



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00033
Dato: 29. april 2020

Klager: H. Lundbeck A/S
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. desember 2019, hvor følgende figurmerke, internasjonal registrering nr. 1354024, med søknadsnummer 201708870 ble nektet virkning for følgende varer:



Klasse 5: Pharmaceuticals and medical preparations and substances; vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of disorders and diseases in, generated by or acting on the central nervous system; pharmaceutical preparations and substances acting on the central nervous system; central nervous system stimulants; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of psychiatric and neurological disorders and diseases; pharmaceutical preparations and substances for the prevention and treatment of dementia, Alzheimer's disease and disorder, dizziness, stroke, depression, cognitive impairment, cognitive disorders and diseases, mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, sclerosis, porphyria, Huntington's disease and disorder, insomnia, Parkinson's disease and disorder, falls, movement disorders and diseases, schizophrenia, bipolar disorder and disease, ADHD, cancer, migraine, pain, alcoholism and dependency; preparations, substances, reagents and agents for diagnostic and medical purposes.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 10. februar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. mars 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det aktuelle merket nektes da det anses å mangle varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå vil være relativt høyt, da de aktuelle varene i klasse 5, for eksempel farmasøytiske preparater, angår brukerens helse.
- Merket mangler særpreg på grunn av sin enkle utforming, som kun vil oppfattes som enkel dekor på varenes emballasje. Det er ingenting iøynefallende ved den buede formen på figurens venstre side eller den rettvinklede kanten på figurens høyre side. De sirkulære fargesjatteringene i to nyanser av oransje er også enkle og ordinære.

- Det er svært vanlig at emballasje for farmasøytiske og medisinske preparater har slike enkle figurelementer. Merket som helhet fremstår utelukkende som enkel dekor uten gjenkjennelseeffekt. Merket som helhet vil ikke huskes eller oppfattes som et særskilt kjennetegn for de aktuelle varene, og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Internasjonal registrering nr. 1343389, nr. 1368262, nr. 1365337, nr. 1363819, nr. 1361327 og nr. 1360214, som er gitt virkning av Patentstyret, er ikke direkte sammenlignbare med foreliggende merke, hva gjelder utseende og utforming.
- Derimot er internasjonal registrering nr. 1249798 og nr. 1219065 egnet til å oppfattes som parallelle med det aktuelle figurmerket. Disse to tidligere internasjonale registreringene er også gitt virkning for samme varer som i innehavers merke. Hvert merkes registrerbarhet må imidlertid vurderes ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. En viss ustøhet i praksis må påregnes, og hvis man legger vekt på tidligere registreringer uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis.
- Klagenemnda har i avgjørelsene VM 17/00102, VM 17/00103, VM 17/00104, VM 17/00199 og VM 18/00026, nektet merkene på grunn av manglende særpreg, da merkene kun ville fremstå som en etikett eller dekor. Det å nekte foreliggende merke er således i henhold til praksis.
- Det at merket er funnet særpreget i EU, USA, Australia, New Zealand, Japan og Sveits er et moment i vurderingen, men ikke noe Patentstyret finner å legge avgjørende vekt på. Det å nekte foreliggende merke, avviker ikke fra den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis.
- Hva gjelder at merket er registrert i EU, bemerker Patentstyret at den europeiske varemerkemyndigheten EUIPO er et forvaltningsorgan i likhet med Patentstyret, og at en slik konkret avgjørelse fra en forvaltningsmyndighet ikke er bindende for andre stater, og kan ikke sees på som et uttrykk for en etablert praksis.
- Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 5, i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat.
- At det aktuelle merket kun vil oppfattes som dekor, og Patentstyrets udokumenterte påstand om at det er svært vanlig å bruke enkle figurelementer på emballasje for farmasøytiske preparater, fremstår kun som en ren antakelse om fremtidig bruk, som ikke alene kan begrunne nektelse.
- Det vises til at Klagenemnda nylig kom til et annet resultat enn Patentstyret i avgjørelse VM 19/00144, som klager finner at er sammenlignbar med det aktuelle merket. I denne

saken ble Patentstyrets påstand om at bruk av merket som enkel eller gjentakende dekor, trykket på eller preget inn i tørkepapir e.l., avvist som et selvstendig nektelsesgrunnlag. Klagenemnda uttaler i avsnitt 19 at det ikke skal gjøres en vurdering av en faktisk bruk av merket hvor en deretter legger til grunn at merkets eneste formål er å dekorere produktet, det avgjørende må være om det aktuelle elementet er særpreget eller ikke.

