

Patentstyret
PO Box 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 9. september 2016

Ansvarlig partner:

Felix Reimers

Vår ref.: 501885–504

VEDRØRENDE PATENTSTYRETS BREV AV 03.06.2016

SØKNADSNUMMER: 201501628

VAREMERKE: (lilla fargemerke) (d)

SØKER: Glaxo Group Limited

1 INTRODUKSJON

Vi viser til den foreløpige vurderingen fra Patentstyret av 03.06.2016 vedrørende varemerkesøknad nr.201501628. Patentstyret konkluderer med at det ikke er dokumentert at søkerens bruk av merket har ført til et innarbeidet særpreg som er tilstrekkelig til at det kan registreres.

Søkeren er uenig i Patentstyrets konklusjon og grunnlaget for den, og dette er forklart nærmere i det følgende. Søkeren er også uenig i påstandene i tredjepartsobservasjonene gjort av Sandoz i brevet til Patentstyret datert 27.05.2016, og vil svare på disse nedenfor.

2 RELEVANSEN AV SPESIFIKASJON SOM VARE I KLASSE 10

2.1 Innledning

I sin foreløpige vurdering har Patentstyret argumentert for at produktbeskrivelsen er helt generell, og at spesifikasjonen på grunn av dette, og i lys av vareklassifiseringen i klasse 10, må forstås som bare å omfatte "tomme" inhalatorer, slik at den relevante omsetningskretsen vil være produsenter av medisiner (dvs. farmasøytiske selskaper). Av flere grunner er det imidlertid vanskelig å følge Patentstyrets begrunnelse på dette punkt. Dette beskrives i detalj nedenfor.

Et juridisk utgangspunkt ved vurdering av bruk er at varene det søkes vern for, bare er relevant for å fastslå identiteten til det relevante publikummet som eventuelt har en oppfattelse av om merket har særpreg. I alle rettsforhandlinger om inngrep der det er tvister mellom GSK og Sandoz knyttet til

Sandoz' bruk av lilla, herunder i Oslo tingrett, har Sandoz hevdet at relevant omsetningskrets er leger, farmasøyter og pasienter (selv om Sandoz hevder at pasienter ikke er relevante i enkelte land). Dette innlegg bør leses med dette utgangspunkt, og hva som er relevant omsetningskrets, er nærmere omtalt i avsnitt 3 i dette brevet.

2.2 Spesifikasjonen er ikke generell og er i tråd med faktisk bruk

GSK er uenig i Patentstyrets og Sandoz' karakteristikk av varen det er søkt om vern for. At søknaden må gjelde "tomme" inhalatorer for salg til farmasøytiske selskaper fordi listen over varer ikke spesifiserer "fylte" inhalatorer, er ikke riktig. Dette strider både mot sunn fornuft og standard praksis for vareklassifisering. Søknaden om registrering av merket er for "*medisinsk utstyr, nærmere bestemt inhalatorer for behandling av astma/KOLS*" (vår *understreking*). Dette indikerer et klart bruksområde og spesifiserer hvilken gruppe legemidler inhalatorene inneholder. Dette er den aktuelle bruken av fargemerket og det er denne bruken som har ført til ervervet særpreg slik det fremgår av spørreundersøkelsen (nærmere omtalt nedenfor). En inhalator er per definisjon utstyr for innånding av en medisin:

Bilag 1 Utdrag fra <http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=inhalator&bokmaal=+&ordbok=bokmaal>

Når man skal vurdere hva uttrykket "inhalatorer for behandling av astma/KOLS" betyr, er det viktig å tenke over astma/KOLS-markedet helt spesifikt. Patentstyrets angivelse av inhalatorer for behandling av astma/KOLS som primært tomme inhalatorer som selges av et selskap til farmasøytiske selskaper, som igjen fyller dem med medisiner for salg til helsepersonell, er kort og godt ikke et korrekt bilde av det norske markedet for inhalatorer for behandling av astma/KOLS.

En naturlig språklig tolkning av uttrykket "inhalatorer for behandling av astma/KOLS" vil derfor være en inhalator som brukes spesielt for å puste inn en medisin for behandling av astma/KOLS. Dette er mye mer spesifikt enn en tom inhalator som per definisjon kan fylles med en hvilken som helst medisin. En tom inhalator er ikke egnet for behandling av sykdom.

2.3 Nice-klassifiseringsretningslinjene

Riktig klassifisering av inhalatorer i henhold til Nice-klassifikasjonssystemet er klasse 10. Et søk i Nice-klassifiseringsretningslinjene fra 2015 (tiende utgave og versjonen som var i kraft på søknadstidspunktet) viser at "inhalatorer" bare er oppført i klasse 10. Det samme gjelder for tidligere og senere utgaver av Nice-klassifiseringsretningslinjene. Det er ingen angivelse av "inhalatorer som inneholder farmasøytiske preparater" i klasse 5. Under henvisning til nevnte liste må det derfor være klart at klasse 10 er riktig klasse for fylte inhalatorer.

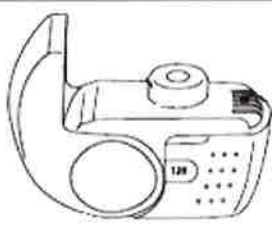
Ifølge de generelle bemerkningene fra WIPO som følger med den tiende utgaven av Nice-klassifikasjonen for 2015 gjøres klassifisering av ferdigvarer i prinsippet i samsvar med varens funksjon eller tiltenkte bruk, ikke materialene brukt i produksjonen. Det er udiskutabelt at funksjonen eller den tiltenkte bruken av de aktuelle inhalatorene er behandling av astma/KOLS.

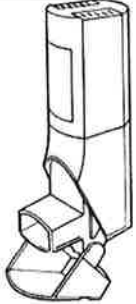
2.4 Inhalatormarkedet i Norge for behandling av astma/KOLS

En inhalator for behandling av astma/KOLS kan ikke sammenlignes med vanlig emballasje for ulike produkter. Analogien fra Sandoz om at en inhalator er som en melkekartong eller ølflaske, er misvisende. En inhalator er en kompleks medisinsk anordning, ikke bare en beholder som innholder eller distribuerer medisiner. Det er et produkt i seg selv og faller innenfor klasse 10.

Når det gjelder inhalatorer for behandling av astma/KOLS, markedsfører ikke produsentene ulike ufylte inhalatorer som farmasøytiske selskaper kan velge mellom. Tvert imot selger de store farmasøytiske selskapene vanligvis sine egne medisiner i sine egne inhalatorer og de vil også være ansvarlig for produksjon og salg av disse inhalatorene. Inhalatorer for behandling av astma og KOLS selges i en rekke ulike varianter, og hvert design eies vanligvis av et bestemt farmasøytisk selskap og merkes deretter. For eksempel eies DISKUS-inhalatoren av Glaxo, TURBUHALER-inhalatoren av AstraZeneca og RESPIMAT-inhalatoren av Boehringer Ingelheim. Hver av disse merkede astma/KOLS-inhalatorene markedsføres og selges til helsepersonell og er beskyttet av varemerker registrert i klasse 10. Faktum er at det er vanskelig å finne et inhalatormerke for behandling av astma/KOLS som ikke er registrert i klasse 10:

Navn på inhalator	NIPO-nummer	Klasse 10	Bilde	Eier
DISKUS	19933088	Ja		GSK
ROTADISK	19830353	Ja		GSK
ELLIPTA	201209562	Ja		GSK

TURBUHALER	19832606	Ja		AstraZeneca
NEXTHALER	201209800	Ja		Chiesi
RESPIMAT	200903563 199808307 19966135 19860805	Ja Ja Ja Ja		Boehringer Ingelheim
HANDIHALER	19931725	Ja		Boehringer Ingelheim
ELPENHALER	200713231	Ja		Elpen Pharma
GENUAIR	201606863 201510799	Ja Ja		AstraZeneca

EASYHALER	200207841 19914846	Ja Ja		Orion
EASI-BREATHE	200810522	Ja		Baker Norton

Disse navnene avviker fra medisinnavnene i klasse 5. For eksempel selger GSK Seretide Diskus-inhalatorer og Seretide Evohaler-inhalatorer i Norge. Seretide er navnet på medisinen, mens Diskus og Evohaler er inhalatormerker. Den samme modellen med separate merkenavn for enheten og medisinen følges av mange farmasøytiske selskaper, inkludert de som eier merkene nevnt ovenfor.

Alle de ovennevnte inhalatormerkene er ordmerker registrert i klasse 10, og brukes til å markedsføre og markere opprinnelsen til inhalatorer for behandling av astma og KOLS. Med andre ord er de registrert og/eller brukes på samme måte som fargemerket, og slik registrering og bruk er ikke forenlig med påstanden om at markedsføring og salg av fylte inhalatorer innebærer bruk innenfor klasse 5.

Videre eier Sandoz' eget morselskap, Novartis, varemerker som dekker inhalatorer for behandling av astma og KOLS i klasse 10. Dette gjelder deres FORSPIRO- og ONBREZ-inhalatorer:

Ordmerke	NIPO-nummer	Klasse 10	Bilde	Eier
BREEZHALER	200609708	Ja		Novartis
FORSPIRO	201000467	Ja		Novartis

FORSPIRO-registreringen søker beskyttelse med hensyn til "Medical apparatus and instruments, inhalers for applying medicines, nebulizers, parts and equipment of the above products." i klasse 10, selv om FORSPIRO-inhalatoren alltid selges ferdig fylt. Det er rimelig å anta at Novartis, Sandoz' morselskap, mener at bruk av FORSPIRO i forbindelse med fylte inhalatorer utgjør bruk i klasse 10, ellers ville de ikke ha tatt med slike varer i sine registreringer. Denne registreringen må ha blitt gjort med Sandoz' viten og samtykke, fordi FORSPIRO-inhalatoren bare brukes av Sandoz innenfor Novartis-gruppen. Det er denne inhalatoren som er gjenstand for rettslig prosess – reist av GSK – i store deler av verden, inklusive saken for Oslo tingrett. Det er derfor klart at Sandoz argumenterer mot GSK, mens de i praksis gjør det motsatte med hensyn til egne registreringer.

2.5 Inhalatorer for behandling av astma/KOLS selges alltid sammen med medisinen

Inhalatorer for behandling av astma og KOLS selges aldri alene i Norge, men alltid i kombinasjon med medisinen. Bruk av en inhalator som inneholder farmasøytiske preparater, utgjør imidlertid bruk i både klasse 5 (farmasøytiske preparater) og klasse 10 (inhalatorer). Dette ble bekreftet spesifikt i *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG mot Laboratorios Cinfa, innsigelse nr. B1844029, 7. desember 2012* og *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG mot Laboratoire De La Mer, innsigelse nr. B2117763, 6. oktober 2014*.

