



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00042
Dato: 25. februar 2019

Klager A: Allergan, Inc.
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Innklaget A: Dermavita Company (Limited Partnership)
Parseghian & Partners
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Sak: 18/00046

Klager B: Dermavita Company (Limited Partnership)
Parseghian & Partners
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Innklaget B: Allergan, Inc.
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Haakon Aakre

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder to klager over Patentstyrets avgjørelse av 1. mars 2018 hvor registrering nr. 241048, ordmerket JUVEDERM, ble delvis slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 jf. § 40.

3 Allergan Inc (heretter Allergan) fikk registrert varemerket JUVEDERM den 26. september 2007 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.

4 Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners (heretter Dermavita) begjærte administrativ overprøving av nevnte registrering den 9. mai 2017 med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

5 Patentstyret kom til at registrering nr. 241048 måtte slettes for varene i klasse 10 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, men opprettholdt registreringen for varene i klasse 5.

6 Begge parter har valgt å klage Patentstyrets avgjørelse inn for Klagenemnda, begge klager med innkomstdato den 30. april 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at noen av dem vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling henholdsvis den 7. mai 2018 og 28. mai 2018.

7 Klagenemnda har forent sakene til felles behandling da begge klager gjelder samme rettighet og problemstilling.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Registrering nr. 241048, ordmerket JUVEDERM skal slettes for varene i klasse 10 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. Registreringen opprettholdes for varene i klasse 5. Det tilkjennes ikke sakskostnader.

– Det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. De formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 anses oppfylt.

- Registreringen kan slettes hvis bruken har vært avbrutt fra kravet om administrativ overprøving kom inn til Patentstyret og fem år tilbake i tid, det vil si i perioden 9. mai 2012 til 9. mai 2017.
- Ut fra beskrivelsen av produktets innhold og dets bruk i behandling, legges det til grunn at produktets omsetningskrets er hudpleiesentre, medisinske klinikker og skjønnhetsklinikker. Dokumentasjonen må derfor vise at JUVEDERM er tatt i reell bruk for den spesialiserte omsetningskretsen.
- Bilagene 1 til 10 viser til bruk av merket JUVEDERM i forbindelse med en skjønnhetsbehandling. Dokumentasjonen indikerer at den spesialiserte omsetningskretsen har kjøpt en gel fra tilbyder av produktet der varemerket JUVEDERM er benyttet i forbindelse med salget.
- Bilagene 11 til 20 viser salg av produktet Juvéderm i Norge i den relevante perioden 2012 til 2016. Salget har foregått fra Allergan Norden AB som ikke er samme juridiske enhet som innehaver. Erklæringen i bilag 1 i brev av 27. september 2017, bekrefter at Allergan Norden AB er et datterselskap av Allergan Inc. Bruken i denne saken anses foretatt etter samtykke fra innehaver.
- Dokumentasjonen viser videre at merket er brukt sammen med andre merkeelementer. Det meste av dokumentasjonen viser etter vårt syn bruk av merket i en form som ikke endrer merkets særpreget da disse fortrinnsvis direkte angir kvalitet eller mengde.
- Bilag 21 til 28 viser markedsføringsmateriale der bruken av JUVEDERM fremstår som varemerkebruk. Materialets innhold tyder på at materialet er brukt overfor den mer spesialiserte omsetningskretsen som skal tilby dette produktet i sin behandling av pasientene., selv om utstrekningen av distribusjonen er udokumentert.
- Bilag 30 viser et Excel-dokument som viser salgstall for perioden 2012–2016. Oversikten, som er levert inn av en advokat, er så detaljert at den fremstår som troverdig. Selv om listen ikke er direkte knyttet til et offentlig selskapsdokument, er Patentstyret uenig i at listen er uten betydning.
- Bilag 31 til 33 viser eksempler på behandlingsjournaler «for pasienter som behandles med Juvéderm®». Ut fra innhold og formål med disse journalene, må det kunne legges til grunn at disse er distribuert til tjenestetilbyderne i forkant av behandlingene.
- Bilag 34 viser en brukerguide som er rettet mot den spesialiserte omsetningskretsen. Materialet er på engelsk, men siden omsetningskretsen er spesialisert, kan det ikke ses bort ifra at det er mer vanlig at slik dokumentasjon sendes ut på engelsk.
- Bilag 35 viser til et Plussprogram for 2017 der merket JUVEDERM benyttes. Dette er utformet både på engelsk og norsk, og det er klart at det er ment for ekstern bruk.

