

Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2016.06.03

Deres ref.: 501885-504
Svarfrist: **2016.09.05**¹
Saksnr.: 201501628
Søker: Glaxo Group Limited

Uttalelse i varemerkesøknad nr. 201501628

Vi har foreløpig kommet til den konklusjon at registreringsvilkårene som er oppstilt i varemerkeloven § 14 ikke kan anses oppfylt for det søkte merket; «Lilla fargemerke (Pantone 2587C)».

Farger som varemerker

En farge kan under gitte forutsetninger oppfylle de lovbestemte vilkår for kunne registreres som et varemerke for et produkt eller en tjeneste, jf. EU-domstolens sak nr. C-104/01, *Libertel*, premiss 41 og 42 og selve kjennelsens punkt 1.

Om en konkret farge eller fargekombinasjon oppfylder vilkårene for registrering, jf. bestemmelsene i varemerkeloven § 14, vil bero på en helhetsvurdering, jf. *Libertel*-avgjørelsens premiss 67 og 71 og kjennelsens punkt 5.

I *Libertel*-avgjørelsens premiss 67 og 77 og i selve kjennelsens punkt 5, fremheves særlig at dokumentert bruk og innarbeidelse som kjennetegn vil være et svært viktig element i helhetsvurderingen for fargemerker, jf. bestemmelsene i varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 14 tredje ledd annet punktum.

I *Libertel*-avgjørelsens premiss 54, 55 og 71 og i kjennelsens punkt 4 fremholdes også friholdelsesbehovet for farger som et svært viktig moment ved helhetsvurderingen. Andre markedsaktørers (konkurrenters) aktuelle fargebruk på vareemballasje og på selve produktene innen den samme bransjen, samt eventuell bransjepraksis med hensyn til valg av produktfarger og annen produktmerking med farger, vil således være særdeles relevante og viktige momenter i helhetsvurderingen.

Slike merker vil i praksis ha en tyngre vei å gå enn tradisjonelle merker som ordmerker og logoer for å opparbeide det nødvendige særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren er ikke vant til å utlede en vares opprinnelse ut i fra dens farge alene, jf. *Libertel*-avgjørelsens premiss 65. Se i denne forbindelse også EU-rettens avgjørelse i sak nr. T-137/08, *John Deere*, og Lassen/Stenvik, 2011, side 117.

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.

Det søkte merket – fargen «lilla» (Pantone 2587C) – og de aktuelle produkter

Den aktuelle fargen «lilla» (Pantone 2587C) søkes registrert som kjennetegn for «medisinsk utstyr, nærmere bestemt inhalatorer for behandling av astma/KOLS» i internasjonal vareklasse 10.

Vareangivelsen er helt generell, og altså ikke nærmere avgrenset eller presisert til å gjelde inhalatorer av en spesiell type og virkemåte (design; teknisk funksjon). Den er heller ikke nærmere avgrenset eller presisert til å gjelde inhalatorer for administrering av en spesiell type medikament eller medikamentblanding. Varefortegnelsen må altså forstås slik at den omfatter kun helt nye og tomme (ubrukte) inhalatorer.

Den aktuelle fargen «lilla» (Pantone 2587C) er med andre ord ikke søkt registrert som kjennetegn for «farmasøytiske preparater (medisiner) til behandling av astma/KOLS», som er produkter som inngår i vareklasse 5. Vi kommer tilbake til betydningen av dette.

Den aktuelle og den potensielle fremtidige omsetningskrets

Det er ikke opplyst om søker selv produserer inhalatorer. Men ingenting i det innsendte materialet tyder på at søker selv har markedsført eller solgt «inhalatorer» som sådanne, altså tomme og uten innhold. Slik medisinsk personale, farmasøyter og pasienter/brukere faktisk møter inhalatorer, så er det som del av en «totalløsning», hvor medisinen er hovedproduktet, men inhalatoren er en nødvendig forutsetning for oppbevaring, dosering og administrering (selv-medisinering). Inhalatoren har med andre ord en utvidet dispenserfunksjon.

Etter dette må det kunne legges til grunn at den reelle omsetningskretsen for «inhalatorer for behandling av astma og kols» – basert på de frem til nå rådende markedsforhold – hverken inkluderer importører og distributører av medisin, farmasøyter innkjøpere i helseinstitusjoner, forskrivende leger, sykehuspersonale eller sluttbrukere/pasienter, men derimot retter seg direkte mot produsenter av astmainhalatorer (og eventuelt bedrifter som setter sammen og pakker «ladede» astmainhalatorer).

