



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00088  
Dato: 30. september 2021

---

Klager: ImmunoGen, Inc.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. april 2021, hvor det kombinerte merket, internasjonal registrering nr. 1439285, med søknadsnummer 201816670, ble nektet virkning:

**immun·gen**

Klasse 5: House mark for pharmaceutical products for human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment of cancer; house mark for pharmaceutical products for human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment of oncological diseases, disorders, and conditions.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 21. juni 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. juli 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.


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

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende innen medisin. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- IMMUNOGEN er en betegnelse på et kroppsfremmed stoff som kan stimulere immunsystemet til å produsere antistoffer eller aktiverte T-celler. IMMUNOGEN kan også være et antistoff eller antigen som er i stand til å fremkalle en immunrespons. Immunterapi, som går ut på å hjelpe pasientens immunforsvar til å bekjempe en kreftsvulst, er en mulig behandlingsmåte av en kreftsykdom. Antistoffer vil kunne gis som medikamenter ved slik behandling. For eksempel benyttes immunogen cellegift for å hjelpe kroppen til å produsere antistoffer som bekjemper kreftcellene.
- Det foreligger dermed en nær tilknytning mellom ordet IMMUNOGEN og varene i klasse 5, som blant annet omfatter farmasøytiske preparater til bruk for behandling av svulster og kreftsykdom. Merket vil for varene oppfattes som egenskaps- eller formålsangivende ved varene. Det vil si, at de farmasøytiske preparatene består av eller inneholder immunogen, eller bidrar til å danne immunogene stoffer i kroppen, som ledd i en behandling av

kreftsykdom. En slik oppfatning av merket er sannsynlig, særlig sett i lys av at omsetningskretsen blant annet består av profesjonelt helsepersonell med ekspertise innen kreftbehandling.

- Ordet IMMUNOGEN vil ikke skape undring hos gjennomsnittsforsbrukeren; ordet har en direkte og umiddelbar betydning i relasjon til farmasøytiske preparater til kreftbehandling.
- Den figurative utformingen er ikke tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg. Merkets utforming, med unntak av bokstaven O, fremstår som helt ordinær. Ordet IMMUNOGEN fremkommer klart i merket, og utformingen av bokstaven O anses som for enkel og lite iøynefallende til å lede oppmerksomheten bort fra den beskrivende merketeksten. Samlet sett er den grafiske utformingen for beskjedne til at det skapes et inntrykk av at merket er noe mer enn et rent beskrivende ord.
- Det legges ikke vekt på tidligere kombinerte merker som Klagenemnda har funnet registrerbare.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, herunder i EU. Merket er for øvrig foreløpig nektet i blant annet Island, Sveits og Australia på grunn av manglende særpreg.

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

- Klager mener Patentstyrets nektelse er uriktig, og anser merket som særpreget for varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14.
- Tekstelementet IMMUNOGEN må heller anses suggestivt og registrerbart enn beskrivende. Merkets grafiske utforming tilfører under enhver omstendighet merket tilstrekkelig særpreg som helhet.
- Det figurative elementet mellom bokstavene N og G, , vil oppfattes på forskjellige måter, og vil tiltrekke seg oppmerksomhet. Elementet er lett synlig i merket og fremkaller en kognitiv prosess hos forbrukeren, da det ikke er opplagt hva elementet skal forestille. Elementets plassering og utforming bidrar til at elementet kan oppfattes som en kunstnerisk «o» i merkeutformingen, men også et punktum/kulepunkt, noe som bidrar til at merkehelheten vil oppfattes som «immun.gen».
- Klagenemnda har godtatt flere merker på grunn av sin figurative utforming. Dette gjelder eksempelvis VM 13/035, Fresh, VM 17/00054, Isbilen og VM 19/00088, Eco Asfalt. Den figurative utformingen av tekstelementene i disse merkene, illustrerer at terskelen med hensyn til hva som anses særpreget, ikke skal settes særlig høyt. Det samme inntrykket gir eksempler som det vises til i EUIPOs Guidelines. Både de ovennevnte sakene fra Klagenemnda og EUIPOs Guidelines understøtter at foreliggende merke må anerkjennes som distinkt som helhet.

- Forskjellige figurelementer kan det stort sett lages nok av. Å gi klager en enerett til det aktuelle merket, vil derfor ikke hindre andre aktører i å komme opp med andre merkevarianter. Det foreligger dermed ikke noe friholdelsesbehov for merket.
- Ordelementet IMMUNOGEN defineres som en substans som kan vekke en form for immun reaksjon. En slik substans vil kunne tilveiebringe en indirekte beskyttende eller terapeutisk effekt. For eksempel, ved å mobilisere immune komponenter som igjen skaper en beskyttende eller terapeutisk effekt. Immunogen vil imidlertid ikke i seg selv fremkalle en direkte beskyttende eller terapeutisk effekt, til forskjell fra antistoffer. Ordet IMMUNOGEN representerer noe annet enn antistoffer, og merket får kun en indirekte og avledet karakter i tilknytning til egenskaper ved de omsøkte farmasøytiske preparatene i klasse 5, som benyttes i kreftbehandling.
- IMMUNOGEN fremkaller ikke idéer om noen direkte og spesifikk forbindelse til farmasøytiske preparater. Ordet fremkaller en viss undring og oppfattes uten noen klar betydning. Det fremstår for øvrig som kunstig at noen skulle beskrive farmasøytiske preparater som immunogen. De beskrivende betydningene som Patentstyret har anført vil i ethvert tilfelle nødvendiggjøre mer utfyllende informasjon.
- Merket er funnet registrerbart i en rekke jurisdiksjoner. Dette taler for at Patentstyrets nektelse her er for streng, og ikke i samsvar med en enhetlig linje av distinktivitetsoppfatninger i andre land.

