



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00048  
Dato: 21. november 2018

---

Klager: Glaxo Group Limited  
Representert ved: Advokatfirmaet Grette AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. februar 2018, hvor figurmerket med søknadsnummer 201310809 ble nektet registrert for varene i klasse 10:



Klasse 10: Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, inhalatorer, deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og fordi merket ble ansett å utelukkende bestå av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, jf. § 2 andre ledd.
- 4 Klage innkom 20. april 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling 1. juni 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det tredimensjonale merket mangler særpreg, jf. § 14 første ledd andre punktum, og at merket utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, jf. § 2 andre ledd. Merket må dermed nektes registrert.
- Patentstyret tok først stilling til om merket mangler særpreg, og viste til at omsetningskretsen består av både profesjonelle i helsesektoren, slik som leger og farmasøyter, og sluttbrukere, nemlig pasienter som lider av åndedrettsrelaterte sykdommer (typisk astma) og deres pårørende. Oppmerksomhetsnivået antas å være nokså høyt for denne type varer. Det legges til grunn at omsetningskretsen vil gjenkjenne figuren i det tredimensjonale merket som en inhalator.

- Det eksisterer på markedet en rekke inhalatorer med et bredt spekter av utforminger, herunder med avrundete former. Det er ikke avgjørende at merket har mottatt designpriser for et tiltalende design. Patentstyret kan ikke se at varen som er avbildet i det tredimensjonale merket skiller seg betydelig fra bransjenormen, og den tredimensjonale formen er uten varemerkerettslig særpreg.
- Patentstyret tok deretter stilling til om merket utelukkende besto av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.
- Det er den runde grunnformen, munnstykket, gripefunksjonen og spaken som utgjør de essensielle karaktertrekk, og samtlige av disse trekkene fyller tekniske funksjoner. Munnstykket gjør det mulig å inhalere innholdet, og gripefunksjonen gjør det mulig å holde inhalatoren på en stødig måte mens man utløser innholdet ved hjelp av spaken og spaken fyller alle tekniske funksjoner. Det hvite, sirkelformede feltet i midten kan benyttes til å plassere etikett med produktnavn.
- Den runde grunnformen er ikke bare estetisk betinget, men anses også å fylle en teknisk funksjon fordi dosene i inhalatoren utløses ved hjelp av en rund strimmel som ligger inne i inhalatoren. Siden denne er rund er det naturlig at grunnformen på dekselet er rundt. Videre gjør den runde formen at dekselet kan vris rundt sin egen akse for å åpne/lukke inhalatoren, og er også nødvendig for at spaken som utløser medisinen skal virke.
- Patentstyret kan ikke se at det fremgår noen vesentlige ikke-funksjonelle elementer i det tredimensjonale merket som spiller en viktig rolle. Det er heller ikke avgjørende at inhalatorer kan utformes på andre måter for å oppnå det samme tekniske resultatet. Det vises til EU-domstolens avgjørelse C-421/15 P («Globalkniven»).
- Patentstyret viser også til EU-rettens avgjørelse i T-621/15, hvor retten legger til grunn at rillene som er gjengitt i det tredimensjonale merket kan ha en teknisk funksjon, og at det ikke var avgjørende at de også kunne ha en estetisk funksjon.
- Det legges ikke vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

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

- Klager bestrider at merket mangler særpreg og at det utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Det anføres hovedsakelig at Patentstyret har lagt til grunn en for streng vurderingsnorm, og at Patentstyrets bevisvurdering er feil. I klagen anføres det også at merket gjennom bruk er godt kjent som noens særlige kjennetegn.
- Klager tar utgangspunkt i varemerkeloven § 2 andre ledd. Etter denne bestemmelsen er det avgjørende å finne hvilke karaktertrekk som er essensielle, for så å vurdere om disse har en teknisk funksjon. I denne vurderingen er det ikke relevant om det samme tekniske resultatet kan oppnås på en annen måte.

