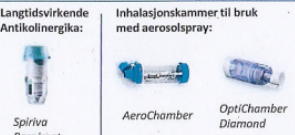



- 10 Varemerket er et tredimensjonalt merke som gjengir en inhalator. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 12 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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.
- 14 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.

- 15 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 5 og 10 omfatter vanlige sluttbrukere som pasienter og pårørende/foresatte og profesjonelle innenfor medisin og helsesektoren, med relativt høy grad av oppmerksomhet.
- 16 EU-domstolen har uttalt at kravet til særpreg ikke er annerledes for tredimensjonale merker enn for andre typer varemerker. Gjennomsnittsforbrukeren er imidlertid ikke vant til å utlede en vares opprinnelse fra emballasje eller varens form alene, uten figur- eller ordelementer, og det kan derfor være vanskeligere å konstatere at tredimensjonale merker innehar tilstrekkelig særpreg, jf. C-136/02 P Mag Instrument avsnitt 30. EU-domstolen har på dette grunnlag kommet frem til at tredimensjonale merker har tilstrekkelig særpreg dersom de skiller seg vesentlig fra normen eller sedvanen i den relevante sektor, og således oppfyller varemerkets essensielle funksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. C-136/02 P Mag Instrument avsnitt 31. Se også blant annet EU-domstolens avgjørelser i forente saker C-456/01 P og C-457/01 P Henkel v Ohim avsnitt 38-39, C-218/01 Henkel avsnitt 49 og 52 og de forente saker C-344/10 P og C-345/10 P Freixnet avsnitt 45-47. Det er ikke tilstrekkelig at merket fremstår som en variant av vanlige former i bransjen, avgjørende er om gjennomsnittsforbrukeren kan skille varene fra andre aktørers varer uten å måtte foreta en analytisk undersøkelse, og uten å måtte utvise særlig oppmerksomhet, jf. C-136/02 P Mag Instrument avsnitt 32.
- 17 Angivelsen «pharmaceutical preparations» i klasse 5 omfatter medisiner som kan inntas ved hjelp av en inhalator. Angivelsen «instruments and apparatus for the inhalation of pharmaceutical preparations» i klasse 10 omfatter inhalatorer. Det er derfor bransjenormen for inhalatorer på søknadstidspunktet som vil være utgangspunktet for vurderingen. Klagenemnda bemerker at vurderingen av om merket avviker fra bransjenormen må ta utgangspunkt i hele markedet for inhalatorer, og ikke bare dem som anvender den samme tekniske løsningen, jf. tilsvarende i sak 2018/00048 (inhalator) avsnitt 35.
- 18 Klagenemnda er kommet til at klagers tredimensjonale merke mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

19 Klagers internasjonale registrering har etterfølgende utpekningsdag i Norge den 13. september 2019. Klager har fremlagt en oversikt over inhalatorer og inhalasjonspreparater per 17. januar 2020. Klagenemnda har ved egne undersøkelser funnet en tilsvarende oversikt over inhalatorer og inhalasjonspreparater per 23. januar 2015 som i grove trekk tilsvarer klagers oversikt per 17. januar 2020. Klagenemnda legger til grunn at funnene utgjør et representativt utvalg av de ulike utformingene av inhalatorer som fantes på markedet på utpekningsdagen. Spørsmålet er om merkets utforming skiller seg vesentlig fra bransjenormen som kan utledes av denne dokumentasjonen. Klagenemnda gjengir for enkelthets skyld oversikten datert 23. januar 2015: <https://www.dokter.no/PDF-filer/inhalasjonspreparater.pdf>

QUICK-GUIDE INHALASJONSPREPARATER (FOR ALLMENNLEGER)