Bilag 2 Sak R3109/2014–5

Bilag 3 Innsigelse nr. B2117763

Disse sakene gjaldt et inhalatorprodukt ved navn Respimat:



Respimat-inhalatoren og det underliggende farmasøytiske preparatet ble solgt sammen i samme eske. Som det store flertallet av inhalatorer er det ikke mulig å kjøpe Respimat-inhalatoren uten det farmasøytiske preparatet. Likeledes er det ikke mulig å bruke det farmasøytiske preparatet uten inhalatoren. Imidlertid fant OHIM ved begge anledninger at slik bruk utgjør bruk av et medikament i klasse 5 og en inhalator i klasse 10. Derfor er det feil å hevde at en "fylt inhalator" bare utgjør bruk av en medisin i klasse 5.

Som nevnt ovenfor gjenspeiles dette i NICE-retningslinjene. Det er derfor klart at klasse 10 er riktig klasse for inhalatorer, uansett om de selges tomme eller på annen måte.

2.6 Resultater fra spørreundersøkelser bekrefter forståelsen av ordet "inhalator"

Som en del av undersøkelsen ble leger og farmasøyter i Norge spurt om de hadde sett fargen 2587C "i forbindelse med inhalatorer". Over 91 % av legene og 99 % av farmasøytene svarte at de hadde sett denne fargen i forbindelse med inhalatorer. Spørsmålet gjaldt ikke "fylte inhalatorer", bare "inhalatorer".

Hvis Sandoz og Patentstyret har rett i sin analyse at "inhalatorer" bare betyr tomme inhalatorer, og at de relevante forbrukerne bare er farmasøytiske selskaper, ville antallet leger og farmasøyter med positivt svar vært null. Dette viser at begrepet "inhalatorer" i seg selv betyr fylte inhalatorer i denne bransjen. Dette blir enda tydeligere når uttrykket "for behandling av astma og/KOLS" legges til etter begrepet "inhalatorer".

Sandoz' innlegg inneholder ingen bevis som er egnet til å underbygge at "inhalatorer" utelukkende betyr tomme inhalatorer i bransjen. Sandoz' posisjon er bare en påstand.

Selv om Sandoz og Patentstyret skulle ha rett (noe GSK bestrider) om definisjonen av inhalatorer, er det klart at leger og farmasøyter selv innenfor denne smalere definisjonen er en del av de relevante forbrukerne, slik svarene på undersøkelsen viser, fordi de er klar over at fargen 2587C brukes i forbindelse med inhalatorer. Leger og farmasøyter er derfor en del av den relevante omsetningskretsen selv for denne smalere definisjonen, og Patentstyret må følgelig ta undersøkelsen, de fremlagte bevis og omfattende markedsføring i betraktning i sin beslutning.

3. RELEVANT OMSETNINGSKRETS

Som etablert ovenfor er det helt klart ikke riktig at klassifiseringen i klasse 10 betyr at "inhalatorer for behandling av astma/KOLS" må vise til tommeinhalatorer rettet mot farmasøytiske selskaper, som så vil fylle dem med medisiner, slik Sandoz og Patentstyret hevder. Dette er imidlertid ikke i samsvar med markedet eller det rettslige grunnlag nevnt ovenfor. Følgelig er den relevante omsetningskrets ikke farmasøytiske selskaper.

På grunn av produksjonens karakter og bruken av inhalatorer er forbrukergruppen for inhalatorer til bruk for behandling av astma/KOLS dermed identisk med forbrukergruppen for *farmasøytiske produkter* og medisiner til bruk for astma/KOLS. Dette er bemerket i Patentstyrets avgjørelse i varemerkesøknad 200705519-GENUAIR, der man fant følgende:

Typiske forbrukere av farmasøytiske produkter og inhalatorer i klassene 5 og 10 kan være både profesjonelle innen helsevesenet og privatpersoner, og må anses som godt informert og bevisste

Oslo tingrett bekreftet dette videre på side 14:

Etter rettens syn er det mye som taler for at den relevante omsetningskretsen i dette tilfellet omfatter følgende grupper:

- *forskrivende leger (som bestemmer hvilken medisin pasienten skal bruke);*
- *farmasøyter (som handler med medisinen i engros- og detaljistledet); og*
- *pasienter (som er sluttbrukere og som betaler for medisinen).*

Markedsføringen av inhalasjonsmedisiner retter seg primært mot de to førstnevnte gruppene, ettersom det ikke er tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler overfor allmennheten.

På grunn av reseptbelagte legemidlers unike karakter er dette imidlertid ikke et typisk tilfelle med forskjellige omsetningsledd (for eksempel handelsledd og sluttbrukere) som hver for seg kjøper de aktuelle varene. Tvert imot, når det gjelder reseptbelagte produkter, er hver gruppe (leger, farmasøyter og pasienter) involvert i samme kjøpsbeslutning, dog med varierende grad av innflytelse:

Leger

Fordi legen er personen som skriver ut resepten, vil han/hun uunngåelig være den mest sentrale i beslutningsprosessen. Det er legen som til syvende og sist foreskriver og derfor tar kjøpsbeslutningen, og av denne grunn er legen i alle tilfelle en del av det relevante publikummet. I denne sammenheng påpeker Glaxo Group at kjøpsbeslutning som regel allerede er tatt når pasienten forlater legekantoret. Astma/ KOLS-medisiner er ikke på byttelisten. Farmasøyten har derfor ikke rett til å gi pasienten et annet produkt uten først å konsultere legen.

Farmasøyter

Den andre målgruppen og relevant publikum er farmasøytene. Farmasøyten kjøper medisinen direkte fra grossist og behandler resepten fra lege, henter medisinen fra lageret og gir den til pasienten (eventuelt med råd om bruk). Når en lege gir en resept på grunnlag av virkestoffet snarere enn på grunnlag av et varemerke, har farmasøyten en rolle i kjøpsbeslutningen ved at han/hun kan bestemme hvorvidt han/hun skal utlevere det originale produktet eller den generiske versjonen.

Sluttbrukere

Det finnes to typer sluttbrukere – passive pasienter og mer proaktive pasienter.

Passive pasienter

Passive pasienter ledes fullt og helt av legens beslutninger. Vanligvis vil legen velge det mest egnede legemiddelet og skrive dette ut til pasienten. Fordi det er forbudt å drive direkte markedsføring overfor pasientene, vil passive pasienter trolig ikke være klar over eller bare til en viss grad kjenne til de ulike inhalatorene på markedet og stole blindt på legens valg. Disse pasientene er antakelig kjent med inhalatoren som skrives ut til dem, og vil muligens bare være kjent med denne ene inhalatoren i løpet av hele livet, gitt at den fungerer som den skal.

Proaktive pasienter

Proaktive pasienter er mer eller mindre aktivt involvert i beslutningsprosessen. Disse pasientene ber aktivt om et bestemt produkt, for eksempel dersom de har hatt gode erfaringer med produktet. Det er også mulig de har hørt eller lest positive omtaler av produktet og derfor ber legen om å skrive det ut. I noen tilfeller vil legen ta hensyn til pasientens preferanse.

GSK vil også påpeke at Europa, i likhet med Norge, har strenge regler med hensyn til reklame av reseptbelagte medisiner, jfr. legemiddelforskriften § 13-5 b. Nevnte bestemmelse forbyr reklame for reseptbelagte medisiner rettet mot pasienter. Tanken bak denne bestemmelsen er at pasienter ikke

skal være en del av kjøpsbeslutningen, fordi de ikke bør oppfordres til å påvirke legens beslutninger som følge av pågående markedsføringskampanjer.

Virkeligheten tatt i betraktning kan man bare komme til følgende konklusjon:

- Varemerkerettens formål er å la en kjøper gjenta et positivt kjøp og unngå et negativt kjøp.
- Det er farmasøyten som kjøper inhalatoren fra det farmasøytiske selskapet, og som setter inhalatoren på apotekets lager. Farmasøyten er ansvarlig for denne kjøpsbeslutningen, som igjen påvirkes av antallet resepter legen skriver ut.
- Når inhalatorene først er på apoteket, dikteres salget i hovedsak av legen som skriver ut resepten. Legens avgjørelse kan påvirkes av hva det lokale apoteket har på lager. Legen kan velge bare å henvise til virkestoffet i resepten, i hvilket tilfelle farmasøyten kan bestemme om han/hun skal utlevere originalproduktet eller en generisk versjon. Imidlertid vil de fleste kjøpsavgjørelser for denne typen produkter gjøres av lege og/eller apotek uten at pasienten har noe å si.
- I mindre vanlige tilfeller der en (proaktiv) pasient har en bestemt preferanse og også uttrykker den, kan det hende legen og/eller apoteket tar pasientens preferanser i betraktning. Imidlertid er det i siste instans lege og/eller apotek som tar den endelige avgjørelsen om hvilket produkt som skal skrives/gis ut.

Ser man på disse scenariene i sammenheng, blir det klart at det relevante publikum er sammensatt av et stort flertall av leger og farmasøyter og en svært liten gruppe pasienter, som bare er involvert i et lite antall tilfeller. Selv når pasientene er involvert, er det fortsatt legen og apoteket som har den største innflytelsen når det gjelder hvilket produkt som kjøpes. Dette viser tydelig at fokus bør være på leger og farmasøyter.

4. DEN OMFATTENDE BRUKEN AV FARGEMERKET

Så snart man erkjenner at den relevante omsetningskretsen er helsepersonell, blir det klart at GSK har gjort utstrakt bruk av merket rettet mot det aktuelle publikummet.

GSKs markedsføringsstrategi har – i tillegg til produktets iboende egenskaper – utvilsomt bidratt til å gjøre "den lilla inhalatoren" til en salgsvinner med en global omsetning på EUR 56 milliarder siden lanseringen. Globalt er produktet det fjerde mest solgte farmasøytiske produktet noensinne, uavhengig av behandlingsområde. I Norge er salget i gjennomsnitt NOK 230 millioner per år. Produktet har en markedsandel på 39 % av det totale markedet for tørrpulveirnhalatorer, 30 % for alle astma- og KOLS-produkter og 55 % for kombinasjonspreparater. Produktet har vært en av Norges mest solgte medisiner. Disse markedsandelene er høye, noe som gjør det mer sannsynlig at fargemerket er etablert. Det er vanskelig å overvurdere dette produktets suksess.