- Når det er merkets iboende særpreg som blir avgjørende for vurderingen, mener klager at Patentstyret har tatt feil når det henvises til merkets «enkle figurelementer», og hvor det anføres at merket sett under ett ikke tilføres noe mer særpreg «enn det de enkelte uregistrerbare elementene gjør hver for seg».
- Tvert om må merket anses som tilstrekkelig særpreget. Merkets form gjengir ikke kun en enkel geometrisk figur, men snarere en «utskåret» del av en firkant. Den avrundete delen, i oransje toner, er gitt en skyggevirksomhet, samtidig som merket er to-farget, med avtakende nyanser, og består av det som fremstår som avbrutte sirkelfigurer.
- Klagenemndas avgjørelser VM 17/00102, VM 17/00103, VM 17/00104, VM 17/00199 og VM 18/00026, som Patentstyret viser til, er ikke analoge. Merket behandlet i VM 17/00199 viser dessuten kun en etikett med bånd.
- Derimot vil en godkjenning av den internasjonale registreringen være i samsvar med Patentstyrets egen praksis – selv om Patentstyret avviser dette i sin avgjørelse, det vises til at internasjonal registrering nr. 1249798 og nr. 1219065 er gitt virkning av Patentstyret, hvorav sistnevnte er klagers eget merke.
- Patentstyrets «dekorpåstand» bør også kunne avvises med henvisning til en rekke nylige registreringer foretatt av Patentstyret for varer i klasse 5, nemlig registrering nr. 307590, nr. 307612, IR 1468756, IR 1467366, IR 1455045, IR 1452427, IR 1438796 og IR 1464082.
- En omstendighet av ikke uvesentlig betydning er også det faktum at Patentstyret er den eneste utpekte varemerkemyndigheten som har nektet det angjeldende merket, med påstand om manglende særpreg. Det følger av WIPOs Madrid Monitor at merket er godkjent av myndighetene i Australia, Sveits, Island, Japan, Korea, Mexico og New Zealand. Dessuten er merket, og klagers øvrige tilsvarende kjennetegn i andre fargenyanser, godkjent av EUIPO og USPTO.
- Det foreligger ingen påviselig grunn, eller lokale/nasjonale omstendigheter, som skulle tilsi at Norge skal være den eneste jurisdiksjonen hvor merket må anses uregistrerbart. At merket er gitt virkning i en rekke andre jurisdiksjoner bør snarere være et tungtveiende argument for godkjenning også i Norge. Se til dette blant annet Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015, nr. 14-095107ASDBORG/02, hvor retten la en viss vekt på hensynet til rettsenhet og at det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU.
- Det vises også til den såkalte «trådkorssaken», Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018, 17-105565ASD-BORG/02, hvor ett av momentene i saken var forholdet

til friholdelsesbehovet. Heller ikke i foreliggende sak kan det sies å foreligge noe friholdelsesbehov for den konkrete figuren merket gjengir.

- Det nedlegges etter dette påstand om at klagen tas til følge, og om at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle merket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.

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 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 5 vil både være private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere, som vil kunne være grossister og detaljister, men også medisinsk personell. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 15 Det aktuelle merket består av et buet og sirkulært mønster av oransje sjatteringer som er kontrastert mot et hvitt felt, hvor overgangen mellom det hvite og det fargede mønsteret, er skyggelagt.
- 16 Bruk av farger på legemidler og medisinske preparater er særdeles vanlig, da gjennomsnittsforbrukeren er vant til å koble fargebruk mot virkestoff og preparatets innhold, ikke mot en bestemt leverandør. Ifølge NS 7400:20017 gjøres inndelinger av legemiddelgrupper etter fargekoder. Fargebruk gjøres også for å indikere styrkegrad, jf. eksempelvis Høyesteretts avgjørelse HR-2017_2356-A «fargen lilla». På dette grunnlag, vil bruk av fargen oransje på de aktuelle varene, som omfatter alt av legemidler og farmasøytiske preparater i klasse 5, kunne oppfattes med en henvisning til en bestemt legemiddelgruppe.
- 17 Klagenemnda finner det likevel ikke nødvendig å ta stilling til om det foreligger et friholdelsesbehov for merket når det gjelder varene i klasse 5, og om merkets fargebruk følgelig er beskrivende, da merket uansett kun vil oppfattes som dekor.
- 18 Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn et varemerke i begrepet tradisjonelle forstand, er særpreget hvis det også oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen skal kunne skille varemerkeinnhaverens varer og tjenester fra de varene og tjenestene som har en annen kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-rettens avgjørelse T-139/08 «figurmerke som gjengir et halvt smilefjes», avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen er dermed hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket *kun* som enkel dekor, eller også som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- 19 Klagenemnda finner at det ikke er noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. De sirkulære formene i ulike oransje toner utgjør ingen iøynefallende elementer i merket sett som helhet. Klagenemnda kan dermed ikke se at merkets innslag av et sirkulært mønster i oransje sjatteringer, tilfører merket det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne gis virkning. Figuren i Klagenemndas sak VM 19/00144 er ikke sammenlignbar.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren vil etter dette ikke være i stand til å utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Det forhold at Patentstyret har vurdert internasjonal registrering nr. 1249798, og merkeinnhavers internasjonale registrering nr. 1219065 for å være særpreget, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen

om å gi disse virkning. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsen gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.

- 22 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 23 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1354024, med søknadsnummer 201708870, nektes virkning i Norge for varene i klasse 5.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)