**7 Klagenemnda skal uttale:**


**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket IMMUNOGEN, gjengitt i avsnitt 2.
- 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 være profesjonelle innen medisin. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Det internasjonale registreringen består av teksten IMMUNOGEN skrevet i svart, mot en hvit bakgrunn. Bokstavene er gjengitt i en ordinær skrifttype og i små bokstaver. Mellom bokstaven N og G består merket av en stilisert O i hvitt, med en gråfarget kjerne. O-en dekker deler av bokstaven N, og er delvis plassert på undersiden av bokstaven G.
- 17 Klagenemnda kan ikke se at den figurative utformingen, og da særlig utformingen av bokstaven O, skulle tilsi at merket vil oppfattes på noen annen måte enn IMMUNOGEN, slik klager hevder. IMMUNOGEN er ifølge Store norske leksikon, <https://sml.sn.no/immunogen>, «et kroppsfremmed stoff som kan stimulere immunsystemet til å produsere antistoffer eller aktivere T-celler, og som kan reagere spesifikt med disse antistoffene eller T-cellene.» I immunterapi, som er en kreftbehandlingsform som stimulerer kroppens immunforsvar i kampen mot kreftceller, brukes visse antistoffer som medisiner for å hindre uønsket kommunikasjon mellom kreftsvulsten og immunforsvaret. Dette medfører at kreftcellene ikke lenger kan kommunisere med immunforsvaret og hindre det i å angripe, og kroppens eget forsvar kan rette seg mot svulsten. Se mer om immunterapi på hjemmesiden til bioteknologiselskapet Roche, <https://www.roche.no/no/for-pasienter/immunterapi-kreft.html>.
- 18 Immunogener fremkaller ikke en direkte beskyttende eller terapeutisk effekt i seg selv, slik klager hevder. Ettersom immunogener stimulerer immunforsvaret til å produsere antistoffer, og antistoffer benyttes som medisiner i kreftbehandlingen immunterapi, anses IMMUNOGEN likevel beskrivende for de omsøkte varene, det vil si, farmasøytiske

preparater for behandling av kreft i klasse 5. Det foreligger en tilstrekkelig klar forbindelse mellom ordet IMMUNOGEN og formål og egenskaper ved disse varene.

- 19 Klagenemnda anser heller ikke den grafiske utformingen for å tilføre merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Effekten av at bokstaven O har en kontrasterende farge sammenlignet med merkets øvrige bokstaver, samt at bokstaven O blant annet delvis dekker over nedre del av bokstaven N, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. I tillegg er samtlige øvrige bokstaver i merket gjengitt i en helt standard skrifttype. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 20 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene i klasse 5. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra IMMUNOGEN. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager mener Klagenemndas sak VM 13/35, Fresh, VM 17/00054, Isbilen og VM 19/00088, Eco Asphalt illustrerer at terskelen for hva som anses særpreget ikke skal settes særlig høyt. Klagenemnda mener disse sakene først og fremst gir uttrykk for en konkret vurdering gjort i en enkeltsak. Blant annet var det faktiske grunnlag ulikt i sakene som klager refererer til. Ethvert kombinert merke som inneholder et beskrivende tekstelement og grafisk utforming vil ikke være sammenlignbart; dette må vurderes konkret fra sak til sak.
- 23 Det samme gjelder klagers henvisning til EUIPOs Guidelines og eksempler der. EUIPOs Guidelines er en intern retningslinje ment for saksbehandlere i EUIPOs første instans. Som rettskilde, må EUIPOs Guidelines derfor tillegges liten vekt. Eksemplene som klager viser til omfatter videre enten «tenkte eksempler» fra EUIPOs Convergence Program 3, CP3, eller merker som kun er vurdert av én instans i EU. I lys av den skjerpede distinktivtetsnormen som EU-retten har utviklet og lagt til grunn i de senere år, er det ikke nødvendigvis slik at disse merkene hadde blitt ansett særpregede av høyere instanser i EU. For eksempel er merkene **imot**  (sak T-101/19) og **PROFI CARE** (T-5/19) nektet av EU-retten i nyere tid. Disse merkene er sammenlignbare med klagers merke, og gir en god indikasjon på hvor særpregsterskelen for kombinerte merker ligger i dag i EU.
- 24 Klager har også vist til at IMMUNOGEN er gitt virkning i flere jurisdiksjoner, deriblant EU, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må

likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittskonsumenten oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Merket er også nektet virkning i Sveits og i Island med samme begrunnelse som i Norge.

- 25 Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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.
- 26 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)