Av disse grunner har den lilla inhalatoren blitt et internasjonalt ikon. Den omfattende markedsføringen av Seretide i Norge ble anerkjent i dommen fra Oslo tingrett i GlaxoSmithKline AS mot Sandoz AS og Novartis Norge AS, jfr. side 3:

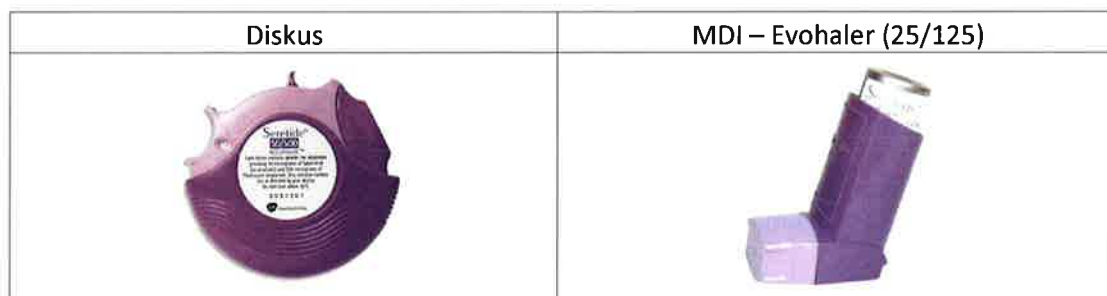
GSK har i alle år siden lanseringen brukt store ressurser på å markedsføre Seretide. Bare i Norge er det brukt flere hundre millioner kroner på å markedsføre produktet. Markedsføringen har vært rettet mot leger og farmasøyter, og har blant annet skjedd ved at GSK har utarbeidet brosjyrer, pamfletter, bøker og annet informasjonsmateriell, inkludert medisinsk-faglige tekster utarbeidet av norske lungeleger på oppdrag fra GSK. Materialet har blitt sendt helsepersonell i posten, blitt delt ut på stands under kongresser og faglige møter, eller det har blitt delt ut av GSKs legemiddelkonsulenter på besøk på legekontorene. I markedsføringen har fargen lilla vært brukt bevisst og gjennomgående. I tillegg til at selve inhalatorene er lilla, har emballasjen lilla fargeelementer, og lilla har vært brukt på reklamemateriell, stands, gaveartikler osv. Seretide Diskus er utført med en mørk lillanyanse (Pantone 2587C) på nedre del av inhalatoren, og en lysere lillanyanse (Pantone 2567C) på øvre del.

Nedenfor er eksempler på hvordan GSK har brukt fargemerket siden slutten av 1990-tallet.

(i) Emballasje og inhalatorer

GSKs produkter som utmerker seg ved bruk av fargemerket, selges som en tørrpulverinhalator (DPI, også kjent under navnet Diskus), eller som en inhalator med tilmålt dose (MDI, også kalt Evohaler). Slike enheter sikrer at pasienten puster inn medisinen i forhåndsdistribuerte doser.

Fargen 2587C brukes på alle Seretide Diskus-inhalatorer og deres emballasje, og på Seretide Evohaler 25/125 inhalator og all Evohaler-emballasje. De to andre Evohaler-inhalatorene med andre styrker (25/50 og 25/250) markedsføres i ulike nyanser av lilla.



Fargemerket brukes på emballasjen for Seretide-inhalatorer, og fargen lilla har alltid vært brukt i Norge.

Norge – emballasje



(ii) Markedsføringsmaterieill rettet mot helsepersonell og pasienter

Som antydnet tidligere er fargen lilla brukt intensivt i markedsføringskampanjer og informasjonsbrosjyrer for helsepersonell som skriver ut eller gir ut de angjeldende GSK produkter. Selv om det ikke er mulig å rette markeds kommunikasjon direkte til astma- eller KOLS-pasienter, jfr. legemiddelforskriften § 13-5 b, er informasjonsbrosjyrer tilgjengelig ved legekontorer, og leger og farmasøyter oppfordres til å gjøre informasjonsbrosjyrer tilgjengelig for pasientene.

Det publiserte markedsføringsmateriellet kan deles inn i fire typer:

- detaljert informasjon for helsepersonell: GSK sender helsepersonell brosjyrer med detaljert informasjon om sine produkter og deres effekter.
- informasjon i praksis / på venterom: Dette er materieill som finnes i venterommene hos allmennleger.
- pasientbrosjyrer: GSK gir allmennleger og andre fagfolk som skriver ut eller gir produktet, brosjyrer som kan gis til pasienter med informasjon om astma og KOLS, samt om produktene og effektene av medisinen.
- annonser i vitenskapelige tidsskrifter: GSK annonserer produktene sine i ulike vitenskapelige tidsskrifter som leses av relevant helsepersonell.

Nedenfor følger noen eksempler på "lilla" markedsføring i Norge gjennom årene:

nsk

Nye bevis på anti-inflammatoriske effekter av Seretide ved KOLS

Seretide biopsi-studie



for Diskus®

Verdens Astmadag 2. mai!



SERETIDE
Sulfonamid/Fluticason

www.astmakontrolltest.no

Bruksanvisning



for Diskus®



SERETIDE
Sulfonamid/Fluticason

Forskriv SERETIDE – fast morgen og kveld

KOLS



- bedrer og opprettholder livskvalitet^{1,2}

Ha en god dag!



LEVE bedre med KOLS - på kort og lang sikt^{1,2}

Ha en god dag!

Flere gode dager for

START BEHANDLING

24	2	4	5	2
TIMER	DAGER	DAGER	DAGER	UKER
Optimalt bedring av lungesymptomer	Optimalt bedring av livskvalitet	Optimalt bedring av livskvalitet	Optimalt bedring av livskvalitet	Optimalt bedring av livskvalitet



24 timer

SERETIDE – eneste kombinasjonsterapi som ved astma som har vist at det er mulig å oppfylle GINA-guidelines krav til god astmakontroll^{1,2}

Nivå av astmakontroll – GINA Guideline 2006³

Parameter	SERETIDE (Sulfonamid/Fluticason)	Fluticason	Sulfonamid
Prevalens av astma	100%	100%	100%
Prevalens av astma med kontrollert astma	100%	100%	100%
Prevalens av astma med kontrollert astma og livskvalitet	100%	100%	100%
Prevalens av astma med kontrollert astma og livskvalitet og livskvalitet	100%	100%	100%

71 %
oppnådde kontrollert astma med SERETIDE som definert av GINA-guidelines¹

Oppnå mer for dine KOLS-pasienters livskvalitet i dag og i lang tid fremover



SERETIDE
Sulfonamid/Fluticason

Lev livet



De ovenstående eksemplene er fremlagt i vårt brev av 14. april 2016, se vedlegg 3-106.

(iii) Stands på messer og deltakelse på konferanser og bransjemøter

For å styrke fargemerket sitt ytterligere gjør GSK omfattende bruk av lilla på sine stands på respirasjonsmesser og -konferanser med deltakelse fra leger og helsepersonell fra hele Europa, også fra Norge. Nedenfor er noen eksempler på slike stands:



I tillegg til at selve markedsføringsstandene i seg selv er dekorert i lilla, ga GSK bort lilla salgsfremmende artikler, og salgsteamet hadde på seg lilla klær. På messen for European Respiratory Society (ERS) i 1999, der flere tusen globale eksperter deltok, hadde teamet for eksempel på seg lilla slips med DISKUS-motiv (se nedenfor).



Paul Jones, professor i luftveismedisin ved St George's, University of London, husker å ha deltatt på slike konferanser som beskrevet ovenfor:

From attending numerous trade conferences, I can remember Seretide stands were always purple, Seretide sales reps were dressed in purple outfits and Seretide promotional giveaways (such as USB sticks) were coloured purple. In one particular instance, I turned up to a conference to deliver a talk and was greeted with comments such as "You must be here to do the Seretide talk", solely because I was wearing a purple tie.

Roald Dahl, tidligere leder av Institutt for luftveissykdommer og professor i luftveismedisin ved Aarhus universitetssykehus fra 1994 til 2012:

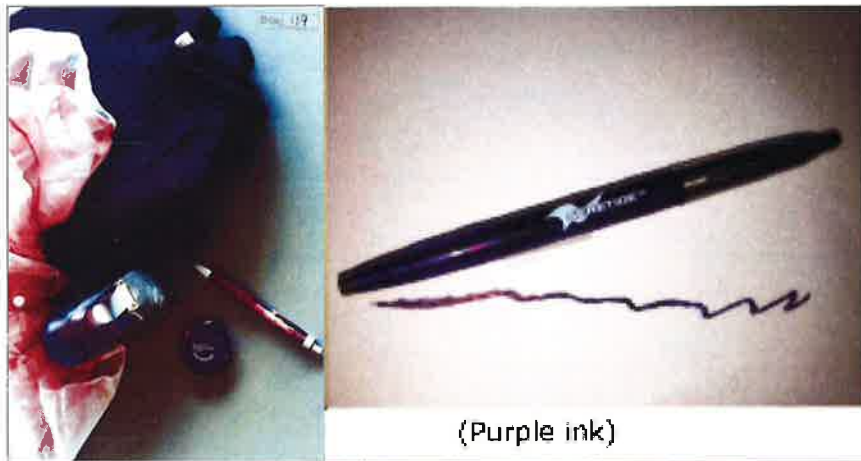
The colour purple has been central to the marketing of Seretide since its launch in the 1990s. I attended the global launch in Berlin of Seretide as a speaker. I remember Peter Barnes, concluded his speech about Seretide with the words, 'the world will now be purple'. As part of the marketing of Seretide, GSK distributed purple promotional items. I remember that I had a purple Seretide tie. The female sales reps for Seretide wore purple scarves. The Seretide conference stands were also completely purple.

Nedenfor følger fotografier av det norske Seretide-teamet ved ulike Seretide-arrangementer og prisutdelinger:



(iv) Salgsfremmende gaver

For å fremme produktet sitt for behandling av astma og KOLS, og for å støtte opp om identiteten basert på fargemerket, har GSK også gitt bort mange "lilla" salgsfremmende gaver direkte til helsepersonell i Norge, hvorav noen er vist nedenfor:



Eksemplene ovenfor og alt annet markedsføringsmateriell som fremlegges som bevis, viser tydelig hvordan den karakteristiske lillafargen (2587C) har blitt brukt som en merkevareidentifikator siden lanseringen av Seretide i 1999.