- Klager anfører at dersom det finnes andre produkter som er utformet på en annen måte og samtidig benytter samme tekniske løsning, kan ikke formen anses å være nødvendig for å oppnå det tekniske resultatet. En slik tolkning finner støtte i lovens system, og klager viser til at lovgiver eksplisitt har forutsatt at vareutstyr kan registreres, jf. varemerkeloven § 2 første ledd, og at § 2 andre ledd ikke går lenger enn å forby registrering av merker som «utelukkende» består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.
- Dersom andre produkter har en estetisk utforming som skiller seg fra det søkte merket, som samtidig oppnår den samme tekniske funksjon ved hjelp av samme tekniske løsning, kan ikke de estetiske trekkene i det søkte merket utelukkende være nødvendige for å oppnå et teknisk resultat. Registrering av et slikt merke vil ikke medføre at varemerkeretten gir monopol på tekniske løsninger, og formålet med bestemmelsen i § 2 annet ledd er oppfylt.
- Med henvisning til EU-domstolen i sak C 299/99, Philips, anfører klager at et merke kan bestå av en form som oppfyller en teknisk funksjon og samtidig er egnet til å fungere som varemerke.
- Det er klagers syn at sirkelen i midten (de hvite og grå feltene) sammen med bølgemønsteret er svært iøynefallende, og at helhetsinntrykket i større grad endres dersom disse elementene fjernes enn dersom spaken eller fingergrepet fjernes. Disse trekkene må derfor anses som vesentlige.
- Videre er det klagers syn at den runde grunnformen og sirkelen i inhalatorens midtre del ikke alene er funksjonelt betinget. Plasseringen av etikett er ikke betinget av sirkelen på produktets midtre del. Heller ikke er beskyttelse av munnstykke og utløserfunksjonen alene betinget av den runde grunnformen. Disse trekkene må derfor anses som estetiske.
- Klager viser også til at den runde grunnformen ikke kan anses å ha en teknisk funksjon med hensyn til den runde strimmelen inne i produktet som lagrer og frigjør dosene. Det er ikke korrekt, slik Patentstyret anfører, at det er «naturlig at grunnformen på dekselet er rundt når selve kveilen inni inhalatoren er rund». Det vises til inhalatorens norske patent NO 305786 (nå opphørt) som inneholder syv eksempler på produktets utførelse som viser at den tekniske løsningen fungerer med bruk av helt andre former. Klager viser også til at det finnes produkter på markedet som bruker samme tekniske løsning, men som har helt andre former enn en sirkel.
- Merket er godtatt til registrering i en rekke jurisdiksjoner, slik som EU, Storbritannia, Danmark, Sverige, Tyskland og Frankrike, uten at det har vært anført at merket utelukkende tjener en teknisk funksjon. Norsk varemerkerett og praksis antas å være i overensstemmelse med reglene vedrørende funksjonalitet, som gjelder i disse jurisdiksjonene.
- Klager anfører videre at merkets utforming avviker betydelig fra bransjenormen. Skjæringstidspunktet for denne vurderingen er søknadsdato, det vil si 5. september 2013. Selv om det eksisterte flere inhalatorer på markedet på søknadstidspunktet, var det ingen som hadde samme utformingen som det søkte merket. I den grad det er en bransjenorm, er

markedet preget av stående inhalatorer, med en noe avrundet topp, eller mer firkantede utforminger. I klagen er det lagt frem en oversikt over MDI- og DPI-inhalatorer på det norske markedet i 2013.

- Merket gjelder for varer med et spesialisert forhandlerledd (helsepersonell) og et relativt spesialisert sluttbrukerledd, som er vant med at inhalator med et bestemt design kommer fra ett selskap. Når omsetningskretsen, med forhøyet oppmerksomhetsnivå, møter på en inhalator som i så stor grad skiller seg fra bransjenormen, er merket egnet til å oppfattes som et individualiseringsmiddel.
- Klager viser også til at EUIPO Second Board of Appeal i sin avgjørelse vedrørende EU-søknaden for det aktuelle merket, la til grunn at den runde grunnformen, bølgemønsteret og sirkelen i midten av produktet ikke er vanlig i forhold til markedet.
- Klager anfører at merket under enhver omstendighet har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse. I klagen fremlegges følgende dokumentasjon

Bilag 3: Oversikt over tilgjengelige inhalatorer på det norske markedet i hhv. 1996 og 2013.

Bilag 4: Oversikt over antall solgte enheter og omsetning av Seretide, Ventolin, Flutide og Serevent.

Bilag 5: Oversikt over markedsandeler.