- Patentstyret har etter en helhetsvurdering av den innleverte dokumentasjonen kommet til at varemerket JUVEDERM er tatt i reell bruk for en gel eller filler, som benyttes i forbindelse med skjønnhetsbehandling. Markedsføringen er utført i den relevante perioden i Norge og etter samtykke fra innehaver.
- Virkningen av manglende bruk rammer bare de varene merket ikke har vært brukt for, jf. varemerkeloven § 38. Det kan være vanskelig å fastslå den nærmere grensen mellom de forskjellige varekategoriene, og om de solgte varene faller inn under farmasøytiske produkter i klasse 5 eller dermiske implantater i klasse 10. Hvis disse angivelsene i realiteten beskriver det samme produktet, så tilsier Nice-klassifiseringssystemet at vareangivelsen skulle vært plassert i én og samme klasse.
- Dette tilsier at de angitte produktene i klasse 5 og 10 må anses som forskjellige produkter. Som utgangspunkt skilles varene i de to klassene seg fra hverandre ved at preparater er plassert i klasse 5, mens apparater og instrumenter er plassert i klasse 10.
- Det er i denne sammenheng innehaver av det registrerte merket som må dokumentere at de solgte varene faller inn under den ene eller den andre produktkategorien, eller at det er solgt forskjellige produkter som faller inn under begge vareangivelsene.
- Dokumentasjonen viser bruk av merket for en serie fillere som inneholder blant annet hyaluronsyre og lidokain. Produktet beskrives som en gel som skal sprøytes inn under ansiktshuden eller i leppene.
- Det er ikke nødvendig, og heller ikke Patentstyrets oppgave, å avgjøre om den aktuelle varen skal anses som et legemiddel eller ikke, se legemiddeloven § 2 tredje ledd. Det avgjørende i denne saken er om produktene solgt under varemerket skal anses som et farmasøytisk produkt. Selv om det må antas å foreligge en delvis overlapp mellom begrepene, er det klart at farmasøytiske produkter også omfatter andre produkter enn legemidler.
- Et søk på Google på Hyaluronic acid viser at denne syren benyttes på flere områder enn hudpleie, bl.a. i forbindelse med øyekirurgi, behandling av osteoartritt med mer. Dette tyder på at hyaluronsyre kan ha en fysiologisk effekt. Når produktet i denne saken i tillegg inneholder legemidlet lidokain, legger Patentstyret til grunn at JUVEDERM må anses som et farmasøytisk produkt. Dette støttes av at et søk på «derma filler» i WIPOs Madrid Goods & Services Manager, som viser at «Injectable dermal filler» er plassert i klasse 5, ikke i klasse 10.
- Patentstyret har etter dette kommet til at det registrerte merket er tatt i reell bruk for varene slik de er angitt i klasse 5. Forskjellene mellom disse varene og implantatene som inngår i klasse 10, medfører at merket ikke er tatt i reell bruk for varene i klasse 10.
- Patentstyret har kommet til at registreringen skal opprettholdes for varene i klasse 5, og slettes for varene i klasse 10. Ingen av partene har fått medhold i det vesentligste, og sakskostnader blir etter dette ikke å tilkjenne.

9 Klager A, Allergan, har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket JUVEDERM benyttes på en gel bestående av stoffet hyaluronsyre – som naturlig finnes i kroppen, bl.a. i bindevev og leddvæsker – og som injiseres i huden for å tilføre volum og fuktighet.
- Ca. 25 000 leger og klinikker i Europa er autorisert til å foreta behandlinger med JUVEDERM og det ble omsatt produkter for ca. USD 146 000 000,- innenfor samme marked i 2015.
- Som dokumentasjon for bruk, er det innlevert:
 - Utskrifter fra <https://archive.org/> / «WayBack Machine» for norske hudpleiesentre, klinikker og legesentre som tilbyr behandling med JUVEDERM.
 - Eksempler på fakturaer for levering av JUVEDERM til en rekke klinikker.
 - Diverse markedsføringsmateriale fra den relevante perioden.
 - Salgstall Norge i perioden 2012-2016.
 - Behandlingsoversikt/journal som sluttbrukerne av produktet kan få utstedt som en oversikt over sine gjennomførte og fremtidige behandlinger.
 - Bruksguide og -orientering.
 - Diverse markedsføringsmaterieill fra 2017.
 - Erklæringer fra C. Curutchet, President of Allergan Holdings France og Matthey Brady, associate vice president, Allergan HoldCo US, Inc.
- Merkebruken tilfredsstillter lovens krav med god margin hva gjelder tidsperioden for merkebruk, korrekt merkebruk («...i den form det er registrert...»), hvem som har benyttet kjennetegnet mv.
- Det avvises at bruken kun relaterte seg til en behandling/tjeneste, ikke et produkt.
- Dokumentasjonen viser med all tydelighet at produktene leveres til det norske markedet av selskapet Allergan Norden, et datterselskap innen Allergankonsernet.
- Merket er ikke benyttet i endret form eller med tillegg som endrer det registrerte merkets særpreg. Den omstendighet at Allergan også benytter kjennetegnet i stilisert eller figurmessig utforming, eller med tilleggselementer så som «Volbella», «Voluma» eller «Volute», endrer ikke det faktum at det registrerte merket må anses å være benyttet.
- Patentstyret har korrekt konkludert med at varene rettmessig kan kategoriseres som et «farmasøytisk produkt..» i klasse 5. Det presiseres at registreringen ikke gjelder for et farmasøytisk *preparat*.
- Produktserien består av en tilvirket gel, basert på hyaluronsyre – et i kroppen naturlig forekommende sukkerstoff, blant annet som grunnsubstans i kroppens bindevev og som også forekommer i leddvæske og i huden.