Tilsvarende har lillafarget markedsføring rettet mot helsepersonell vært mye brukt over hele Europa (og i resten av verden). Noen utvalgte eksempler fra Storbritannia og Tyskland vises nedenfor for å illustrere dette.

Storbritannia:

PURPLE PACK

Dear colleague,

Welcome to the Purple Pack. This pack contains a selection of key references from the primary, 2005, Asthma and COPD campaigns. The clinical papers within the Purple Pack are for your personal use only.

I have gladly taken every further step to ensure the pack is in order to comply with copyright laws.

Should customers request any of these clinical papers, please contact the Freephone Medical Department on 0800 000 300 or alternatively e-mail pharmaceuticals@seretide.co.uk quoting the full paper title and your customer details.

We hope that you will find the Purple Pack useful.

Yours faithfully

Neil McDermott
Regional Sales & Marketing Director

Malcolm Beattie
Regional Sales & Marketing Director

How to Report an Adverse Event

Telephone: 0800 799 1144
Email: adverse@seretide.co.uk

For full UK product information, please refer to the Summary of Product Characteristics (SPC) for Seretide Evohaler and Seretide Accuhaler. For full EU product information, please refer to the Summary of Product Characteristics (SPC) for Seretide Evohaler and Seretide Accuhaler. For full EU product information, please refer to the Summary of Product Characteristics (SPC) for Seretide Evohaler and Seretide Accuhaler.

© 2005 Seretide. All rights reserved. Seretide is a registered trademark of GlaxoSmithKline.

2 ROYAL MAIL

5 4 3 2 1.....1 2 3 4 5

THE COUNTDOWN TO THE COUNTER HAS BEGUN

www.Seretide.co.uk

So why wait...

Seretide Accuhaler®
1 puff bd*

Seretide Evohaler®
2 puffs bd*

BDP equivalent per day: 1000 mcg

BDP equivalent per day: 2000 mcg

BDP equivalent per day: 400 mcg

BDP equivalent per day: 800 mcg

BDP equivalent per day: 1600 mcg

BDP equivalent per day: 3200 mcg

...to raise expectations!

How good could Seretide make your asthma patients feel?

SERETIDE
salmeterol/fluticasone propionate



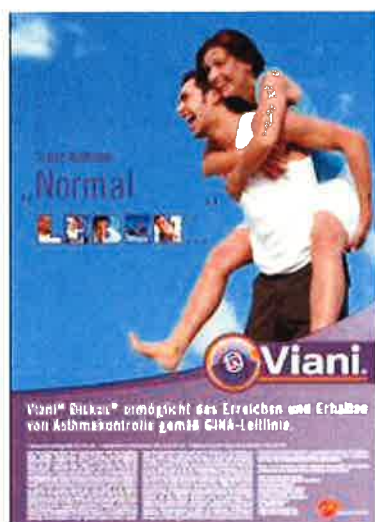
Purple Torch:



The image displays three promotional materials for Viani, a company specializing in assistive technology for visually impaired individuals.

- Left: Brochure**
 - Headline:** Viani® jetzt auf Festbetrag. Bis zu 40 % günstiger als bisher!*
 - Key Points:**
 - Viani® „Astrobraille-Schrift“ – gerastert und erhabend
 - Viani® „Braille-Diskus“ – ist das preisgünstigste VIELSEITIG-Fachzeitschrift, die der Träger nach dem ICHT® vergrößern kann – und somit für blinde Leser*innen LÖSUNG bietet, egal wie hoch die Anforderungen sind.
 - Bewährt seit über 10 Jahren – Viani-Diskus – unser Markenzeichen
- Middle: CD-ROM**
 - The CD-ROM is purple with a central circular window showing a man in a white shirt.
 - Text on CD:** Viani® Braille-Diskus
- Right: Poster**
 - Headline:** Viani® Diskus®
 - Image:** Three people skydiving in formation against a blue sky.
 - Text:** Symptome dauerhaft verhindern
 - Logo:** Viani®

20



Servicematerial Pädiatrie

Für Sie:

- NVL-Karte* für Pädiater
- Asthmakontrolltest für Kinder (ACT™)
- Speaker-Kit Asthma Pädiatrie

Für Ihre Patienten:

- Asthmatagebuch für Kinder
- Notfallplan Asthma für Kinder
- Asthmaproschüre für Kinder „Lufas Abenteuer auf Takatai“
- Elternbroschüre



Digitale Serviceangebote für Sie, Ihr Praxispersonal und Ihre Patienten

www.asthmacoach.de
Das interaktive Trainingsprogramm für Patienten. Praktische Tipps und Services, die den Umgang mit Asthma erleichtern sollen.

www.Luft-zum-Leben.de
Das Asthma und COPD Patientenportal von GSK:

- ACT™ Test (für Kinder und Erwachsene)
- CAT - COPD Assessment Test (in deutsch, russisch und türkisch)
- Asthmacoach
- Luftdaten-Tausch im kostenlosen Abo
- Expertenrat
- Newsletter
- Nützliches

AsthmaApp

- Asthmakontrolltest mit monatlicher Erinnerungsfunktion
- Pollenflug- und Luftdatenservice täglich aktuell
- Weitere hilfreiche Infos zum Thema Asthma
- Für das iPhone, iPod touch und iPad
- Kostenlos

Informations zu Viani® und anderen Produkten von GSK erhalten Sie auch auf der Internetseite: www.gskonline.gsk.com



Resultatet av GSKs markedsføringsstrategi utenfor Norge er – akkurat som i Norge – at fargemerket har fått et betydelig omdømme. Noen få eksempler viser dette tydelig:

- Da AstraZeneca lansert sitt konkurrerende kombinasjonsprodukt Symbicort (som selges i en rød og hvit inhalator, og som også er tilgjengelig i Norge) i Tyskland i 2001, ga de ut sjokoladeproduktet "Lila Pause" sammen med reklamemateriellet. Lila Pause betyr "lilla pause", og ved å gi ut disse sjokoladeproduktene ba AstraZeneca helsepersonell indirekte om å ta en pause fra utskrivingen av Seretide og skrive ut Symbicort i stedet. AstraZeneca trengte ikke å referere til Seretide ved navn, fordi fargen var (og er) såpass godt kjent.



- Skottlands nasjonalmuseum, en av de best besøkte attraksjonene i Storbritannia utenfor London, ba om et eksemplar av Seretide-produktet, "den ikoniske lilla inhalatoren", for fremvisning i et nytt farmasøytisk galleri.

(v) GSKs bruk av farge i merkevarebygging er kopiert av andre inhalatorprodusenter

GSK var det første selskapet til å markedsføre en inhalator på en slik måte at fargen på inhalatoren var den sentrale delen av merkevarebyggingen. Etter suksessen med denne tilnærmingen har de andre store farmasøytiske selskapene som produserer inhalatorer for behandling av astma og KOLS, dvs. AstraZeneca, Novartis, Boehringer Ingelheim m.v., kopiert bruken av farge som en sentral del av sin merkevarebygging. Dette illustrerer ytterligere at omsetningskretsen er vant til å se farge i forbindelse med merkevarebygging:

Foster (Chiesi) 	Markedsføringsmateriell 
Flutiform (Mundipharma) 	Markedsføringsmateriell 
Symbicort (AstraZeneca) 	Markedsføringsmateriell 

Rolenium Pharma]	[Elpen
	
Seebri (Novartis)	
	

Merk at Foster, Flutiform, Symbicort og Rolenum alle er kombinasjonsprodukter (ICS/LABA), men ingen er lilla.

(vi) *Bevis fra spørreundersøkelse*

Etableringen av særpreg for inhalatorer understøttes særlig av svarene på en markedsundersøkelse gjennomført i blant annet Norge. I undersøkelsen som ble gjennomført på vegne av GSK i 2015, ble leger og farmasøytter vist fargen lilla 2587C (som levert av Pantone LLC). Undersøkellesmetodikken fulgte den strenge "tre-trinns-testen" godkjent av tyske domstoler. Resultatene viste at:

- 90 % av farmasøytene og 61 % av legene sa spontant "Seretide" eller "GSK" da de så fargen, uten å bli stilt noe spesifikt spørsmål.
- 99 % av farmasøytene og 91 % av legene var klar over bruk av lilla farge i forbindelse med inhalatorer.
- 85 % av farmasøytene og 69 % av allmennlegene gikk videre til å bekrefte at "inhalatorer med denne fargen etter deres mening kommer fra et bestemt selskap".
- Referanser til feil selskaper var ubetydelig, og nesten alle henviste til Seretide/GSK som det spesifikke selskapet.

Oslo tingrett har også bemerket styrken i disse undersøkelsesresultatene og avvist kritikken fra Sandoz' eksperter:

På tross av de momentene som er trukket frem her, fremgår det av undersøkelsen som Respons Analyse har utført for GSK, at 85 % av de spurte farmasøytene og 69 % av de spurte legene var enig i at «inhalatorer med denne fargen [kommer] fra et spesifikt selskap». Dette indikerer isolert sett at fargen har ervervet distinktivitet for inhalatorer. Dr. Anne Niedermann [Sandoz' ekspert] ga uttrykk for at undersøkelsen mangler bevisverdi, og viste blant annet til at formuleringen «et spesifikt selskap» var feil, det måtte stått «bare ett spesifikt selskap» for at undersøkelsen kunne gi grunnlag for konklusjoner om ervervet distinktivitet. Denne innvendingen er etter rettens syn ikke overbevisende. Formuleringen må ses i sammenheng med spørsmålet som helhet. Respondentene ble bedt om å ta stilling til hvilket av to utsagn man var enig i, slik:

Q4: Hvilket av følgende utsagn er du enig i?

- Etter min oppfatning, så kommer inhalatorer med denne fargen fra et spesifikt selskap.*
- Etter min oppfatning, så kan inhalatorer med denne fargen komme fra et hvilket som helst selskap.*

Når de to utsagnene blir stilt opp mot hverandre på denne måten, er det etter rettens syn vanskelig å tenke seg at noen av respondentene kan ha misforstått. Hadde man skrevet «bare ett» i stedet for «et» spesifikt selskap, ville meningsinnholdet - ut fra sammenhengen med det andre utsagnet - formodentlig vært identisk for de aller fleste.

[...]

Respons Analyse-undersøkelsen gir en ikke ubetydelig støtte til den posisjon at lillanyansen Pantone 2587 har tilstrekkelig distinktivitet og kan anses innarbeidet.