- Klager har benyttet en inhalator med en uvanlig form og har vært alene om å bruke akkurat denne formen for sine produkter, og viser til oversikten over inhalatorer på markedet.
- Klagers betydelige, vedvarende og konsekvente markedsføring av sine produkter med den aktuelle formen har gitt klager en sterk markedsposisjon både på DPI-markedet alene og DPI- og MDI-markedet totalt sett, og samtlige av klagers inhalatorer har vært betydelige salgssuksesser. Det vises til fremlagte salgstall og oversikt over markedsandeler.
- Etter klagers oppfatning har varemerkebruken vært intens og langvarig, og nådd ut til betydelige deler av den relevante omsetningskretsen. Bruken må derfor anses å ha hatt den virkning at det oppfattes som noens særlige kjennetegn, særlig tatt i betraktning at formen avviker betydelig fra bransjenormen.

#### 7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et tredimensjonalt merke. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

10 Klagenemnda vil innledningsvis bemerke at en nektelse i medhold av varemerkeloven § 2 andre ledd vil avskjære muligheten for å oppnå vern av merket gjennom innarbeidelse, jf. EU-domstolen i sak C-48/09 P, Lego. Klagenemnda ser det derfor som mest hensiktsmessig å først vurdere hvorvidt merket må nektes registrert etter varemerkeloven § 2 andre ledd.

- 11 I medhold av § 2 andre ledd kan det ikke «oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form som (...) er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat (...)»
- 12 Det følger av lovens forarbeider at bestemmelsen gjennomførte det tidligere varemerke-direktivets artikkel 3 nr. 1 bokstav e (nå artikkel 4 nr. 1 bokstav e (ii), som tilsvarer forordning (EU) 2017/1001 artikkel 7 nr. 1 bokstav e (ii)), jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009), s. 41.
- 13 EU-domstolen uttalte i sak C-299/99, Philips/Remington, avsnitt 78-79, følgende om formålet med bestemmelsen i direktivet:

«The rationale of grounds for refusal (...) is to prevent trade mark protection from granting its proprietor a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors. (...)

As regards, in particular, signs consisting exclusively of the shape of the product necessary to obtain a technical result, (...) that provision is intended to preclude the registration of shapes whose essential characteristics perform a technical function, with the result that the exclusivity inherent in the trade mark right would limit the possibility of competitors supplying a product incorporating such a function or at least limit their freedom of choice in regard to the technical solution they wish to adopt in order to incorporate such a function in their product»

- 14 Bestemmelsen balanserer to hensyn. På den ene siden skal bestemmelsen sørge for at ingen bruker varemerkeretten for å oppnå en evigvarende rett på tekniske løsninger eller funksjoner, da dette vil stride med begrunnelsen for at tidsbegrensede rettigheter som patent og design skal falle i det fri etter utløpt vernetid. På den andre siden vil ethvert merke som gjengir varens form til en viss grad være funksjonell, og det vil være urimelig å nekte samtlige merker som gjengir varens form fordi de har en funksjonell karakter. Se EU-domstolen i sak C-48/09 P, Lego, avsnitt 43-48.
- 15 Det første hovedhensynet viser at bestemmelsen tar sikte på å regulere forholdet mellom varemerkeretten og tidsbegrensede rettigheter på den andre siden. I sak C-48/09 P, Lego, avsnitt 46, omtales dette nærmere:

«When the shape of a product merely incorporates the technical solution developed by the manufacturer of that product and patented by it, protection of that shape as a trade mark once the patent has expired would considerably and permanently reduce the opportunity for other undertakings to use that technical solution. In the system of intellectual property rights developed in the European Union, technical solutions are capable of protection only for a limited period, so that subsequently they may be freely used by all economic operators».

- 16 I EU-rettens avgjørelse i sak T-331/10, Globalkniven, avsnitt 59, ble det imidlertid presisert at bestemmelsen ikke bare kom til anvendelse dersom det tekniske resultatet hadde vært gjenstand for patentbeskyttelse:

«it should be also noted that the fact that that non-skid structure is not patentable or that it is a secondary characteristic of the product patented, as the applicant argues, is of no significance for the present dispute. The fact that the dents in question are not essential to the patented invention does not mean that the black dots which represent them are not an essential characteristic of the signs at issue, or that they do not serve a technical objective. It must moreover be noted that Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 207/2009 is aimed at protecting the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, and not only the innovative technical results that may be patented. In this case, those patents are relevant in that they are among the elements which allow the authority in question to examine the nature of the marks at issue, as the interveners correctly observe»,