Men da det godt kan tenkes at tomme astma- og KOLS-inhalatorer i fremtiden vil bli omsatt separat, også til sluttbrukeren (pasienten), så må det følgelig legges til grunn at også alle de forankommende salgsledd inngår i den eller de aktuelle omsetningskretser i denne saken.

Når man skal vurdere om bruken av den aktuelle fargen oppfyller vilkårene etter varemerkeloven § 14 første og annet ledd, jf. § 14 tredje ledd annet punktum, må man følgelig ta hensyn til at de aktuelle gjennomsnittsforbrukere faktisk tilhører eller kan forefinnes i alle de foran nevnte salgsledd/kundegrupper; hvilket vi også har gjort i denne konkrete saken.

Søkers og andre medisin-produsenters fargebruk innen astma- og KOLS-segmentet

Uavhengig av ovenstående, så er det heller ikke noe informasjon i det innsendte materialet som indikerer at søker tidligere har omsatt astma- og KOLS-medisin i enfargede (monokrome) inhalatorer. Derimot selger søker ulike preparater og preparatblandinger til forebygging og behandling av astma og KOLS i flere ulike inhalatortyper, hvorav de fleste forekommer i ulike to-farge-kombinasjoner. Alle fargekombinasjoner som per dato er i bruk dekker (samlet sett) hele inhalatorens overflate/utside, uavhengig av inhalatortype og uavhengig av innhold/behandlingsformål. Kun søkers inhalatorer for de såkalte kombinasjonspreparater forekommer i fargen «lilla» eller nyanser av denne fargen.



Den aktuelle fargen «lilla» (Pantone 2587C) søkes med andre ord registrert som varemerke for inhalatorer, hvor det er en kjennsgjerning at fargen «lilla» har vært benyttet, og fortsatt benyttes, på inhalatorer som inneholder produktet «Seretide» – som er et kombinasjonspreparat som inneholder to forskjellige medikamenter. Men fargen forekommer da alltid sammen med en annen og lysere nyanse av fargen «lilla». Samlet sett har søker i hvert fall benyttet åtte til dels svært ulike farger og/eller fargenyanser fordelt på fire ulike to-farge-kombinasjoner. Hver av disse fire fargekombinasjoner, herunder ulike nyanser av fargene i hver kombinasjon, har konsekvent vært tilknyttet kombinasjonspreparater. Kombinasjonspreparater er derimot kun én av fire medisinkategorier inhalatorene i klasse 10 er benyttet med. De øvrige tre er anfallsmedisin, anfallsforebyggende medisin og forebyggende medisin.

Den innsendte dokumentasjon

Den innsendte dokumentasjon for bruk og/eller innarbeidelse er i hovedsak rettet mot det farmasøytiske produktet «Seretide», og ikke inhalatorer som sådanne. Videre refererer hoveddelen av materialet til bruk av fargen «lilla» og de aktuelle markedsundersøkelser til andre land. Store deler av det innsendte materialet har derfor begrenset verdi ved behandlingen av nærværende søknad.

Det kan dog ikke utelukkes at bruk og eventuell innarbeidelse av en farge som kjennetegn for et farmasøytisk preparat i Norge kan få betydning for vurderingen av om den samme fargen kan anses innarbeidet / særpreget også for inhalatorer.

Av det innleverte materialet, og også av billedmateriale som er funnet ved søk på nettet, er det klart at det også forekommer andre fargekombinasjoner/fargenyanser av «lilla» på pakninger og inhalatorer fra søker, som alle inneholder det samme produkt, «Seretide». Hensikten med disse nyanseforskjellene er åpenbart å signalere at inhalatoren inneholder «Seretide» i ulike konsentrasjoner av virkestoff, hvor lyse nyanser indikerer lav konsentrasjon, mens mørkere nyanser indikerer høyere konsentrasjon. Således brukes opptil flere ulike nyanser av lilla på pakninger og inhalatorer inneholdende produktet «Seretide». En slik utvidet bruk av andre nyanser av fargen «lilla», samt utstrakt bruk av en rekke andre farger på andre kategorier astma- og KOLS-medisiner, herunder i flere ulike nyanser, vil understreke og forsterke de aktuelle omsetningskretser og kundegruppers antagelser om at hensikten med fargebruken er å visuelt understøtte og forsterke de skriftlige opplysninger om produktets formål og styrkegrad/dosering. Ulike produsenter av astma- og KOLS-medisiner og helsemyndigheter i ulike land har tatt følgen av dette, og utarbeidet opplysnings-/opplæringsplansjer med oversikt over tilgjengelige medisiner, hvor det nokså