5. SÆRPREGET TIL FARGEN PANTONE 2587C ERVERVET GJENNOM BRUK

5.1 Relevansen av bruk i ulike nyanser

Patentstyret synes å legge betydelig vekt på det faktum at inhalatorer fra Seretide i noen grad har vært markedsført med forskjellige nyanser av fargen lilla, og at inhalatorene i seg selv ikke er uniformt farget, men at de også har hatt en lysere lillafarge. Før vi vurderer den rettslige effekten av bruk av andre nyanser i forbindelse med Pantone 2587C, er det viktig å være oppmerksom på omfanget av vekten på nyansen 2587C i produktene og markedsføringen:

- Alle Seretide DISKUS-inhalatorer som er solgt i Norge (og dermed 39 % av DPI-ene på markedet), er hovedsakelig farget i Pantone 2587C.
- Alle Seretide DISKUS-inhalatorer med middels styrke 50/250 selges i Norge i emballasje med Pantone 2587C som en vesentlig del av designet.
- Alle Seretide EVOHALER-inhalatorer med middels styrke (25/125) som selges i Norge, er hovedsakelig farget i Pantone 2587C.

- Alle Seretide EVOHALER-inhalatorer med middels styrke 25/125 selges i Norge i emballasje med Pantone 2587C som en vesentlig del av designet.
- Mesteparten av reklamemateriellet for Seretide bruker Pantone 2587C spesifikt eller en svært lik nyanse. Dette fremkommer av eksemplene ovenfor og bilagene til vårt tidligere brev. Originalt materiale kan oversendes på forespørsel.

Ser vi på de juridiske konsekvensene av bruken av ulike nyanser av lilla fra GSKs side, er spørsmålet som skal avgjøres etter varemerkeloven § 14 ikke om den dokumenterte bruken er identisk med merket det søkes om, men hvorvidt merket ikke kan registreres fordi det ikke har særpreg med hensyn til aktuelle varer eller tjenester, jfr. ledd (1) punkt (2). I denne vurderingen skal *alle omstendigheter* vurderes, inkludert effekten av bruken av varemerket før dette tidspunktet, se § 14 (3).

Grunnen til at man vanligvis oppgir en bestemt fargekode ved registrering av rene fargemerker, er at det i samsvar med rettspraksis (Libertel) ikke er tilstrekkelig å beskrive fargen med ord eller vise til et bilde av fargen, som kan blekne med tiden. Ingen erfarer verden gjennom Pantones fargesystem. Når man ser fargene på de markedsførte produktene, må man anta at forbrukergruppen vil beskrive dem som lilla, eventuelt modifisert med adjektiver som "lys" eller "mørk". Det er således en avstand mellom kravene for en presis angivelse av nyansen som ønskes registrert, og hvor nøyaktig den gjennomsnittlige brukeren vil betrakte og beskrive bruken av merket. Bruk i en rekke forskjellige nyanser kan således være en omstendighet som fører til at fargen Pantone 2587C inneholder det nødvendige særpreget for registrering.

Det er i seg selv riktig at GSK ofte bruker ulike nyanser av samme farge for samme produkt for å betegne forskjellige styrker. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ved vurderingen av særpreg er irrelevant hvorvidt varemerket også har andre funksjoner enn bare å fungere som et opprinnelsesmerke (CFI, 10. oktober 2007, Bang & Olufsen/OHIM, T-460/05, paragraf 44):

As regards the Board of Appeal's argument that the shape of the product constituting the trade mark applied for cannot perform a trade mark function from the relevant consumers' point of view on the ground that that mark is essentially dictated by aesthetic considerations (paragraphs 14 to 18 of the contested decision), it suffices to state that, in so far as the relevant public perceives the sign as an indication of the commercial origin of the goods or services, whether or not it serves simultaneously a purpose other than that of indicating commercial origin is immaterial to its distinctive character (Case T-173/00 KWS Saat v OHIM (Shade of orange) [2002] ECR II-3843, paragraph 30; Calandre, paragraph 43; and Case T-129/04 Develey v OHIM (Shape of a plastic bottle) [2006] ECR II-811, paragraph 56).

Følgelig betyr ikke det faktum at en farge også kan benyttes for å skille de forskjellige inhalatorene fra varemerkeeieren fra hverandre, at fargen ikke også kan oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. For eksempel kan ordene Seretide, Flixotide og Serevent også benyttes for å skille produktene fra hverandre, uten at dette betyr at disse ordene ikke også kan være varemerker. Som GSK overbevisende har dokumentert, blant annet gjennom de fremlagte markedsundersøkelsene, er det sistnevnte tilfellet. Spørsmålene i undersøkelsen ble spesielt utarbeidet for å teste fargemerkets varemerkefunksjon, særlig hvorvidt deltakeren var enig i

uttalelsen om at "inhalatorer av denne fargen kommer fra ett bestemt selskap". Som forklart ovenfor, og som anerkjent av Oslo tingrett (se side 23 over), indikerer det faktum at 85 % av farmasøytene og 69 % av legene var enige i dette at fargen har ervervet særpreg og fungerer som et varemerke. Fra undersøkelsene blir det derfor klart at den aktuelle omsetningskretsmener at 2587C i seg selv har ervervet særpreg og fungerer som en angivelse av kommersiell opprinnelse, uavhengig av det faktum at andre nyanser av lilla kan ha vært brukt. Patentstyrets betraktninger i denne forbindelse er derfor ikke riktige.

Det er også klart fra undersøkelsene at fargemerkets egenart heller ikke påvirkes av at andre nyanser av lilla har blitt brukt av GSK.

Som nevnt over fikk deltakerne i markedsundersøkelsen, fremlagt som vedlegg 112 til søkers brev av 14. april 2016, testobjektet med Pantone 2587C spesielt, ikke andre nyanser av lilla. Som drøftet over viser resultatene fra markedsundersøkelsen en svært høy gjenkjennelse av denne fargen og oppfatning av den som en opprinnelsesangivelse. Resultatene fra undersøkelsen viser at nyansen 2587C i seg selv er særpreget og en indikator for kommersiell opprinnelse, uavhengig av tilstedeværelsen eller fraværet av andre nyanser av lilla som har eller kan ha forsterket særpreget.

5.2 Relevansen av uavhengig bruk av fargen som et varemerke

Patentstyret synes også å legge vekt på et syn om at søkeren ikke aktivt har forsøkt å markere tydelig at den aktuelle fargen er et uavhengig og eksklusivt kjennetegn. For det første bemerkes det at søkerens subjektive ønske om å etablere merket som et kjennetegn i seg selv ikke er relevant. Spørsmålet er hvilken effekt bruken av fargen faktisk har hatt. For det andre påpekes det at fargen har blitt brukt konsekvent i all markedsføring av produktet, i markedsføringsmateriale, i kommunikasjon, på emballasjen og på stands. Samlet utgjør dette svært omfattende bruk.

Fordi de fremlagte bevisene tydelig viser at fargen alene anses som et særpreget kjennetegn i forbrukergruppen, er det derfor ikke relevant at fargen ikke har vært brukt alene for å identifisere produktet, eller at man ikke på andre måter uttrykkelig har gjort oppmerksom på at fargen er å anse som et kjennetegn.

Bruken har ofte skjedd sammen med varemerkene Seretide, Seretide Diskus og navnet på produsenten. Det faktum at Pantone 2587C har vært brukt i forbindelse med andre registrerte varemerker, inkludert produsentens navn og produktnavn, hindrer ikke Pantone 2587C fra å få særpreg gjennom bruk. I denne sammenheng viser vi til følgende avgjørelser fra EU-domstolen:

Sak C-353/03 Société des Produits Nestlé SA mot Mars UK Ltd

26 In regard to acquisition of distinctive character through use, the identification, by the relevant class of persons, of the product or service as originating from a given undertaking must be as a result of the use of the mark as a trade mark.

27 In order for the latter condition, which is at issue in the dispute in the main proceedings, to be satisfied, the mark in respect of which registration is sought need not necessarily have been used independently.

Sak C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd og andre mot Asda Stores Ltd

23 That distinctive character of a registered trade mark may be the result both of the use, as part of a registered trade mark, of a component thereof and of the use of a separate mark in conjunction with a registered trade mark. In both cases, it is sufficient that, in consequence of such use, the relevant class of persons actually perceive the product or service at issue as originating from a given undertaking: see, by analogy, Société des Produits Nestlé SA v Mars UK Ltd (Case C-353/03) [2005] ECR I-6135; [2006] All ER (EC) 348, para 30.

Det er selvsagt umulig for et abstrakt fargemerke å bli brukt isolert, særlig i forbindelse med medisinske produkter, da det må gis form og anvendelse. Derfor er det svært sannsynlig at et fargemerke vil bli brukt i sammenheng med andre former, ord og figurative merker. Fra rettspraksis som referert til ovenfor, er det klart at slik bruk i sammenheng ikke reduserer noe ervervet særpreg, så lenge merket selv har særpreg isolert sett. Dette er nøyaktig det som fremkommer av undersøkelsene foretatt av GSK. Som beskrevet ovenfor i forbindelse med kombinert anvendelse av 2587C med forskjellige nyanser av lilla, ble deltakerne i undersøkelsen vist Pantone 2587C isolert uten andre merker, og spørsmålene testet spesifikt om fargen ble oppfattet som en opprinnelseskilde. De positive resultatene, uten henvisning til andre merker eller symboler, viser at den relevante omsetningskrets oppfatter at inhalatorer har en bestemt kommersiell opprinnelse på grunn av nyansen 2587C, ikke på grunn av noen annen tilknyttet merkevare. Dette viser igjen at 2587C i seg selv har ervervet særpreg gjennom bruk. Patentstyrets betraktninger med hensyn til bruken av lilla i kombinasjon med andre merker er derfor uriktige også her. Den relevante omsetningskrets ser 2587C i seg selv som et separat og distinkt kjennetegn.

5.3 Relevansen av etablerte fargekoder

I tillegg fremholder Patentstyret at bruk av farge på det aktuelle farmasøytiske området vil bli betraktet som informasjon om de aktuelle produktene.

GSK vil prinsipielt anføre at enhver anført fargekode er motbevist ved det søkte merkets ervervede særpreg, som vist gjennom utstrakt bruk og markedsundersøkelser. Det vises i den forbindelse til varemerkeloven § 14 3. ledd, som angir at:

Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet.

Det vises videre til varemerkedirektivet (Dirktiv 2008/95/EF) artikkel 3 (3) som angir at:

A trademark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired distinctive character.

Resultatene fra undersøkelsen ville ikke vist at 2587C hadde ervervet særpreg og var et opprinnelsesmerke dersom de relevante forbrukerne mente at 2587C var del av en fargekode eller

var beskrivende. Gitt at 2587C har ervervet særpreg gjennom bruk betyr det at 2587C ikke kan være beskrivende eller en del av en fargekode.

