



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00136
Dato: 25.juni 2024

Klager: Allergan Holdings France SAS
Representert ved: AWA Norway AS

Innklagede: Dermavita Company (limited partnership)
Parseghian & Partners

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Torger Kielland

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

- 1 Kort fremstilling av saken:
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. september 2023, hvor registrering nummer 324485, ordmerket JUVEDERM, ble opprettholdt i sin helhet. Merket er registrert for følgende tjenester:
 - Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisningsvirksomhet; arrangering og ledelse av konferanser, seminarer og workshops
- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Allergan Holdings France SAS (tidligere Allergan Inc.), jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers registrering nummer 241048, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Registrering nummer 241048, ordmerket JUVEDERM, er registrert for følgende varer:
 - Klasse 5: Farmasøytiske produkter administrert ved injeksjon for bruk ved tilføring av fuktighet i hud og redusering av rynker.
 - Klasse 10: Dermiske implantater, herunder visko-supplementære substanser for medisinsk bruk, beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning.
- 5 Klage kom inn 19. november 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. november 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket JUVEDERM opprettholdes fordi det ikke er fare for forveksling med innsigers identiske merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Det er ikke likeartethet mellom søkerens tjenester i klasse 41 og innsigerens varer i klasse 5 og 10.
- Søkerens tjenester er ulike former for utdanning, undervisning og arrangering av seminarer i klasse 41, mens innsigeren har spesialiserte varer til injeksjon og implantater i klasse 5 og 10 som krever kompetanse for å brukes riktig. Spørsmålet er om det foreligger likeartethet fordi det er vanlig at tilbyderne av slike varer også tilbyr en form for opplæring i bruken av deres egne produkter.
- Mange produsenter av alt fra kaffe og kosmetikk til maskiner og medisinsk utstyr har en form for opplæring i hvordan kundene skal bruke produktene på riktig måte for å oppnå best mulig resultat. Denne formen for kurs og opplæring er i hovedsak en del av en

salgstjeneste, slik som «demonstrasjon av varer» i klasse 35. Formålet med tjenestene er primært at varene skal brukes riktig for å gi kunden en god opplevelse eller erfaring. Denne formen for opplæring har ikke som sentralt formål at den som deltar på kurset skal øke sin kompetanse på et mer generelt plan, men er spesifikt rettet mot et bestemt produkt, og er derfor ikke en utdannings- og opplæringstjeneste i klasse 41. For tjenester som går ut på opplæring og demonstrasjon i forbindelse med salg eller reklame for bestemte varer, vil det være en nær forbindelse mellom tjenesten og den konkrete varen. Det foreligger derimot ingen slik forbindelse mellom opplæringstjenester i klasse 41, og innsigerens varer og klasse 5 og 10.

- Farmasøytiske produkter og implantater er av en annen art en undervisning. De har også forskjellig formål, ved at varene skal løse en bestemt oppgave som pasientene vil ha utført på kroppen, mens opplæringen skal øke kompetansen til kursdeltakeren. Varene skal brukes på eller i kroppen, mens tjenestene stimulerer intellektet og/eller øver opp bestemte ferdigheter. Behandleren som bruker produktene må ha kompetanse for å benytte de aktuelle produktene, men produktene kan også kjøpes uten at man også kjøper et opplæringskurs. Varene og tjenestene er derfor ikke komplementære. De er heller ikke i konkurranse. Selv om det er vanlig å tilby demonstrasjon og opplæring i forbindelse med salg av varene, er det ikke vanlig at produsentene tilbyr undervisning på mer generelt grunnlag. Kurs og opplæring kan være rettet mot den samme omsetningskretsen, men det er ikke vanlig at undervisningstjenester og farmasøytiske produkter og implantater har samme kommersielle opprinnelse.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger risiko for forveksling. Klagen må derfor tas til følge.
- Det er risiko for at omsetningskretsen vil tro at det er en link mellom innklagedes kurstilbud mv. under navnet JUVEDERM, og klagers farmasøytiske produkter og dermiske implantater markedsført under samme navn.
- Merkene er identiske. Dette fordrer en skjerpet forvekselbarhetsvurdering og et krav til større avstand mellom partenes varer/tjenester.
- Begge parter tilbyr det som kan kalles «anti-aldrings» produkter under varemerket JUVEDERM. I tillegg tilbyr begge parter opplæring og undervisningsvirksomhet i relasjon til sine produkter. Opplæringsvirksomhet foregår også ved andre institusjoner både i Norge og i utlandet, som vist ved den britiske hjemmesiden cosmeticcourses.co.uk, Beths Medispa og Senzie Akademiklinikk.
- Patentstyret legger for stor vekt på den ordrette forståelsen av innklagedes brede og uspesifiserte tjenesteangivelser, og kategoriserer partenes virksomhet som «demonstrasjon av varer», det å skulle vise hvordan en vare fungerer. Selv om