Sprayaerosoler	Tørstoffinhalatorer	KORTIDSVIRKENDE $\beta$ 2-A
<b>Kortidsvirkende <math>\beta</math>2-agonister:</b>  AeroMir Aerosol    AiroMir Autohaler    Ventolin Aerosol	<b>Kortidsvirkende <math>\beta</math>2-agonister:</b>  Ventolin Diskus    Bricanyl Turbuhaler    Buventol Easyhaler	Virkestoff Salbutamol
<b>Langtidsvirkende <math>\beta</math>2-agonister:</b>  Serevent Aerosol    Striverdi Respimat	<b>Langtidsvirkende <math>\beta</math>2-agonister:</b>  Onbrez Breezhaler    Oxis Turbuhaler    Serevent Diskus	<b>LANGTIDSVIRKENDE <math>\beta</math>2-</b> Formoterol Indakaterol Salmeterol Olodaterol
<b>Glukokortikoider:</b>  AeroBec Aerosol    AeroBec Autohaler    Alvesca Aerosol    Flutide Aerosol	<b>Glukokortikoider:</b>  Asmanex Twisthaler    Beclomet Easyhaler    Flutide Diskus    Giona Easyhaler    Pulmicort Turbuhaler	<b>GLUKOKORTIKOIDER (C)</b> Beklometason Budesonid
<b><math>\beta</math>2-agonist og glukokortikoid:</b>  Flutiform Aerosol    Inuxair Aerosol    Seretide Aerosol    Atravent Aerosol	<b><math>\beta</math>2-agonist og glukokortikoid:</b>  Relvar Eliпта    Seretide Diskus    DuoResp Spiromax    SymbiCort Turbuhaler    Airflusol Forspiro	<b>GLUKOKORTIKOIDER + L</b> Beklometason + Formoterol Budesonid + Formoterol Flutikasonpropionat + Formoterol Flutikasonpropionat + Salmeterol
<b>Langtidsvirkende Antikolinergika:</b>  Spiriva Respimat	<b>Langtidsvirkende Antikolinergika:</b>  Eklira GenuAir    Seebri Breezhaler    Spiriva Handihaler    Ultibro Breezhaler    Anoro	<b>GLUKOKORTIKOIDER + L</b> Flutikasonpropionat + Formoterol Flutikasonfurorat + Vilanterol <b>KORTIDSVIRKENDE ANTI</b> Ipratropiumbromid
<b>Inhalasjonskammer til bruk med aerosolspray:</b>  AeroChamber    OptiChamber Diamond <small>Refusjonskode bilå resept: 55 07</small>	<b>Antikolinergika og <math>\beta</math>2-agonist:</b>  Eklira GenuAir    Seebri Breezhaler    Spiriva Handihaler    Ultibro Breezhaler    Anoro	<b>LANGTIDSVIRKENDE ANTI</b> Akhidiniumbromid Glykopyrroniumbromid Tiotropiumbromid <b>LANGTIDSVIRKENDE ANTI</b> Glykopyrroniumbromid + Indakaterol Umeclidiniumbromid + Vilanterol

Utarbeidet av farmasøyt Espen Kolberg, 23.01.2015, [espen.kolberg@sykehusapotekene.no](mailto:espen.kolberg@sykehusapotekene.no), Sykehusapoteket Oslo

20 Etter Klagenemndas oppfatning viser oversikten at inhalatorene grovt sett kan plasseres i tre kategorier, henholdsvis inhalatorer med sylindrutforming, L-utforming, og med avrundet form. Merket i denne saken hører til i den siste kategorien, ettersom merket viser en avrundet inhalator. Selve hovedformen er stående oval med flat underside slik at inhalatoren kan stå. Merket er gjengitt i sort/hvitt, hvor hovedfargen er en lys gråtone,

sideknappen er i en mørkere gråtone og munnstykket er hvitt. Innsiden av inhalatoren, som kan skimtes gjennom vinduet og innsiden av lokket, er i en mørk gråtone.