Spørsmålet om fargekoding i forbindelse med 2587C må derfor falle bort. For fullstendighetens skyld diskuterer vi imidlertid spørsmålet om fargekoding i mer detalj nedenfor.

Patentstyret uttaler videre at fordi fargen anses som informasjon (noe som selvsagt bestrides), må det ha vært en massiv og eksklusiv bruk som har resultert i at merket det søkes om, har ervervet en sekundær betydning som overskygger fargens opprinnelige produktbeskrivende karakter. Selv om Patentstyrets betraktninger og juridiske kriterier er riktige (noe GSK bestrider), viser undersøkelsene tydelig at Patentstyrets argumenter med hensyn til 2587C ikke er relevante.

For det første har det vært massiv og eksklusiv bruk som har resultert i at merket det søkes om, har ervervet en sekundær betydning. Dette bevises kategorisk i undersøkelsen.

For det andre bestrider søkeren at det eksisterer et fargekodesystem (formelt eller uformelt) for denne typen preparater generelt og for kombinasjonspreparater spesielt. Seretide tilhører sistnevnte gruppe. I dagens marked er det ikke mulig å skille mellom forskjellige typer medisin, virkningsmåte eller virkestoffer basert på farge.

Det finnes ingen spesifikke fargekodekrav fra nasjonale eller regionale legemiddelmyndigheter. I denne sammenheng viser vi til e-postene fra EMA og SLV, som er vedlagt som:

- Bilag 4** E-post fra EMA av 3. juni 2014
Bilag 5 E-post fra SLV av 27. august 2014

Selv om farger til en viss grad har blitt brukt for å beskrive ulike astmamedisiners bruksområder, utgjør ikke dette en konsekvent bruk av farger. Vedleggene som er lagt ved Patentstyrets brev – som for øvrig ikke er norske – viser for eksempel at fargene rosa, grå og oransje har blitt brukt for en gruppe av slike preparater, og at fargene gul, rød og blå har vært brukt for en annen, og så videre.

Et fargekodesystem forutsetter konsekvent og eksklusiv bruk av samme farge. Under henvisning til varemerkeloven § 14 er det ikke sannsynliggjort at 2587C er beskrivende for en type inhalator eller medisin, herunder at det : *"utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:*

- a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller*
- b) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten."*

Norsk helsepersonell ser ikke på fargene på innåndingsmedisiner som en indikasjon på medisinenes bruksområde. I fagtidsskriftet for luftveissykepleiere nr. 2 2014 heter det at en tabell som tidligere ble skrevet ut med slike fargekoder, ikke lenger er fargekodet etter siste oppdatering. Årsaken er at "nyere innåndingsmedisiner ikke lenger bruke disse kodene". Dokumentasjonen er vedlagt som:

Bilag 6 Utdrag fra fagtidsskrift for luftveissykepleiere 2-2014 s. 10.

Oslo tingrett har klart uttalt at det ikke er noe fastsatt offisielt fargekodesystem i Norge:

Innledningsvis skal det fastslås at det ikke eksisterer noe fargekodesystem i den forstand at norske eller europeiske legemiddelmyndigheter stiller bestemte, generelle krav til fargebruk på inhalatorer avhengig av virkestoff. Dette er heller ikke anført.

Det er også klart fra dommen i Oslo tingrett at retten mente at det heller ikke finnes noen uoffisielle fargekode i Norge i dag; eventuelle uformelle beskrivende fargekoder som kan ha eksistert tidligere, er ikke relevante for nyere innhalasjonsmedisiner, som bruker en større variasjon av farger:

GSKs partsrepresentant, Åge Nærdal, brukte i sin forklaring tabellen som er gjengitt nedenfor. Her angis fargen på ulike medisiner, delt inn i hovedkategoriene anfallsmedisin («Reliever») og forebyggende medisin («Preventer»), og med undergrupper for type virkestoff. Tabellen angir også kronologien i utviklingen av astma- og KOLS-medisiner, og viser hvilke farger som er benyttet på de ulike produktene.

Year	Reliever			Preventer					
	SABA	SAMA	Combination	Steroid	LABA	LAMA	Combination: ICS/LABA	Combination: LAMA/LABA	Non-steroidal
1970	Libasol								
1972	Relasol			Becladine					
1979		Aluprim							
1980			Beredual						
1988	Becanex								
1991				Pulmicort					
1994					Serevent				
1995			Combivent	Ricobac					
1996	Aluprim				Formoterol				
1996					Formoterol				
1997					Qvala				
1998	Relasol			Becladine					
1999									Enhalo
1999	Relasol								
1999							Symbric		
2000				Qvala					
2001							Symbric		
2002				Airtrax		Relvar			
2003				Euphoric					
2004				Qvala					
2005				Relvar					
2006					Relvar				
2008							Relvar		
2009					Relvar				
2010									
2012						Relvar			
2012						Relvar	Relvar		
2013					Striverdi		Relvar	Ulcibro	
2014							Relvar	Relvar	
2014							Relvar	Relvar	
2014							Relvar	Relvar	
2015							Relvar	Relvar	
2015							Relvar	Relvar	

Retten er enig med GSK i at oversikten viser at det nå ikke lenger er mulig å si at det finnes et konsekvent fargekodesystem for inhalasjonsmedisiner. Med de senere årenes utvikling er det blitt større variasjon i fargebruken.

[...]

Når det gjelder kombinasjoner av ICS og LABA, var Seretide og Symbicort alene i gruppen fra 1999 til 2008. Når kategorien flere steder er omtalt som «rød/lilla medisin», kan forklaringen være at det kun var to medisiner; lilla Seretide og rød Symbicort. Senere har imidlertid dette blitt mer sammensatt. GSK fremhevet den gule Relvar og den gullfargede Rolenium. Sandoz kontret med at Rolenium ennå ikke finnes på markedet i Norge og at det i andre land finnes flere generiske versjoner av Seretide som er lilla.

Etter rettens syn har det klart skjedd en diversifisering, og det er ganske klart at Sandoz ikke måtte velge lilla når de lanserte en generisk versjon av Seretide. Man kunne valgt en annen farge uten at dette ville medført nevneverdige problemer, for eksempel gul, gullfarget, sølvfarget eller lignende.

[...]

Oppsummeringsvis er det rettens syn at det ikke eksisterer noe enhetlig fargekodesystem for inhalasjonsmedisiner som følges konsekvent av produsentene i dag.

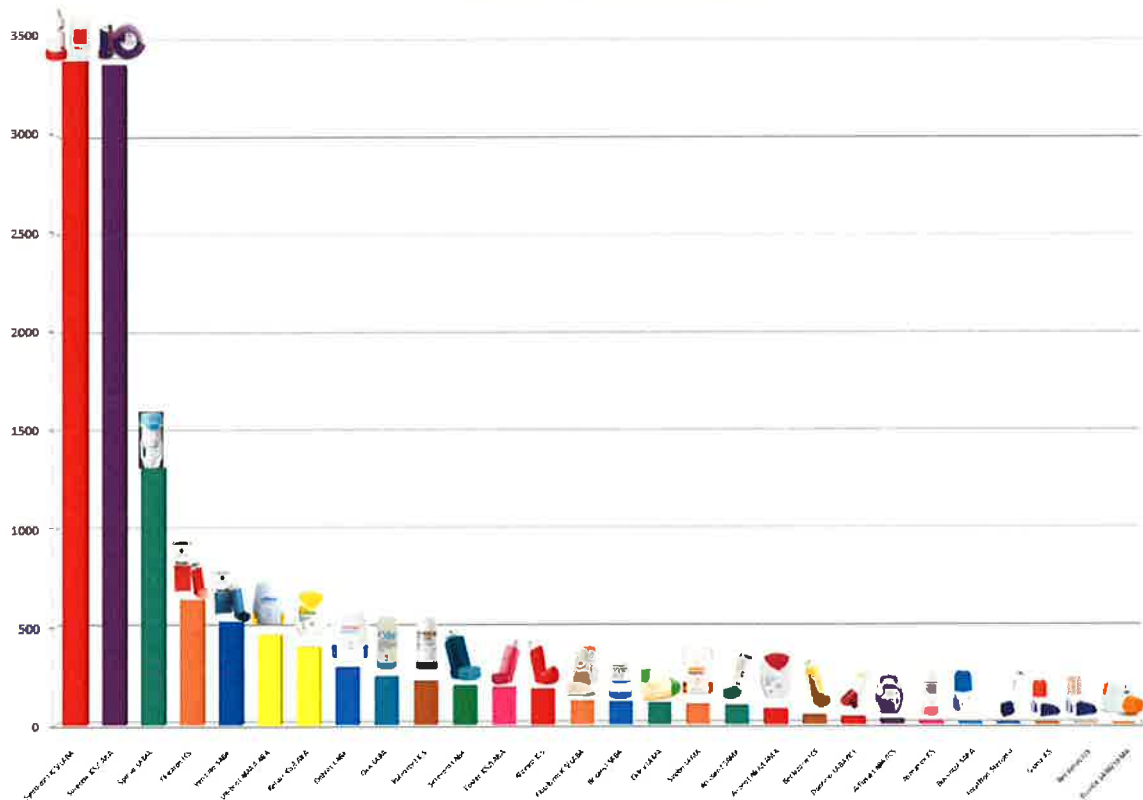
Bilag 7 Oversikt over fargene på astma/KOLS-medisiner i Norge 1970–2015

Med hensyn til gruppen kombinasjonspreparater var GSK med sitt produkt Seretide alene i over 15 år, frem til 2014, om å markedsføre medisiner med denne fargen. Som det fremgår av vedleggene i Patentstyrets brev, var andre produkter i denne gruppen gule, oransje, rosa, gullfargede og røde. Det har også blitt vist over at farmasøytiske selskaper siden lanseringen av Seretide i 1999 har begynt å bruke inhalatorfargen som en viktig del av deres merkevarebygging og absolutt ikke i forbindelse med noen uformell fargekode.

Sandoz' lansering av et konkurrerende produkt i fargen lilla er ikke en indikasjon på at det er etablert noen fargekode for kombinasjonspreparater, men er et forsøk på å dra nytte av den markedsposisjon som Seretide har bygget opp. En oversikt over farger som brukes på inhalatormedisiner i Norge, viser at mange forskjellige farger er brukt for kombinasjonspreparater, og at det bare er Seretide og Sandoz Airflusal som har brukt fargen lilla. Faktisk er det ingen andre lilla inhalatorer på markedet i hele Europa. De eneste to lilla inhalatorene som var tilgjengelig fra Cipla og Celon, har blitt stanset av GSK gjennom rettslige forbud.