- I tillegg til hyaluronsyre er geleen tilsatt det smertelindrende preparatet lidokain, og er ment å skulle injiseres i huden av kvalifisert fagpersonell, med det formål å fylle ut ansiktsfolder og -rynker.
- Produktet blir i alminnelighet omtalt som «dermal implant», «injectable dermal filler» eller «injectable implant».
- Varene må varemerkerettslig sett kategoriseres som farmasøytiske produkter, ikke som medisinsk utstyr slik motparten hevder. Definisjonen på hva som i henhold til EU-direktivet og norsk lov/forskrift skal anses som medisinsk utstyr samsvarer ikke med kategoriseringen under Nice-klassifikasjonen.
- JUVEDERM er et preparat som injiseres i/under huden, derav referansen til «dermisk»; det må kunne karakteriseres som en visko-supplementær substans, hvilket gir en smørende effekt og som gir huden tilbake spenst og elastisitet; og det er beregnet for utfylling av rynker eller generell volumøkning.
- Det avgjørende synes å være om produktet skal anses som et implantat, og eventuelt i hvilken Nice-klasse dette skal henføres.
- Implantater kan komme i en rekke former og utførelser, og med forskjelligartete formål så som erstatning for manglende eller ødelagte kroppsdeler, avhjelpe redusert eller manglende funksjon eller som kosmetiske implantater.
- På samme måte som «kosmetiske fillere» vil også brystimplantater av en mer formløs og bevegelig karakter ha forstørring eller formgivning som formål, og i vid forstand ha kosmetisk effekt.
- Hvorvidt prosedyren for innføring skjer kirurgisk, ved innføring i kroppens hulrom, eller ved injeksjon, kan ikke være avgjørende for hvorvidt det angjeldende produkt skal regnes som et implantat eller ikke.
- JUVEDERM er ikke et rent flyktig preparat – selv om produktet over tid brytes opp i kroppen – og har en gjennomsnittlig varighet på ni måneder. Også andre nedbrytbare preparater karakteriseres som implantater, så som «nedbrytbart beinreparasjonimplantat» i klasse 10 (basis nr. 100237) slik at produktets levetid eller flyktighet ikke kan være avgjørende.
- JUVEDERM er en gel som i seg selv utgjør volumøkningen. Den indre volumøkningen er således ikke forårsaket av hevelser eller øvrig forstørring grunnet medikamentets kjemiske påvirkning på kroppen, men snarere av produktet/massen som sådan. Således må produktet også kunne karakteriseres som et implantat i vid forstand.
- Patentstyret synes å legge opp til at et produkt ikke kan være både/og, men enten/eller, og at dersom vareangivelsene gjengitt i registreringens klasser 5 og 10 i realiteten viser til samme produkt, stenger Nice-klassifikasjonen for en plassering i to klasser.

- Vareklassevalget virker ikke som en begrensning av vareangivelsen. Hvis angivelsen ikke hører hjemme i klasse 10, men i klasse 5, er det snarere tale om en feilklassifisering og ikke en begrensning.
- Nice-klassifikasjonen legger opp til at når implantater bestående av levende vev og biologiske implantater inngår i klasse 5, vil implantater laget av kunstige materialer inngå i klasse 10. JUVEDERM faller ikke rent umiddelbart inn under noen av disse hovedkategorier alene. Produktet er ikke levende vev eller av rent biologisk karakter. Av den grunn kan det med rette hevdes at JUVEDERM etter sin art og sine bestanddeler er et farmasøytisk produkt nær sagt «utenfor» kroppen, mens det etter sitt formål og egenskaper er et implantat ved bruk.
- Klassifikasjonspraksis har heller ikke vært helt konsekvent på dette punkt, og flere registreringshavere har valgt en form for dobbelt-klassifisering, eller også kun henføring til klasse 10.
- Det vises til en kjennelse fra High Court of Paris, 2. juni 2017 der Allergan i det alt vesentlige fikk medhold i sin begjæring om midlertidig forføyning mot Dermavita. Den franske domstolen fant at Allergans produkt er et sammensatt produkt som rettmessig kan henføres både i klasse 5 som et «pharmaceutical product» og i klasse 10 som et «dermal implant».
- Klager har ikke begrenset vernet eller foretatt en begrensende definisjon av produktkategorien ved plasseringen av vareangivelsen i klasse 10. Nice-klassifikasjonssystemet har i hovedsak administrative og fiskale formål og tilsier ikke at klager har mistet registreringsvernet for produktet slik dette er definert i klasse 10.
- Spørsmålet om rett klassifisering vurderes ut ifra varens art, beskaffenhet og formål.
- En eventuell feilklassifisering og/eller usikkerhet om korrekt plassering bør ikke komme registreringshaver til skade, og det bes om at Patentstyrets vedtak omgjøres hva varene i klasse 10 angår.
- For det tilfellet at Klagenemnda skulle være av den oppfatning at varene i klasse 10 rettmessig hører hjemme i klasse 5, bes det om at vareangivelsen omklassifiseres.
- Dermavita kan ikke høres med at CE-merking utelukker JUVEDERM fra å være et farmasøytisk produkt. JUVEDERM leveres som et sett bestående av en nål og en injeksjonsinnretning, og CE-merking av et slikt «kit» medfører ikke noen artsmessig endring av substansen sprøyten er fylt med.
- EUIPO Cancellation Division kom i en nylig avsagt avgjørelse vedrørende en registrering for merket «JUVEDERM ULTRA» inneholdende klassene 5 og 10 – at bruksplikten ikke var oppfylt hva angår klasse 10, mens registreringen ble opprettholdt for klasse 5. EUIPO kom slik etter klagers oppfatning feilaktig til at merket ikke kunne bli ansett å være benyttet for varene definert under klasse 10.