- 17 Balanseringen av de to hensynene som er gjennomgått ovenfor kommer til uttrykk gjennom vilkårene «utelukkende» og «nødvendig» i ordlyden, slik at bestemmelsen «ensures that solely shapes of goods which only incorporate a technical solution, and whose registration as a trade mark would therefore actually impede the use of that technical solution by other undertakings, are not to be registered», jf. sak C-48/09 P, Lego, avsnitt 48.
- 18 På bakgrunn av lovens formål har EU-domstolen lagt til grunn at «utelukkende» må forstås slik at vilkåret er oppfylt når alle essensielle trekk ved varen har en teknisk funksjon. Vurderingen av vilkåret er todelt; det må (1) gjøres en analyse av merket for å skille mellom varens essensielle og ikke-essensielle trekk, og deretter må det (2) vurderes om alle de essensielle trekkene har en teknisk funksjon. Se blant annet sak C-48/09 P, Lego, avsnitt 51-52 og 72. Videre ligger det i vilkåret «nødvendig» at det ikke er til hinder for at bestemmelsen skal komme til anvendelse at samme tekniske løsning kan oppnås ved en annen utforming, jf. avsnitt 55-56 og 58. Denne forståelsen av vurderingstemaet fremgår også av varemerkelovens forarbeider, se Ot.prp.nr. 98 (2008-2009), s. 41.
- 19 Hva som utgjør de essensielle trekk må bero på en konkret vurdering fra sak til sak, og kan bero på både en visuell vurdering av varen slik det fremgår av merket, og en mer detaljert undersøkelse hvor andre relevante forhold kan vektlegges, slik som ekspertuttalelser eller patentkrav/andre dokumenter som omtaler varen, jf. C-48/09 P, Lego, avsnitt 70-71. De essensielle trekkene må vurderes i lys av de tekniske funksjonene til den faktiske varen, herunder detaljer/funksjoner som ikke nødvendigvis er synlig ved å kun betrakte varens ytre slik det fremgår av merket, se sak C-30/15 P, Rubik's Cube, avsnitt 46 og 48-50. Som en konsekvens av vurderingens objektive natur, er det ikke avgjørende hvordan den relevante omsetningskretsen oppfatter merket, jf. C-48/09 P, Lego, avsnitt 76. Videre må ikke de essensielle trekkene oppfylle samme tekniske funksjon, så lenge de aktuelle trekkene er nødvendig for å oppnå det ønskede/tiltenkte tekniske resultat, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-44/16, Novartis/SK Chemicals, avsnitt 38. De forhold som her er nevnt, sammenholdt med bestemmelsens formål, gjør det nødvendig i den todelte vurderingen å definere den relevante tekniske løsningen til den konkrete varen gjengitt i merket.

- 20 Det må også bemerkes at ved å skille mellom essensielle og ikke-essensielle trekk, er det klart at bestemmelsen kan komme til anvendelse selv om merket består av en eller flere elementer som ikke utøver en teknisk funksjon, dersom disse må anses som ubetydelige i merkets helhet. Videre er det ikke avgjørende om de essensielle trekk også kan tjene en estetisk funksjon, såfremt de har en teknisk funksjon nødvendig for å oppnå det tekniske resultat, se T-621/15, Tractel Greifzug/Shenxi Machinery (motor), avsnitt 24-25.
- 21 Avslutningsvis vil Klagenemnda bemerke at det i vilkårene «utelukkende» og «nødvendig» – sett i lys av hvilke merker bestemmelsen er ment å hindre registrering av – må vurderes i hvilken grad registrering av det søkte merket vil hindre andre i å benytte den tekniske løsningen i sine identiske eller lignende produkter. Det er likevel ikke slik at det skal foretas en etterfølgende helhetsvurdering av om merket likevel kan registreres, se eksempelvis EU-retten i sak T-44/16, Novartis/SK Chemicals, avsnitt 46-52.
- 22 Klagenemnda går så over til den konkrete vurderingen av om det aktuelle merket gjengir en vare som «utelukkende» består av en form som er «nødvendig» for å oppnå «et teknisk resultat».
- 23 Det tredimensjonale merket gjengir en inhalator formet som en rund disk. Den aktuelle inhalatoren er av typen DPI («dry powder inhaler») som anvender en teknikk beskrevet i patent nr. 305786 (nå opphørt) for oppbevaring og levering av flere doser med medisin ved bruk av en doseringsstrimmel (såkalt «multiple unit-dose»). Slik Klagenemnda ser det vil det tekniske resultatet ved inhalatoren være administrering av doser med medisin ved bruk av en doseringsstrimmel.
- 24 På bakgrunn av patentet og produktbeskrivelsen på klagers hjemmesider, er Klagenemnda av den oppfatning at det er munnstykket, hendelen og den runde grunnformen som består av et roterbart tommelgrep på den ene halvdelen og beskyttelseslokket på den andre halvdelen som tommelgrepet skyves inn i for å eksponere hendelen og munnstykket, som utgjør de essensielle trekkene ved inhalatoren. Kontrasten mellom de hvite og grå feltene, den hvite sirkelen i midten og bølgemønsteret anser ikke Klagenemnda som essensielle trekk ved inhalatoren.
- 25 Det roterbare tommelgrepet gir brukeren den nødvendige tilgangen til hendelen og munnstykket, hvor hendelen fungerer som en utløsermekanisme som vrir doseringsstrimmelen i posisjon til å frigjøre en enkelt dose til munnstykket, mens munnstykket gjør det mulig for brukeren å inhalere den frigjorte dosen med medisin. Disse essensielle trekkene har derfor tekniske funksjoner som er nødvendig for å oppnå det tekniske resultatet.
- 26 Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at den runde grunnformen som sådan, herunder beskyttelseslokket som utgjør gripeflaten når brukeren skal anvende inhalatoren, er essensielle trekk som ikke har en teknisk funksjon som er nødvendig for å oppnå det tekniske resultatet. Selv om det ikke er til hinder for at bestemmelsen skal komme til anvendelse at samme tekniske løsning kan oppnås ved en annen utforming, er det av avgjørende betydning om varen i merket inkorporerer et essensielt ikke-funksjonelt trekk. I