Bredden i farger som brukes på tvers av ulike typer inhalatorer, illustreres best av følgende tabell, som viser inhalatorfarge etter markedsandel:

Norway - Inhaler Sales Q1 2015



For at det skal være et system som fungerer, og som helsepersonell og pasienter trygt kan stole på, må en enkelt farge bare ha én betydning. Så snart den brukes for flere enn én kategori av inhalatorer, fungerer ikke systemet. Eksemplene nedenfor illustrerer at den samme fargen i praksis er brukt for flere enn én kategori av inhalatorer. Et slikt system kan ikke fungere.

Dette understreker at farmasøytiske selskaper ikke har noen problemer med å bruke samme farge for ulike typer inhalatorer som inneholder forskjellige virkestoffer.

Se for eksempel de forskjellige inhalatortypene som bruker rød farge:

		
Alvesco 160	Symbicort	Anoro
ICS	ICS+ LABA Kombinasjon	LABA + LAMA Kombinasjon

Det samme gjelder for grønne inhalatorer:

				
Atrovent	Serevent	Fostair	Spiolto	Spiriva
Lindrende	LABA	LABA/ICS Kombinasjo n	LAMA + LABA Kombinasjo n	LAMA

og gule inhalatorer ...

		
Ultibro	Relvar	Striverdi
LAMA+ LABA Kombinasjon	LABA + ICS Kombinasjon	LABA

og oransje inhalatorer ...

					
Combivent	Flixotide	Seebri	Flutiform	Duaklir	Foradil
Lindrende	ICS	LAMA	LABA+ ICS Kombinasjo n	LABA/LAMA	LABA

og også blå inhalatorer ...

				
Ventolin	Giona (Budesonide i Benelux)¹	Onbrez	Foradil	Intal
Lindrende	ICS	LABA	LABA	Ikke-steroid

Inhalatorene vist i tabellene ovenfor, er ikke bare noen få avvik fra en ellers perfekt kode. Disse inhalatorene er noen av de mest solgte inhalatorene gjennom tidene i Europa.

Andre farmasøytiske selskaper mener åpenbart ikke at generiske versjoner av Seretide må være lilla. Nedenfor følger noen eksempler på generiske versjoner av Seretide som er på markedet i Europa. Ingen av dem er lilla.

Seroflo (Tyskland, Belgia)	Cipla		Rød og hvit / rosa og hvit
Seroflo (Kroatia, Tsjekkia)	Cipla		Oransje og blå
Rolenium (Tyskland)	Elpen		Gullfarget

Teva BV har også nylig fått markedsføringstillatelse i Europa for en annen generisk versjon av Seretide, som ikke vil være lilla. Markedsføringstillatelsen ble innvilget gjennom sentralisert prosedyre, slik at Teva BV kan markedsføre medisinene og gjøre dem tilgjengelig for pasienter og helsepersonell i alle 28 EU-medlemsstater i tillegg til Island, Lichtenstein og Norge. I

¹ Giona har faktisk en oransje knapp, men munnstykkedekselet er blått. Sandoz hevder at koden er implementert for pasientenes sikkerhet. Følgelig kunne ikke en pasient som er foreskrevet Giona, stole på at den blå fargen identifiserer deres lindrende medisin i en nødsituasjon.

markedsføringstillatelsen er det spesifisert at den nye inhalatoren vil være en Spiromax-inhalator med gult munnstykkedeksel:

What Aerivio Spiromax looks like and contents of the pack

Aerivio Spiromax is an inhalation powder.

Each Aerivio Spiromax inhaler contains 60 inhalations and has a white body with a semi-transparent yellow mouthpiece cover.

Aerivio (Airexar) (Europe)	Teva		Hvit/Gul
-------------------------------	------	--	----------

En mulig eksistens av et fargekodesystem eller kommunikasjon gjennom farger ville uansett bare betydd at det ville vært vanskeligere for GSK å møte kriteriene som gjelder for registrering av fargemerker. Det ville ikke betydd at terskelen i seg selv er hevet. Dette er klart fra dommen fra Oslo tingrett. Retten sier ikke at GSK må bevise en høyere grad av ervervet særpreg fordi det historisk kan ha vært beskrivende bruk av farger i inhalatorer – bare at det vil være vanskeligere å påvise.

"Det forhold at farger har vært brukt i nokså stor utstrekning for å beskrive funksjonelle trekk ved medisinene, må etter rettens vurdering gjøre det vanskeligere å innarbeide en farge som kjennetegn, altså som indikasjon på eller garanti for kommersiell opprinnelse. Lignende synspunkter er fremholdt i den canadiske Federal Court of Appeal-dommen fra 19. november 2010, som handlet om at GSKs fargemerke for lilla Pantone 2587C og 2567C ble strøket fra det canadiske varemerkeregisteret. Her heter det (i premiss 40) at «in a market that has created certain therapeutic associations with product colour, it becomes more difficult to establish commercial distinctiveness on the partial basis of colour and it weakens the argument for a secondary meaning»."

I dette tilfellet er det usedvanlig sterke bevis for innarbeidet særpreg. Bevisene som har blitt presentert, viser tydelig tilstrekkelig innarbeidet særpreg, og at eventuell historisk beskrivende bruk som ville gjort særpreg vanskeligere å oppnå gjennom bruk, har blitt overvunnet.

5.4 Vurdering av bevisene for å avgjøre om merket har tilstrekkelig særpreg

Etter praksis i EU-domstolen, jfr. kombinerte saker C-217/13 og C-218/13, premiss 46, er kriteriene for å vurdere om et fargemerke har tilstrekkelig særpreg til at det kan registreres, i prinsippet de samme som for alle andre merker. Selv om det kan være vanskeligere å bevise et etablert karakteristisk trekk for et fargemerke, gjelder samme type bevis, herunder merkets markedandel, hvor intensiv, omfattende og langvarig bruken av merket har vært, og hvor stor andel av omsetningskretsen som identifiserer varer og tjenester med en spesiell kommersiell opprinnelse som et resultat av merket (se for eksempel kombinerte saker C-217/13 og C-218/13, premiss 41).

I den foreliggende saken har det blitt dokumentert at søkerens produkt med den relevante lilla fargen er en av verdens mest solgte medisiner gjennom tidene. I Norge er salget i gjennomsnitt NOK 230 millioner per år. Produktet har en markedsandel på 39 % av det totale markedet for tørrpulveirnhalatorer, 30 % for alle astma- og KOLS-produkter og 55 % for kombinasjonspreparater. Produktet har vært en av Norges mest solgte medisiner. Disse markedsandelene er utvilsomt svært høye, noe som gjør det mer sannsynlig at fargen er etablert.

Konsekvent bruk av fargen lilla er dokumentert i markedsføringen overfor helsepersonell fra 1999 til 2014. Markedsføringen har fokusert på helsepersonell over hele landet og har derfor hatt størst mulig geografisk omfang. Den må karakteriseres som meget intensivt, all den tid over NOK 700 millioner kroner er brukt på markedsføring. Direkte post har blitt sendt til mellom 4000 og 5000 leger i målgruppen for produktet minst fire ganger i året. Produktet har blitt markedsført i over 15 år, noe som må anses som svært lang tid.

Endelig viser de presenterte markedsundersøkelsene at et overveldende flertall av leger og farmasøyter ser fargen på merket det søkes om, som karakteristisk for søkerens produkter.

Samtidig tyder alle de ovennevnte evalueringsfaktorene som er relevante i vurderingen av om merket har fått et tilstrekkelig karakteristisk særpreg for registrering, på at et slikt særpreg er oppnådd. Det er vanskelig å forstå hvordan de faktiske omstendigheter på en sterkere måte kunne indikere at merket har ervervet tilstrekkelig særpreg for registrering.

Patentstyret kommenterer ikke de fremlagte bevisene som understøtter at merket har innarbeidet særpreg, men mener det er tilstrekkelig å si at terskelen er høy, og at materialet "som helhet" ikke er tilstrekkelig til å vise et etablert særpreg. Patentstyret anmodes om å revurdere de opprinnelige fremlagte bevisene sammen med ytterligere påvisning av etablering av særpreg gjennom bruk, særlig i lys av at den relevante omsetningskrets er leger, farmasøyter og til en viss grad pasienter.

5.5 Dom fra Oslo tingrett

Til slutt vil vi gi noen kommentarer til Patentstyrets vurdering av dommen fra Oslo tingrett av 29. oktober 2015.

Patentstyret nevner, uten å forklare hvordan dette er relevant for øvrig, at det "ikke nødvendigvis er noen direkte sammenheng" mellom vurderingen av om et merke har oppnådd beskyttelse ved bruk under § 3, og vurderingen av om et i merke uten særpreg i utgangspunktet har ervervet tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres. Vi anser dette som et forsøk på å redusere betydningen av dommen fra Oslo tingrett for saken, da denne gjelder etablert beskyttelse etter § 3.

Søkeren er enig i at dette i utgangspunktet er vurderinger som er uavhengige av hverandre. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at de samme faktorene må vurderes under begge bestemmelsene. De atskillende faktorene Patentstyret nevner – at etablert beskyttelse kan etableres for et bestemt område eller for en bestemt forbrukergruppe – utgjør ingen forskjell i dette tilfellet.

Vurderingen i dommen fra Oslo tingrett gjelder utvilsomt for etablering for hele den aktuelle

forbrukergruppen og for hele landet. Hvis det er et skille mellom tersklene for å oppnå etablert beskyttelse etter § 3 på den ene siden og å ha ervervet tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres uten restriksjoner etter § 14 på den andre, må det være terskelen for innarbeidelse som er høyest. Det følger at etablert beskyttelse etter § 3 krever at merket er "godt kjent" som noens kjennetegn for relevante varer eller tjenester. Dette kravet gjelder uavhengig av om merket har et opprinnelig iboende særtrekk. Et varemerke som blir innarbeidet, må derfor først bli brukt så mye at det utvilsomt kan betraktes som et kjennetegn og deretter også bli godt kjent som et slikt kjennetegn. Et merke må ikke være godt kjent som noens kjennetegn for å kunne registreres; man tillater registrering av ethvert merke som er egnet til å skille en leverandørs varer og tjenester fra andres, selv om det ikke er kjent. Dermed er kravene høyere for innarbeidelse enn for registrering.