- Prinsipal påstand blir etter dette at registrering nr. 241048 opprettholdes for varene i klassene 5 og 10, og subsidiært at varene oppført under registrerings klasse 10 omklassifiseres og flyttes til klasse 5, og registrering nr. 241048 opprettholdes med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Farmasøytiske produkter administrert ved injeksjon for bruk ved tilføring av fuktighet i hud og redusering av rynker; dermiske implantater, herunder visko-supplementære substanser for medisinsk bruk, beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning.
- For begge tilfeller kreves det dekket sakskostnader for Patentstyret og Klagenemnda på totalt kr 261 020,-.

10 Klager B, Dermavita, har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Prinsipalt anfører Dermavita at merket ikke har vært i reell bruk av Allergan Inc., og således at registreringen skal slettes for samtlige varer, inkludert varene i klasse 5.
- Subsidiært anføres det at dersom Klagenemnda kommer til at merket har vært i bruk, viser den fremlagte dokumentasjonen ikke bruk av varemerket for de registrerte varene i klasse 5. Registreringen må derfor slettes for deler av varefortegnelsen etter Klagenemndas skjønn.
- Den innsendte bruksdokumentasjonen viser ikke at innehaveren av det registrerte merket har brukt varemerket i Norge, og i alle tilfeller at bruken ikke kan knyttes til de registrerte varene i klasse 5.
- Klager støtter Patentstyrets vurdering av definisjonen av den relevante omsetningskretsen, og dermed utgangspunktet for vurderingen, nemlig at bruksdokumentasjonen må vise at JUVEDERM er tatt i reell bruk for den spesialiserte omsetningskretsen.
- Dokumentasjonen fra de ulike hudpleiesentrene, klinikkene og legesentrene markedsfører JUVEDERM som en behandling, og Dermavita anser at utskriftene ikke kan anses som markedsføring av selve produktet. Markedsføring av en behandling faller inn under klasse 44, ikke under produktklassene 5 og 10. Det er ingen link mellom innehaveren Allergan Inc. og markedsføringen av JUVEDERM.
- Fakturaene viser ikke til innehaveren, Allergan Inc., men til Allergan Norden AB. Ut fra dette dokumenterer disse bilagene ikke innehaverens bruk av merket. Disse er ulike juridiske enheter, og Dermavita er av den oppfatning at dette ikke dokumenterer at Allergan Inc. bruker varemerket JUVEDERM i Norge, eller at JUVEDERM er brukt på vegne av Allergan Inc.
- Ikke all dokumentasjonen viser bruk av det aktuelle varemerket JUVEDERM. Blant produktene det vises til er navn som JUVEDERM VOLBELLA og JUVEDERM VOLIFT. VOLBELLA og VOLIFT er særpregede ord, og dette medfører at dokumentasjonen viser bruk av et merke med et annet særpreg enn det registrerte merket.

- Det fremgår ikke hvorvidt markedsføringsmaterialet er distribuert eksternt, eller om det kun har vært til intern bruk. Patentstyret mener det er sannsynlig at informasjonen er ment for ekstern bruk. Det er imidlertid ikke dokumentert at denne informasjonen faktisk har blitt distribuert til den relevante omsetningskretsen.
- Den fremlagte listen med salgstall refererer ikke til en verifiserbar kilde. Patentstyret mener at oversikten fremstår som troverdig, da den er detaljert, og innlevert av en advokat. Dermavita mener at dette ikke er en korrekt vurdering av denne dokumentasjonen. Informasjonen er listet opp i et Excel-ark, og er ikke etterprøvbart. Patentstyret kan ikke uten videre gå ut fra at tallene stemmer.
- Det fremgår ikke hvorvidt, og eventuelt hvordan de fremlagte behandlingsjournalene har blitt distribuert, eller til hvem. Innehaveren orienterer om at disse utstedes på klinikkene, men dette fremgår ikke av dokumentene. Det kan ikke uten videre legges til grunn at disse journalene er distribuert til tjenestetilbyderne i forkant av behandlingene. Videre er det ikke dokumentert omfanget av en eventuell distribusjon.
- Bruksguiden er skrevet på engelsk, og det fremgår ikke at denne er benyttet overfor den norske omsetningskretsen.
- Dersom Klagenemnda kommer til at den fremlagte dokumentasjonen viser innehavers bruk av varemerket JUVEDERM i Norge, anfører klager at bruken under enhver omstendighet ikke dokumenterer bruk for de registrerte varene i klasse 5.
- Varene i klasse 5 er farmasøytiske preparater. For å selge legemidler/farmasøytiske produkter i Norge, må man som utgangspunkt ha markedsføringstillatelse fra Statens legemiddelverk. Et søk på JUVEDERM i Statens legemiddelverks Legemiddelsøk og i Felleskatalogen gir ingen treff. Dette er en indikasjon på at JUVEDERM ikke brukes som et farmasøytisk produkt i klasse 5.
- Allergan innleverte sin første varemerkesøknad for JUVEDERM i EU, EUTM 002196822, den 18. april 2001, kun for varer i klasse 10 Dette taler for at produktet korrekt hører inn under klasse 10.
- Det bestrides at varene som i dag faller inn under klasse 10 kan reklassifiseres slik at de kan plasseres under klasse 5.
- Allergans produkter er CE-merket. CE-merket er kun bruk for medisinske apparater, ikke for farmasøytiske produkter.
- De angitte produktene i klasse 5 og 10 må anses som forskjellige produkter. Ett og samme produkt kan ikke både være et farmasøytisk preparat under klasse 5 og et implantat under klasse 10.
- Patentstyret uttaler at varene i de to klassene som utgangspunkt skilles fra hverandre ved at preparater er plassert i klasse 5, mens apparater og instrumenter er plassert i klasse 10. Det