et slikt tilfelle vil det være mulig for andre aktører å tilby samme tekniske løsning, uten at en eventuell registrering av det aktuelle merket kan hindre dette, jf. avsnitt 21 ovenfor. Klagenemnda vil her vise til EU-domstolens uttalelse i C-48/09 P, Lego, avsnitt 72

“(…) Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 40/94 cannot be applicable where the application for registration as a trade mark relates to a shape of goods in which a non-functional element, such as a decorative or imaginative element, plays an important role. In that case, competitor undertakings easily have access to alternative shapes with equivalent functionality, so that there is no risk that the availability of the technical solution will be impaired. That solution may, in that case, be incorporated without difficulty by the competitors of the mark’s proprietor in shapes which do not have the same non-functional element as that contained in the proprietor’s shape and which are therefore neither identical nor similar to that shape.”

- 27 Selve beskyttelseslokket har en viss funksjonell karakter i den forstand at det beskytter munnstykket og hendelen når inhalatoren ikke er i bruk. Dette er imidlertid ikke en funksjon som er direkte relevant eller nødvendig for å oppnå det tekniske resultatet til inhalatoren, nemlig administrering av doser med medisin ved bruk av en doseringsstrimmel. Utformingen av beskyttelseslokket er for denne varen uløselig knyttet til valget av en rund grunnform på dekselet til inhalatoren som sådan. Utførelseseksemplene i patent nr. 305786 viser imidlertid at den patenterte løsningen ikke er knyttet til formen. Dette underbygges videre av at dekslene til andre aktørers inhalatorer som anvender den samme tekniske løsningen i det opphørte patentet, benytter helt eller delvis andre utforminger på sine inhalatorer. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at den runde grunnformen på dekselet ikke har en funksjonell karakter knyttet til det aktuelle tekniske resultatet, men i all hovedsak er estetisk betinget. I så måte vil ikke en eventuell registrering av det søkte merket unødige hindre andre aktører i å anvende den tekniske løsningen.
- 28 Klagenemnda har etter dette kommet til at det aktuelle merket ikke gjengir en vare som «utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat», jf. varemerkeloven § 2, andre ledd.
- 29 Klagenemnda går så over til å vurdere hvorvidt de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 er oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 første ledd må merket oppfylle kravet til særpreg.
- 30 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.
- 31 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.