demonstrasjon av varer kan finne sted i relasjon til en rekke produktkategorier, kan det også tilbys egne kurs eller undervisningsvirksomhet rettet mot slike produkter, hva disse tilbys enten av produsent eller eksterne tredjeparter. Hvorvidt et slikt kurs eventuelt måtte ha markedsføringsaspekter som formål, dvs. være rettet mot produkter fra en særskilt produsent, kan ikke være avgjørende for hvorvidt aktiviteten er kurs/opplæringsvirksomhet i klasse 41 sin forstand. I vår sak må dessuten undervisning sies å være en nødvendig forutsetning for å kunne anvende produktene. Patentstyret tar feil når de hevder at det kan foreligge en forbindelse mellom demonstrasjon i forbindelse med salg, men at ingen slik forbindelse foreligger mellom en konkret vare og kursvirksomhet.

- Det at «farmasøytiske produkter er av en annen art enn undervisning» kan man vel enes om. Poenget er imidlertid at søknaden legger til rette for kurs- og undervisningsvirksomhet rettet mot den samme omsetningskrets, og i relasjon til de samme varer som innsiger tilbyr.
- Innklagedes tjenester er uspesifiserte og må forstås dithen at de dekker tjenester som er relatert til innsigers produkter. Både produkt og kurs i bruk av produktet vil være rettet mot samme kundegruppe. Varene og tjenestene er dermed komplementære, idet bruk av produktene for kosmetisk korrigering av ansikter nødvendigvis fordrer en ikke ubetydelig grad av teoretisk og praktisk kompetanse. Produkt og tilhørende undervisningsvirksomhet kan bli tilbudt gjennom de samme kommersielle kanalene, og det vil være en høy grad av konkurranse mellom innsigers produkter på den ene siden, og innklagedes undervisningsvirksomhet og produkter på den andre.

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 aktuelle varemerket er ordmerket JUVEDERM.
- 12 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell

forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

- 13 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 14 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 16 Omsetningskretsen for tjenestene i klasse 41 og varene i klasse 5 og 10 består av både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil ha en relativt høy grad av oppmerksomhet, ettersom produktene i klasse 5 og 10 har innvirkning på brukerens helse og utseende, og tjenestene i klasse 41 normalt er kostbare og kjøpes inn sjelden.
- 17 Både klagers og innklagedes kjennetegn består av ordet JUVEDERM. Klagenemnda legger derfor til grunn at merkene er identiske. Et avgjørende spørsmål blir derfor om innklagedes tjenester i klasse 41 er av samme eller lignende slag som klagers varer i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 18 Det er på det rene at de aktuelle varene og tjenestene ikke er av samme slag. I vurderingen av om varene og tjenestene er av lignende slag, skal det tas hensyn til alle relevante faktorer som kjennetegner en forbindelse mellom disse, herunder varenes/tjenestenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene og tjenestene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle

opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.