- 21 Klagenemnda finner at merket som helhet ikke skiller seg vesentlig fra bransjenormen. Bildene viser at det finnes flere inhalatorer med avrundet form, hvor flere har en oval stående form, noen har en avrundet rektangulær form, og andre en form som ligger nærmere en sirkel. Merket viser en avrundet stående oval inhalator med en flat underside, som gjør at inhalatoren kan stå. Det samme gjelder flere av de andre inhalatorene som er avbildet, for eksempel «Anoro» og «Airflusal Forspiro». Det aktuelle merket skiller seg noe ut ved det sentralt plasserte vinduet og den store sideknappen, men uten at dette etter Klagenemndas syn er tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg. Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte elementene som funksjoner ved inhalatoren og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse, ved at brukeren ved hjelp av sideknappen kan dosere inhalasjonspreparatet, og vinduet kan brukes for å se hvorvidt det er inhalasjonspreparat inni beholderen.
- 22 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merket som helhet, herunder dets avrundede, stående, slanke, ovale form, vindu og sideknapp, ikke skiller seg vesentlig fra bransjenormen på søknadstidspunktet. Merket som helhet fremstår kun som en variant innenfor bransjenormen og ingen av trekkene verken hver for seg eller samlet er tilstrekkelig til at merket skiller seg vesentlig fra bransjenormen. Merket som helhet vil ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfylder dermed ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål. Merket kan derfor ikke registreres i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 At merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og er i denne saken kommet til, at i lys av den etablerte bransjenormen på utpekningstidspunktet den 13. september 2019, vil gjennomsnittsforbrukeren ikke oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Slik Patentstyret har påpekt er det 10-15 år siden merket ble gitt virkning i flere av jurisdiksjonene, og det kan ikke utelukkes at bransjenormen var annerledes i de respektive landene. Til

sammenligning viser Klagenemnda til sak 18/00048, hvor Klagenemnda uttaler at «klager på søknadstidspunktet var alene om å anvende en rund grunnform på sine inhalatorer og dermed har skilt seg fra den mer tradisjonelle utformingen av inhalatorer», se avsnitt 35. Slik dokumentasjonen på bransjenormen viser i foreliggende sak, har klager ikke vært alene om å bruke en oval grunnform. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses med dette å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 24 Klager anfører at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Ved vurderingen av særpreg skal det tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50 fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 25 Spørsmålet er dermed om bruken av det tredimensjonale merket har medført at merket er egnet til å identifisere at de aktuelle varene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.
- 26 Klager har inngitt dokumentasjon i form av en markedsføringstillatelse for legemiddelet Spiriva, to oversikter over ulike inhalasjonspreparater/inhalatorer, en pasientveileder, et infoskriv, en brukerveiledning for inhalatoren HandiHaler, og salgstill for Spiriva og inhalatoren HandiHaler i Norge fra 2015 til 2019.
- 27 Samlet sett finner Klagenemnda at den fremlagte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at bruken av det tredimensjonale merket har medført at merket vil oppfattes som en bestemt kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene i klasse 5 og



10. Pasientveilederen, infoskrivet og brukerveiledningen underbygger at inhalatoren har vært tilbudt på markedet, men viser bruk sammen med det registrerte kjennetegnet Handihaler. Ettersom gjennomsnittsfbrukeren ikke er vant til å utlede en vares opprinnelse fra emballasjen eller varens form uten figur- eller ordelementer, kan Klagenemnda ikke se at den samlede dokumentasjonen er tilstrekkelig for å sannsynliggjøre at merket i sin «nakne» form, altså uten kjennetegnet «Handihaler», vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- 28 Salgstallene viser etter Klagenemndas syn at det har foregått et salg av et visst omfang, men i lys av at det ikke er inngitt dokumentasjon som viser hvilken markedsandel dette salget utgjør kan ikke denne dokumentasjonen tillegges avgjørende vekt, jf. EU-domstolens sak C-25/05 Storck II.
- 29 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merket ikke har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 30 Klagenemnda opprettholder etter dette avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan derfor ikke gis virkning for de aktuelle varene i klasse 5 og 10.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Margrethe Lunde  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)