klart fremgår at man ut fra selve fargebruken på emballasje og inhalatorer – med noen unntak – ofte vil ha en klar og tydelig pekepinn om produktets bruksområde og dosering/konsentrasjon. Se de vedlagte fire plansjer.

Det innsendte materialet belyser heller ikke i særlig grad forholdet til søkers andre astma/kolsprodukter som selges i de samme typer inhalatorer, men i helt andre farger og fargekombinasjoner. Inhalatorene for disse andre preparater har muligens et noe klarere preg av å være «generiske», ettersom flere andre produsenter her faktisk benytter nokså like farger og fargenyanser for å indikere at inhalatoren inneholder en bestemt medisintype og konsentrasjon. Se de ovennevnte plansjer.

Nettopp fordi søkers fargebruk for flertallet av inhalatorer fremstår som en form for visuell produktopplysning og brukerhjelp, som er velegnet til å forhindre faktisk forveksling av forskjellige typer medikamenter og/eller medikamentkonsentrasjoner, vil publikum – herunder sluttbrukere/pasienter – generelt ha vanskelig for å oppfatte og forstå at én bestemt av mange ulike inhalatorfarger ute på markedet har en helt annen oppgave, nemlig å signalisere en bestemt kommersiell opprinnelse.

Det er klarlagt at fargebruk på innpakninger og inhalatorer på det aktuelle farmasøytiske området er ment å være, og i hovedsak vil oppfattes som, et direkte supplement til – og kanskje også i noen tilfeller vil fungere som direkte erstatning for – skriftlig produktinformasjon. Således må det som utgangspunktet for en eventuell registreringsbeslutning ha foreligget en slik massiv og eksklusiv bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, at fargen i praksis må ha oppnådd en sekundærbetydning innen de aktuelle omsetningskretser her i landet som i all hovedsak overskygger fargens opprinnelige iboende dekorative egenskaper og/eller produktbeskrivende karakter. Se i denne forbindelse uttalelsene i Frostating lagmannsretts dom 21. desember 1999, *BIG BITE*, som kommenteres i Lassen/Stenvik, 2011, på side 248.

Vi mener at det innsendte materialet samlet sett, inkludert de innsendte markedsundersøkelsene, ikke er tilstrekkelig til å vise at fargen har oppnådd en slik sterk og altoverskyggende sekundærbetydning som varekjennetegn innen den eller de aktuelle omsetningskretser.

Har søker aktivt kommunisert at fargebruken faktisk utgjør en kjennetegnssbruk?

I tilknytning til den innsendte dokumentasjon er det avslutningsvis et relevant spørsmål om GlaxoSmithKline selv har sett et behov for og har forsøkt å fremheve eller markere klart utad at den aktuelle fargen «lilla» som sådan er å betrakte som et selvstendig og enerettsbelagt varekjennetegn.

De av søkers fullmektig innsendte annonser, brosjyrer, markedsføringsmateriell, m.v. med avbildninger, og ellers tilgjengelige produktopplysninger og bilder på nettet, viser i hovedsak esker og inhalatorer utstyrt med etiketter inneholdende «husmerke» (produsentnavn), «produktnavn» (varemerke) for preparatet og (eventuelt) navn på inhalatortypen. Det synes således ikke som om søker på noen måte tidligere har forsøkt å signalere direkte til omverdenen at han selv mener fargen «lilla» er et særlig varekjennetegn som han har en enerett til, og som andre følgelig ikke kan bruke i kommersiell sammenheng. Det fremgår eksempelvis ikke noe sted i det innsendte materialet at fargen alene – altså uten «husmerket» og de varemerkeregistrerte produkt- og inhalatornavn – har blitt presentert sammen med det internasjonalt etablerte varemerkesymbolet «TM», og/eller sammen med en forklarende tekst, for tydelig å signalere utad at man betrakter fargen som et enerettsbelagt varekjennetegn. Det vises i denne forbindelse til uttalelsene i Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse i sak nr. 7075, de tre siste avsnittene før selve slutningen.