- 19 Klagenemnda er kommet til at de aktuelle varene i klasse 5 og 10 og tjenestene i klasse 41 er av lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 20 Klagers varer i klasse 5 og 10 er henholdsvis farmasøytiske produkter som administreres ved injeksjon for å tilføre fuktighet til huden og redusere rynker, og dermiske implantater beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning på menneskekroppen. Til forskjell går innklagedes tjenester i klasse 41 ut på å øke kompetanse eller kunnskap hos deltakeren. Klagers varer i klasse 5 og 10 er dermed av en annen art og har andre formål og bruksmåter enn innklagedes tjenester i klasse 41. Det er ikke holdepunkter for at varene og tjenestene er i konkurranse med hverandre, ettersom det forutsetter at de er utskiftbare, jf. T-504/11 DIGNITUDE avsnitt 42. For en profesjonell næringsdrivende som kjøper inn farmasøytiske produkter, vil det ikke være aktuelt å kjøpe for eksempel undervisningstjenester eller «arrangering og ledelse av konferanser, seminarer og workshops» *istedenfor* produktene.
- 21 Samtidig er det klart at de aktuelle varene i klasse 5 og 10, herunder deres egenskaper, anvendelse og lignende, kan være tema for tjenester som undervisning, opplæring og arrangering av workshops i klasse 41, jf. tilsvarende betraktning av EU-retten i T-165/17 Emcur v EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) avsnitt 41. Dermed kan omsetningskretsen være overlappende, ettersom både varene og tjenestene kan rette seg mot de samme profesjonelle næringsdrivende, for eksempel innehavere av skjønnhetssalonger og private helseklinikker som tilbyr kosmetiske behandlinger. Denne delen av omsetningskretsen vil kunne foreta innkjøp både av de aktuelle produktene i klasse 5 og 10, og hva gjelder tjenestene i klasse 41; kjøpe plass på kurs, undervisning og opplæring om produktene, produktenes egenskaper og hvordan disse skal benyttes på klienter i en behandlingssituasjon for å oppnå ønsket resultat.
- 22 Etter Klagenemndas syn er de konkrete og spesialiserte varene i klasse 5 til en viss grad komplementære med de aktuelle tjenestene i klasse 41. EU-retten har presisert at varer og tjenester er komplementære hvis de har en nær forbindelse i den forstand at den ene er uunnværlig eller viktig for bruken av den andre, med det resultat at forbrukeren kan tro at det er samme foretak som står bak, jf. T-165/17 Emcur v EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) avsnitt 30. I forlengelsen av dette presiserer EU-retten i samme avsnitt at forbrukerens oppfatning av hvor viktig varen eller tjenesten er for bruken av den andre skal tas i betraktning i vurderingen. Disse rettslige betraktningene følges opp av EU-domstolen i ankesaken i C-533/18 P avsnitt 14 og 15. Etter Klagenemndas syn fremstår tilbudet av de aktuelle tjenestene som viktige eller uunnværlige for bruken av de aktuelle varene. Den profesjonelle delen av omsetningskretsen består av skjønnhetssalonger og private helseklinikker. For disse aktørene er det viktig at de ansatte, for eksempel plastiske kirurger og kosmetiske sykepleiere, har nødvendig kunnskap om hvordan produkter som fillere og implantater

virker, hvilke egenskaper og bivirkninger de har og hvordan disse skal injiseres i klienten for ønsket resultat. Selv om dette er kompetanse som profesjonelle aktører til en viss grad allerede innehar, finner Klagenemnda at det sannsynligvis vil være viktig for klinikkene å få spesifikk opplæring knyttet til hvordan produktene for eksempel skal brukes.

- 23 Endelig finner Klagenemnda det sannsynliggjort at varene og tjenestene vanligvis har samme kommersielle opprinnelse innenfor den aktuelle bransjen. Dette vil normalt være tilfelle dersom en stor andel av produsentene/distributørene tilbyr begge varer/tjenester, jf. T-150/04 Tosca Blu avsnitt 37. Klager har vist til at flere aktører både tilbyr varene i klasse 5 og 10, og samtidig tilbyr opplæring i relasjon til sine produkter. I denne saken dreier det seg om spesialprodukter som må håndteres på en bestemt måte, og som markedsføres mot en relativt liten omsetningskrets bestående av profesjonelle næringsdrivende. Etter Klagenemndas syn fremstår det sannsynlig at produsenten av en slik vare vanligvis også tilbyr opplæring i bruken av produktet.
- 24 I lys av dette er Klagenemndas vurdering at det foreligger en viss grad av likhet mellom varene i klasse 5 og 10 og tjenestene i klasse 41.
- 25 Etter en helhetlig vurdering er Klagenemnda kommet til at det foreligger risiko for forveksling mellom merkene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda legger særlig vekt på at merkene er identiske og at lav grad av vareslagslikhet etter omstendighetene kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet, jf. SØTT + SALT avsnitt 40 med videre henvisninger til EU-domstolens praksis. Det eldste merket er dessuten et alminnelig særpreget ordmerke som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved, og som derfor må tilkjennes et visst verneomfang. Slik Klagenemnda ser det er det fare for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom dem, når JUVEDERM brukes for opplæringstjenestene i klasse 41. Registrering nummer 324485, ordmerket JUVEDERM, er derfor registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 26 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Registrering nummer 324485, ordmerket JUVEDERM, oppheves i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)