henvises i den anledning til EU-Direktiv 93/42 EEC, som gjelder medisinsk utstyr, og har blitt implementert i norsk rett gjennom Lov om medisinsk utstyr av 12. januar 1995. Siden produktets ønskede hovedvirkning ikke er å fremkalle en farmakologisk eller immunologisk virkning – hovedvirkningen er å fylle opp rynker - omfattes ikke produktet av unntaket fra definisjonen på medisinsk utstyr i § 3 tredje ledd.

- Det påpekes at treff i andre lands nasjonale registre og det sentrale registeret i EU over legemidler også viser at JUVEDERM ikke er registrert som et legemiddel. Det vises til en e-post fra Helsedirektoratet der de skriver at «Juvederm dermal filler is CE-marked as a medical device».
- Allergan Inc står oppført som varemerkeinnhaver, men er ikke oppført som produsent av varene. Motparten er anmodet om å opplyse hvor de aktuelle produktene kommer fra. Det er uklart om det foreligger en forbindelse mellom varene og innehaver Allergan Inc.
- Dermavita har kontaktet en rekke klinikker som tilbyr behandling med JUVEDERM, og spurt om produktet er et farmasøytisk produkt eller en filler. Samtlige respondenter har svart at dette ikke er et medisinsk/farmasøytisk produkt/drug. Jevnt over svarer respondentene at JUVEDERM er en filler, og at produktet er klassifisert som medisinsk utstyr.
- Dermavita har kontaktet en rekke nasjonale legemiddelverk med spørsmål om JUVEDERM-produktene er farmasøytiske eller medisinsk utstyr. Spørsmålet ble stilt til legemiddelverkene i Frankrike, Belgia, Kroatia, Kypros, Danmark, Luxemburg, Nederland, Polen, Latvia og Sverige. Samtlige av disse kunne fortelle at JUVEDERM er «medisinsk utstyr», ikke et farmasøytisk produkt.
- CE-registreringer og samsvarserklæring viser at Allergans produkter, solgt under varemerket JUVEDERM, er medisinsk utstyr. Det fremgår ikke noe sted at det er tale om et farmasøytisk produkt. Produktet, som skal glatte ut rynker og gjenopprette volum, er som helhet å anse som et medisinsk utstyr, selv de variantene som inneholder lidokain.
- Spørsmålet blir om produktene solgt under varemerket skal anses som et «dermisk implantat». Ingen av utskriftene fra norske hudpleiesentre, klinikker og legesentre, eller bruksguidene eller annonsene omtaler JUVEDERM som et «implantat».
- Det vises til flere kilder som skal bekrefte at implantat ikke er det samme som en filler.
- Andre eksempler på CE-registrerte implantater er fremlagt. Det vises der til brystimplantater, tannimplantater og ortopediske implantater. Alle disse implantatene består av stoffer i fast form, ikke av geléer som JUVEDERM.
- I kosmetisk kirurgi benyttes flere typer implantater, for eksempel for hake, nese, panne og kinnben. Også disse implantatene består av stoffer i fast form, ikke flytende fyllstoff/gels.

- Dermavita bestrider at Allergan kan flytte varene oppført under klasse 10, til klasse 5. De aktuelle angivelsene hører korrekt hjemme i de respektive klassene. En flytting av produktene fra klasse 10 til klasse 5 innebærer at beskyttelsesomfanget endres, fordi klasse 5 gir beskyttelse for andre varer enn klasse 10.
- Det kreves dekket sakskostnader for Patentstyret og Klagenemnda på totalt kr 171 700,-.

11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 13 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket JUVEDERM, registrering nr. 241048, skal slettes for varene i klasse 5 og 10, se punkt 3 over, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 14 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 15 Etter varemerkeloven § 37 første ledd skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng. For å oppfylle bruksplikten er det nødvendig at merket har vært i reell bruk her i riket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivets artikkel 12 nr. 1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 16 For at et varemerke skal ha vært i reell bruk må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01, MINIMAX, C- 259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.
- 17 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Klagenemnda vil presisere at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke er noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01, MINIMAX. Bruken må likevel være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 18 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt, skal Klagenemnda foreta en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til det geografiske området, tidsperioden, omfanget og merkebruken, samt hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer og tjenester.
- 19 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettellesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 9. mai 2017. Dette er mer enn fem år etter registreringsdato, og Allergan må

dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket JUVEDERM må ha vært i bruk er derfor 9. mai 2012 til 9. mai 2017.