Med andre ord kan vi ikke se at søker har gjort noen målrettede forsøk på å gjøre den norske omsetningskretsen spesielt oppmerksom på at fargen – i tillegg til de alltid tilstedeværende «husmerker» og «produktmerker» – også er (har blitt) et særlige kjennetegn og en garanti for at det farmasøytiske preparatet «Seretide» har en bestemt kommersielle opprinnelse. Forsåvidt gjelder varen «inhalatorer» må konklusjonen åpenbart bli den samme, ettersom disse produkter heller ikke har vært markedsført eller solgt separat. Det kan i denne forbindelse vises til uttalelsene hos Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, side 113 og sidene 257–258, om bevis for innarbeidelse.

Oslo tingretts dom av 29. oktober 2015 i sak nr. 14-176078TVI-OTIR/05

Premissene i Oslo tingretts dom av 29. oktober 2015 i sak nr. 14-176078TVI-OTIR/05 understøtter for så vidt ovennevnte betraktninger. Retten la til grunn som dokumentert at det er etablert fargekodesystemer for den aktuelle kategori medisiner; om enn ikke enhetlige og konsekvent benyttede – hvor fargebruken i hovedsak tjener praktiske formål, som å angi bruksområde/formål, styrkegrad og dosering. Og av denne grunn foreligger det således et særlige sterkt behov for å friholde farger, med den følge at det i praksis vil foreligge en meget høy terskel for etablering av vern for farger gjennom bruk / innarbeidelse på nettopp dette produktområdet.

Retten fant konkret (basert på Respons Analyse-undersøkelsen) at det var mye som talte for at den aktuelle lilla-fargen nok kunne anses innarbeidet [jf. vml. § 3 tredje ledd], men konkluderte med at det ikke var nødvendig å ta stilling til dette spørsmålet, da det var nok å konstatere at en eventuell innarbeidelse ikke ville omfatte alle nyanser av fargen «lilla».

Det skal her skytes inn at det ikke nødvendigvis er noe direkte samsvar mellom bestemmelsene om stiftelse/etablering av vern etter i vml. § 3 tredje ledd og momentene om bruk og virkningen av bruk som fremgår av vml. § 14 tredje ledd annet punktum. Innarbeidelsesvern etter vml. § 3 tredje ledd kan eksempelvis være etablert for bare deler av norsk territorium (lokalt eller regionalt), og bare en del av en omsetningskrets eller noen få av flere aktuelle omsetningskretser. I forbindelse med vurdering av registreringsvern etter vml. § 3 første ledd, jf. vml. § 14 første og annet ledd, må det tas hensyn til at vernet vil gjelde i hele riket og for alle aktuelle omsetningskretser, og at bruken således må ha ledet til at den adskillende evne klart er tilstede og at garantifunksjonen oppfylles innen alle de aktuelle omsetningskretser i alle deler av landet.

Konklusjon

Samlet sett er vi av den oppfatning at den dokumenterte bruken av den aktuelle lilla-fargen (Pantone 2587C) i all hovedsak gjelder varen «farmasøytiske preparater for behandling av astma og KOLS» i klasse 5, og ikke den aktuelle varen «inhalatorer for behandling av astma og KOLS» i klasse 10, og at vekten av dokumentasjonen dermed er vesentlig svekket. Videre er vi av den oppfatning at den dokumenterte fargebruken uansett ikke er av et slikt omfang, av en slik karakter og av en slik styrke, at den på noe vis kan oppveie og overskygge det særlig sterke behovet for å friholde farger på det aktuelle vareområdet. Søknaden må mot denne bakgrunn avslås.

* * *

Vi må ha mottatt skriftlig svar senest **2016.09.05**. Send gjerne svaret via Altinn. Hvis dere svarer for sent, henlegger vi søknaden/blir søknaden endelig henlagt. Dersom søknaden blir henlagt, kan dere få den gjenopptatt ved å betale en gjenopptakelsesavgift. Se varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Oluf Grytting Wie
Dir.tlf. 22 38 74 07