- 32 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg, 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 33 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 10 omfatter vanlige sluttbrukere som pasienter og dets pårørende/foresatte, men kan også omfatte profesjonelle, slik som innkjøpere innenfor helsesektoren. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 34 Det aktuelle merket viser en inhalator sett fra fem ulike vinkler. Det oppstilles ikke strengere krav til distinktivitet for slike tredimensjonale merker enn for andre typer varemerker, jf. EU-domstolen i sak C-299/99, Philips/Remington. Likevel har EU-domstolen gjentatte ganger slått fast at gjennomsnittsfbrukeren ikke er vant til å utlede den kommersielle opprinnelsen basert på emballasjens form eller varens form i seg selv uten andre tekst- eller figurelementer. Det kan derfor være vanskeligere å bevise at slike merker har særpreg, se C-218/01, Henkel. Det avgjørende for om merket har tilstrekkelig særpreg er om utformingen avviker betydelig fra bransjenormen eller -sedvanen, se forente saker C-473/01 og C-474/01, Proctor & Gamble. Den omstendighet at det eksisterer alternative måter å utforme varen eller dens emballasje på, er ikke relevant ved vurderingen av merkets registrerbarhet etter varemerkeloven § 14. Dette fremgår av EU-domstolens avgjørelse i sak C-299/99, Philips/Remington. Merker som i hovedsak har en form som er funksjonelt betinget, blir dermed ikke mer registrerbar dersom det finnes alternative måter å utforme varen på for å oppnå det samme tekniske resultatet.
- 35 Klagenemnda vil bemerke 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. På den ene siden er Klagenemnda enig med Patentstyret i at det på søknadstidspunktet forelå en rekke inhalatorer med et bredt spekter av utforminger, herunder også med avrundete former. Det er, som Patentstyret også påpeker, ikke avgjørende at merket har mottatt designpriser for et tiltalende design. På den andre siden vil Klagenemnda bemerke 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. Klagenemnda er imidlertid usikker på om inhalatoren gjengitt i det tredimensjonale merket skiller seg betydelig fra bransjenormen på søknadstidspunktet. Dette blir imidlertid ikke avgjørende i denne saken, da Klagenemnda er av den oppfatning at merket uansett har oppnådd tilstrekkelig distinktiv evne gjennom innarbeidelse, jf. § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

- 36 Som dokumentasjon på innarbeidelse har klager sendt inn en oversikt over solgte enheter, omsetningstall de siste 20 årene, og hvilken markedsandel klager har innenfor DPI («Dry Powder Inhaler») og det samlede markedet for DPI og MDI («Metered Dose Inhaler»).
- 37 Når det aktuelle merket er produktet i seg selv, vil dokumentasjon på omsetning og markedsandeler etter Klagenemndas oppfatning kunne gi en god indikasjon på hvilken virkning bruken av merket har hatt. I slike situasjoner vil det ikke være det samme behovet som ellers for å innlevere dokumentasjon som viser hvordan merket fremgår på produktet.
- 38 Den fremlagte dokumentasjonen viser at inhalatoren har hatt en raskt stigende omsetning og at klager i løpet av få år har blitt markedsledende. En betydelig andel av omsetningskretsen har derfor blitt eksponert for inhalatoren.
- 39 Dokumentasjonen viser at produktet (gjengitt som det tredimensjonale merket) har vært på markedet i mange år, og at produktet – i løpet av få år etter introduksjon på markedet – oppnådde en solid omsetning med et høyt antall solgte enheter. Videre viser dokumentasjonen at omsetningen frem til i dag har holdt seg på det samme høye nivået. Dette har resultert i at klager over flere år har hatt en høy markedsandel både innenfor DPI alene og DPI og MDI samlet sett. Det foreligger dermed en langvarig og intensiv bruk av merket.
- 40 Selv om inhalatorer tilbys i et bredt spekter av utforminger, med den konsekvens at Klagenemnda finner det usikkert om inhalatoren skiller seg betydelig fra bransjenormen på søknadstidspunktet, viser den innsendte dokumentasjonen og Klagenemndas egen granskning at klager i mange år har vært – som påpekt ovenfor – alene om å tilby inhalatorer med den konkrete runde diskformen. I relasjon til spørsmålet om innarbeidelse er det i så måte i stor grad tale om en eksklusiv bruk.
- 41 Når dokumentasjonen ses i sammenheng, med den høye markedsandelen dette har medført, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren over lengre tid har vært eksponert for den runde diskformen på en slik intensiv og eksklusiv måte at utformingen ikke bare oppfattes som det estetiske uttrykket til inhalatoren, men også oppfattes som en angivelse av den kommersielle opprinnelsen. Den dokumenterte bruken har dermed hatt den virkningen at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn og således kan registreres på bakgrunn av oppnådd særpreg, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd jf. § 14 tredje ledd andre punktum.
- 42 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må registreres, jf. varemerkeloven § 14 første og tredje ledd jf. § 3 første ledd.

### **Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Figurmerket, med søknadsnummer 201310809, registreres for varene i klasse 10.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)