- 20 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for ordmerket JUVEDERM og i så fall for hvilke av varene i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 37.
- 21 Klagenemnda vil innledningsvis knytte noen generelle merknader til den innsendte dokumentasjonen i forbindelse med noen av Dermavitas ankepunkter mot denne.
- 22 Dermavita har hevdet at det ikke er dokumentert at merket er brukt på vegne av eller med samtykke fra Allergan Inc. som er innehaver av registreringen.
- 23 Det fremgår av varemerkeloven § 37 andre ledd siste punktum at med «bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaver».
- 24 En naturlig språklig forståelse av ordet «samtykke» tilsier en eksplisitt eller implisitt aksept av bruk i den aktuelle perioden. Forarbeidene nevner bruk av lisenstaker som eksempel på når et merke er brukt med innehavers samtykke, jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 69. Varemerkeretten stiller ikke formkrav for inngåelse av lisensavtaler, og etter Klagenemndas syn er det heller ikke grunnlag for å oppstille formkrav i relasjon til varemerkeloven § 37 andre ledd siste punktum. At det ikke bør kreves skriftlig avtale, er også i samsvar med praksis fra EUIPO Board of Appeal, jf. R 294/2001-1 MARIE CLAIRE, R 546/2002-1 CAPITELLO og R 69-2004-2 BOMAN. At samtykkekravet ikke bør tolkes for strengt, finner videre støtte i teorien, hvor det fremgår at det ikke bare er bruk fra «egentlige lisenstageres side, men også – hvis den er reell nok – bruk som har en mer tilfeldig bakgrunn.», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 221.
- 25 I foreliggende sak er merket registrert på Allergan Inc. mens bruksdokumentasjonen i stor grad refererer til Allergan Norden AB. Klagenemnda har fått fremlagt en notarisert erklæring fra associate vice president of Intellectual Property at Allergan HoldCo US Inc. som bekrefter at Allergan Norden AB er ett av selskapene i Allergan-gruppen og at all bruk av varemerkene som gjøres av selskapene i gruppen, skjer med innehavers samtykke. Klagenemnda ser ingen grunn til å betvile opplysningene, selv om erklæringen ikke er utarbeidet i forbindelse med den konkrete saken. Det har videre sin formodning mot seg at to selskaper med samme navn, kun adskilt av en beskrivende geografisk angivelse og selskapsangivelse, skulle benytte det samme merket i utstrakt bruk, uten at dette skjer med innehavers samtykke. Klagenemnda anser etter dette at også bruk gjort av Allergan Norden AB er relevant i vurderingen av om bruksplikten er oppfylt.
- 26 Dermavita har videre anført at dokumentasjonen viser bruk av et merke med et annet særpreg enn det registrerte merket.

- 27 Det følger av § 37 første ledd første punktum at «som bruk av varemerket etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg (...)».
- 28 Når det gjelder dokumentasjonen som viser JUVEDERM brukt i sammenheng med ord som eksempelvis «ultra», «hydrate» og ulike mengdeangivelser, anser Klagenemnda at dette er ikke-distinktive tillegg som ikke endrer merkets særpreg. Slik dokumentasjon kan uten videre tas med i betraktningen av om bruksplikten er oppfylt.
- 29 Noe annerledes kan det stille se når JUVEDERM benyttes sammen med distinktive tillegg som VOLBELLA og VOLIFT. Det fremgår av Lassen/Stenvik Kjennetegnrett s. 214 at det «i mange bransjer er (..) vanlig å bruke et primærmerke i forbindelse med et antall sekundærmerker. (...) Slik bruk må som regel anses å oppfylle bruksplikten for så vel primær- som sekundærmerkene». Videre har EU-retten, blant annet i sak T-29/04 Castellblanch, avsnitt 38, kommet til at bruksplikten kan anses oppfylt i tilfeller der merket er brukt sammen med andre indikasjoner på kommersiell opprinnelse. Særlig gjelder dette der det er bransjepraksis med et husmerke som brukes sammen andre merker som indikerer de ulike produktlinjene e.l.
- 30 Markedsføringsmaterialet viser at JUVEDERM nesten utelukkende brukes først etterfulgt av ® og deretter følger sekundærmerket, også etterfulgt av ®. På forpakningene kan man se det samme ved at JUVEDERM fremstår i en egen grafisk utforming øverst på pakken og med nærmere angivelse av hvilken type av JUVEDERM-produkt angitt adskilt fra dette i en tydelig annen grafisk utforming. Denne dokumentasjonen er derfor høyst relevant i helhetsvurderingen av om bruksplikten er oppfylt for ordmerket JUVEDERM alene. Den delen av dokumentasjonen som ikke skulle oppfylle disse kravene er så forsvinnende liten at den ikke vil være avgjørende i helhetsvurderingen.
- 31 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om det innsendte materialet tilfredsstillende de øvrige kravene til at bruksplikten er overholdt.
- 32 Klager har fremlagt skjermbilder fra hjemmesidene til en rekke norske klinikker og skjønnhetssalonger som tilbyr ulike typer kosmetisk behandling og plastisk kirurgi. Klagenemnda er av den oppfatning at det er klinikkene og salongene som er tilbyder av tjenestene og at det tydelig listes opp de behandlingsformene de tilbyr. Det er inntatt informasjon om produkter som benyttes, og Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at JUVEDERM omtales som nettopp ett av produktene som tilbys, gjennom at de injiseres i huden. Dokumentasjonen viser alene ingen tilknytning til Allergan, men det at så mange tilbydere omtaler og tilbyr behandling med det samme produktet, tilsier at disse har en felles kommersiell opprinnelse som er en annen enn behandlingsstedene. Særlig må dette ses i lys av at Allergans kunder fortrinnsvis er næringsdrivende da produktene ikke selges til sluttbruker, men må injiseres av trent personell. I en helhetsvurdering av om bruksplikten er oppfylt, kan derfor slik utadrettet markedsføring mot sluttbruker fra andre enn innehaver selv også være relevant å se på.

- 33 Dokumentasjonen må videre ses i sammenheng med fakturaene som er forelagt Klagenemnda. Disse viser salg av ulike typer JUVEDERM-produkter til behandlingssteder spredt utover i Norge. Fakturaene er utstedt av Allergan Norden AB og er godt egnet til å vise at det har vært omsetning av produkter merket JUVEDERM til norske næringsdrivende som er en del av den relevante omsetningskretsen.
- 34 Klagenemnda er videre forelagt et utvalg reklamemateriell som er formidlet via Allergans næringskunder bestående av behandlingssteder og som viser hvordan produktene er markedsført videre mot sluttbrukeren. Brosjyrene er for det meste på norsk, og det synes derfor klart at de er rettet mot den norske omsetningskretsen. Videre er materialet tydelig merket med dato for utsendelse og hvem som er avsender, nemlig Allergan Norden AB. Materialet viser tydelig til merket JUVEDERM og de ulike typene som faller inn under JUVEDERM-paraplyen.
- 35 Dermavita påpeker at det ikke tydelig fremgår om materialet er distribuert eksternt eller internt, og at materialet kan ha ligget hos Allergan uten å ha blitt sendt ut. Dermavita hevder videre at det heller ikke kan ses bort fra at dokumentasjonen kun representerer *forberedelser til bruk* av varemerket.
- 36 Klagenemnda ser det som lite sannsynlig at det jevnlig gjennom flere år skulle lages brosjyrer som ikke skulle distribueres, var ment til bruk internt eller kun var ment som forberedelser til bruk. Ordlyden i materialet viser tydelig at dette er ment som markedsføring mot sluttbrukeren.
- 37 At det ikke kun dreier seg forberedelser til bruk, understøttes av de fremlagte fakturaer som bekrefter at produktene er solgt til en rekke tilbydere av slik behandling. Det er dokumentert gjennom skjermbilder fra hjemmesidene til klinikkene at de benytter seg av Allergans produkter til behandling. Klagenemnda finner det lite sannsynlig at brosjyrene faktisk ikke skulle vært distribuert ut til Allergan sine kunder. Det samme gjør seg gjeldende hva gjelder de forelagte behandlingsjournalene som blant annet inneholder et felt der man skal skrive hvem som leverer behandlingen og en liste med fem tips til «spørsmål du bør stille personen som utfører behandlingen.» I skjemaet må brukeren gi samtykke til behandlingen hvor det presiseres at informasjonen ikke blir lagret av Allergan. Dette tilsier at brosjyrene er gitt fra behandlingsstedet til sluttbrukeren.
- 38 Noe av dokumentasjonen fremstår utelukkende på engelsk, og disse kan det ikke verifiseres at er rettet mot den norske omsetningskretsen. Det kan likevel ikke utelukkes at dette er tilfellet, da noe av materialet der innholdet hovedsakelig er på engelsk også inneholder en del på norsk og der det fremkommer at avsender er Allergan Norden AB. Dette sannsynliggjør at i hvert fall disse er rettet mot norske kunder.
- 39 Når det gjelder den innsendte oversikten inneholdende salgstall, finner Klagenemnda ingen grunn til å så tvil om riktigheten av denne. Alene har en slik oversikt liten betydning, men

som en del av et større bilde slik som i denne saken, er den med på å understreke at Allergan har reelle kommersielle interesser i merket.

- 40 Klagenemnda finner det etter dette ikke tvilsomt at merket JUVEDERM har vært i bruk for en gel bestående av fortrinnsvis hyaluronsyre og som skal sprøytes inn under huden for å glatte ut rynker og ujevnheter.
- 41 Spørsmålet som Klagenemnda så må ta stilling er hva som er den korrekte klassifiseringen av varen, og om registreringen således skal slettes for noen av varene i klasse 5 og 10.
- 42 Dokumentasjonen viser at man har å gjøre med én varetype, uavhengig av om denne kommer i flere ulike underkategorier. Hovedregelen er at én og samme vare ikke kan innplasseres i to klasser, særlig når angivelsene er så vidt ulike som i den foreliggende saken. I så måte er klassen bindende for hvordan angivelsen skal tolkes, med mindre varen åpenbart skulle gått i annen klasse og er plassert feil ved en inkurie.
- 43 Klagenemnda anerkjenner at det kan være krevende å innplassere produkter riktig i Nice-klassifikasjonssystemet, særlig når det er snakk om nye produkter på markedet. Mange søkere vil derfor forståelig nok sikre seg ved å søke merket registrert i flere klasser. Dette innebærer likevel ikke at dersom man mente å angi det samme produktet i begge klasser, kan forvente at bruksplikten kan anses oppfylt eller at en angivelse senere kan flyttes mellom klassene. En slik vurdering vil først være aktuell i forbindelse med en forvekselbarhetsvurdering der man i en viss grad vil kunne se bort fra klassen varen er plassert i, særlig dersom en vare åpenbart er feilplassert. Dette fremgår også av NICE-avtalens artikkel 2 (1) som sier at avtalen ikke binder den enkelte myndighet i vurderingen av hvilket vern hvert enkelt merke nyter. En slik vurdering har Klagenemnda ikke å gjøre med i foreliggende sak.
- 44 Dermavita har anført at varene er CE-merket og at dette tilsier at de må anses som medisinsk utstyr og således falle inn under klasse 10. Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at de aktuelle produktene formelt sett faller under kategorien medisinsk utstyr dersom man ser på Lov om medisinsk utstyr og EU-direktiver for CE-merking. Dette må likevel ikke forveksles med den varemerkerettslige kategoriseringen av varer og tjenester som skjer etter NICE-klassifikasjonen der «utstyr» må forstås i mer tradisjonell forstand. Det er av Allergan påpekt at varene i noen enkelttilfeller i markedsføringen er omtalt som «dermal implant» eller «injectable implants». Slik omtale er heller ikke avgjørende for hvordan varene korrekt skal klassifiseres i varemerkerettslig sammenheng.
- 45 Klagenemnda finner at Patentstyret korrekt har lagt til grunn at kunstige implantater er plassert i klasse 10, mens implantater bestående av biologisk materiale er plassert i klasse 5, og at det slik kan sies å gå et skille mellom kunstige og biologiske implantater. Allergan har påpekt at klasse 10 også inneholder angivelser som «nedbrytbart beinreparasjonimplantat» slik at produktets levetid eller flyktighet ikke kan være avgjørende for om produktet kvalifiserer til å kunne være et implantat. Klagenemnda påpeker at det nedbrytbare beinreparasjonsimplantatet er plassert i klasse 10 etter sitt formål, nemlig å erstatte

tilsvarende implantater av eksempelvis metall. Det følger ikke av dette at implantatet er biologisk, da det ikke er noen motsetning i at noe er både biologisk nedbrytbart og syntetisk. Angivelsen i klasse 10 gjelder alle «dermiske implantater», ref. bruken av «herunder» i varefortegnelsen, og Klagenemnda finner at det aktuelle produktet, selv med en utvidet tolkning av hva som normalt oppfattes som et implantat, ikke vil falle inn under angivelsen slik den benyttes for varene omfattet av klasse 10. Bruksplikten anses ikke oppfylt hva gjelder «dermiske implantater» i klasse 10, og registreringen oppheves derfor for denne klassen.

- 46 Allergan sin anmodning om at angivelsen i klasse 10 må omklassifiseres og plasseres i klasse 5 kan heller ikke tas til følge. Dersom de angjeldende varene i klasse 10 hadde vært en presisering av varene som er inntatt i klasse 5, så kunne innehaver ha bedt Patentstyret om å begrense varefortegnelsen. Derimot kan angivelsen «dermiske implantater, herunder visko-supplementære substanser for medisinsk bruk, beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning» være hjemmehørende i klasse 10. I så måte bindes søker av vareklassen som er angitt på søknadstidspunktet da en flytting vil endre registreringens vern. Patentstyret foretar ingen faktisk vurdering ved registreringen av et merke om varefortegnelsen stemmer opp mot varene søker har ønsket å beskytte varemerket for. Registreringen har ikke skjedd som følge av en åpenbar feilklassifisering, og Klagenemnda har ingen hjemmel for å senere flytte en angivelse over i en klasse slik at den kan tilpasses det faktiske produktet. Klagenemnda kan ikke se at registreringshaver komme til skade ved en slik vurdering da vernet ikke avhenger av klassen det innplasseres i, og produktet nyter vern gjennom sin korrekte plassering i klasse 5.
- 47 Klagenemnda er kommet til at den aktuelle varen er korrekt klassifisert i klasse 5. Det er selve innholdet i sprøyten som er produktet som er beskyttet av registreringen, uavhengig av om dette hadde blitt levert i en sprøyte (med sprøytespiss) eller i en annen beholder. Dette er også uavhengig av om produktnavnet fremgår av legemiddelverkets database eller i andre sammenhenger kategoriseres som medisinsk utstyr. Selv om produktet ikke er et legemiddel, må det karakteriseres som et medisinsk supplement som inngår i klasse 5. Registreringen opprettholdes for nevnte klasse.

Sakskostnader:

- 48 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold, de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 49 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. prop.94 L (2011-2012) s. 12.

50 Siden ingen av partene har vunnet frem med sine klager helt eller i det vesentlige, tilkjennes ikke kostnader, jf. patentstyrelova § 9.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagene forkastes.
- 2 Registreringsnummer 241048, ordmerket JUVEDERM, oppheves for varene i klasse 10.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)