Når spørsmålet er om merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, er dette ofte umulig uten at kravene til etablering i § 3 også er oppfylt. Forskjellen har derfor vanligvis ingen praktisk betydning. Hvis forskjellen skal ha betydning, må det antas at terskelen i § 3 er høyere enn i § 14. Det faktum at avgjørelsen er relatert til en annen bestemmelse i loven, er derfor ikke tilstrekkelig grunn til at Patentstyret ikke skal legge vekt på dommen fra Oslo tingrett.

Etter søkers oppfatning har Patentstyret ikke lagt nok vekt på vurderingene fra Oslo tingrett i avgjørelsen. Det er vanskelig å forstå hvordan dommen støtter Patentstyrets argumenter slik de står i uttalelsen. Oslo tingrett tok som utgangspunkt at forbrukergruppen for astma/KOLS-inhalatorer var leger, farmasøyter og pasienter, ikke produsenter av medisiner slik Patentstyret synes å anta. I tillegg konkluderte retten etter en grundig vurdering med at de presenterte bevisene støttet oppfatningen om at fargen Pantone 2587 hadde tilstrekkelig særpreg og kunne betraktes som etablert som søkers varemerke, til tross for at det var en rekke faktorer som gjorde det vanskelig å etablere en farge som et varemerke på dette produktområdet.

Selv om retten ikke tok noen endelig beslutning om etableringsspørsmålet i dommen, er uttalelsen et klart signal og et resultat av en vurdering som er gjort etter lang saksforberedelse og muntlig forhandling. Rettens vurdering av spørsmålet er nødvendigvis mer grundig enn vurderingen Patentstyret har kunnet gjøre. Det faktum at retten slår fast at eventuell etablering av beskyttelse ikke dekker alle nyanser av lilla, har ingen relevans for den foreliggende saken, siden det ikke søkes om beskyttelse for alle nyanser av lilla, men for en spesifikt angitt nyanse som bevisene viser at forbrukergruppen anser som karakteristisk for søkeren.

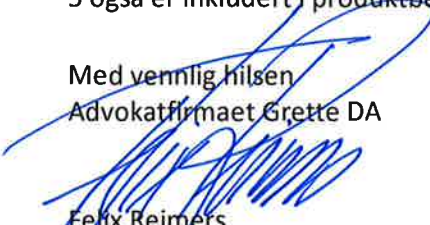
Dersom Patentstyret fortsatt mener at vurderingen fra Oslo tingrett i dommen ikke skal følges i beslutningen om den foreliggende søknaden, ber vi om at dette synspunktet forklares nærmere.

6. KONKLUSJON OG ANMODNING

Fra de ovennevnte argumentene og dokumentasjonen som allerede er presentert, følger det at det aktuelle varemerket kan registreres uten hinder av § 14 i varemerkeloven. Patentstyret bes om å vurdere søknaden på nytt. Dersom Patentstyret ikke finner at merket kan registreres på grunnlag av de ovennevnte argumentene, ber vi om et møte med saksbehandler for en mer grundig gjennomgang av dokumentasjonen og avklaring av juridiske spørsmål.

Avslutningsvis bør det bemerkes at søkeren har sendt inn en ny søknad (søknad nr. 201607202) for samme fargevaremerke, der farmasøytiske preparater for behandling av astma og/eller KOLS i klasse 5 også er inkludert i produktbeskrivelsen.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Grette DA



Felix Reimers
Advokat
fere@grette.no

- [Hjelp](#)
- [Om ordbøkene](#)
- [Nyttig](#)
- [A](#)
- [A](#)
- [A](#)
- [Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka](#)
- [Søk i Bokmålsordboka](#)
- [Søk i Nynorskordboka](#)
- [Språkrådet](#)
- [Universitetet i Oslo](#)

inhalator

☐ Bokmål

☐ Begge

☐ Nynorsk

- [Avansert søk](#)

Ny nettadresse: <http://ordbok.uib.no>

Bokmålsordboka

Oppslagsord Ordbokartikkel

inhalator

inhalator m1 (i fl også utt -to´r-) apparat til å innånde legemiddel med, for eksempel mot astma

Resultat pr. side 5  

Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.



**Universitetet i Bergen overtar
ordbøkene**



Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Den nye nettadressen er

<http://ordbok.uib.no>

Den gamle ordbokstjenesten vil eksistere inntil videre, men her vil ordbøkene ikke bli oppdatert. Det er lurt å bytte til den nye adressen med en gang.

Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2015

E-post: ordbokene@iln.uio.no



OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL
MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
The Boards of Appeal

**DECISION
of the Fifth Board of Appeal
of 21 January 2016**

In Case R 3109/2014-5

LABORATOIRE DE LA MER

Avenue du Général Patton - ZAC de la Madeleine
FR-35400 Saint-Malo
France

Applicant / Appellant

represented by Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, 16B, rue Jouanet - B.P. 90333
Technopôle Atalante, FR-35703 Rennes Cedex 7, France

v

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Intellectual Property Rights & Unfair Competition
DE-55216 Ingelheim
Germany

Opponent / Respondent

APPEAL relating to Opposition Proceedings No B 2 117 763 (Community trade mark
application No 11 228 004)

THE FIFTH BOARD OF APPEAL

composed of G. Humphreys (Chairperson), A. Pohlmann (Rapporteur) and
A. Szanyi Felkl (Member)

Registrar: H. Dijkema

gives the following

Decision

Summary of the facts

- 1 By an application filed on 1 October 2012, LABORATOIRE DE LA MER ('the applicant') sought to register the word mark

RESPIMER

for the following list of goods:

Class 3 – Creams for external application, in particular for irritations of the external walls of the nostrils and around the mouth and bronchial tubes (cosmetics, not for medical purposes);

Class 5 – Pharmaceutical preparations; Drugs; Pharmaceutical preparations based on marine products, essential oils, plant extracts, and goods of natural or chemical origin; Medicines based on marine products, essential oils, plant extracts, and goods of natural or chemical origin; Pharmaceutical preparations, namely solutions for the hygiene, cleaning and moistening of the nasal passages and sinuses and the prevention of diseases of the nose and sinuses; Pharmaceutical preparations, namely for the moistening and clearance of the bronchial tubes; Pharmaceutical preparations, namely for the regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa; Pharmaceutical preparations, namely solutions for the treatment and soothing of symptoms, the soothing of pain, and the drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Medicines, namely solutions for the treatment and soothing of symptoms, the soothing of pain, and the drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Pharmaceutical preparations for the treatment of the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Solutions for calming symptoms in the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Painkiller solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Drainage solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Decongestants for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Bacterial and/or viral disinfectants for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Solutions, emulsions, creams, gels, ointments and micro-gel solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ENT diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; Solutions, emulsions, creams, gels, ointments and micro-gel solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; Drops; sprays; Jets, misting solutions and aerosol therapy solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ENT diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; Drops; sprays; Jets, misting solutions and aerosol therapy solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx,

the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; Powders for dilution, effervescent tablets for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ENT diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; Powders for dilution, effervescent tablets for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; Isotonic and hypertonic marine serums;

Class 10 – Medical apparatus and instruments for the moistening, clearance, regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, and for drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Medical devices for the moistening, clearance, regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, and for drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes.

- 2 The applicant claimed a priority based on French trade mark registration No 123 911 714.
- 3 The application was published in the Community Trade Marks Bulletin No 222/2012 of 21 November 2012.
- 4 On 8 January 2013, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG ('the opponent') filed a notice of opposition based on earlier CTM registration No 746 115 for the word mark

RESPIMAT

filed on 11 February 1998, registered on 8 March 1999 and duly renewed until 11 February 2018 in respect of the following goods:

Class 5 – Pharmaceutical preparations;

Class 10 – Instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations.

- 5 As the grounds of the opposition, the opponent invoked Article 8(1)(b) CTMR. The opposition was based on the goods listed in paragraph 4 above and directed against the goods listed in paragraph 1 above.

- 6 On 3 December 2013, after having been invited to do so, the opponent submitted evidence to demonstrate genuine use of its earlier mark. The evidence consisted of, in particular, the following documents:
- Thirty-four invoices covering the period from February 2008 until February 2012, containing references to ‘Spiriva Respimat’ and ‘Berodual Respimat’, showing sales in Germany, the Netherlands, France, Denmark, Ireland and the UK, amounting to a total of approximately EUR 300 000 and GBP 24 000;
 - Five copies and three original packagings referring to ‘Berodual® Respimat®’ or ‘Spiriva® Respimat®’ in German, Dutch, French, Danish and English;
 - Brochures and magazines articles:
 - A copy of German brochure ‘*COPD schränkt ein. Sie können was bewegen*’ of September 2012;
 - Printouts from German ‘*Therapie-Magazine*’ and ‘*Blickpunkt Medizin*’ of December 2008 and June 2012, respectively;
 - A French brochure ‘*Dès maintenant*, pour* demain***’ of February 2012, mentioning the ‘Spiriva® Respimat®’ product;
 - A printout from the French ‘*Revue des Maladies Respiratoires*’ of October 2010 showing an article ‘Respimat®, first Soft Mist™ inhaler: New perspective in the management of COPD’;
 - A document in German of June 2011 concerning product information of ‘Berodual® Respimat®’ created for the catalogue of drugs in Germany (‘Rote Liste Service GmbH’);
 - A printout in English from www.medicines.org.uk of 27 November 2013 giving information about ‘Spiriva Respimat 2.5 micrograms solution for inhalation’. The text states, among others, that the product ‘is indicated as a maintenance bronchodilator treatment to relieve symptoms of patients with COPD’ and that ‘the cartridge can only be inserted and used in the Respimat inhaler’;
 - A copy of a Spiriva® Respimat® package leaflet of 16 November 2012 in English. The product is said to help people suffering from COPD;
 - Undated extracts in German from databases of pharmaceutical preparations referring to ‘SPIRIVA® Respimat®’ and ‘BERODUAL® Respimat®’ for a ‘solution for inhalation’.
- 7 On 6 October 2014, after an exchange of observations between the parties, the Opposition Division rendered its decision (‘the contested decision’), by which it upheld the opposition and rejected the CTM application in its entirety. The Opposition Division’s arguments can be summarised as follows:
- The opponent was required to prove that the earlier mark was put to genuine use in the EU from 21 November 2007 to 20 November 2012. Although the evidence is not particularly exhaustive, it does reach the minimum level necessary to establish genuine use during the relevant period in the relevant territory;

- As regards the applicant's argument that not all of the evidence is in the language of proceedings, the opponent is not under any obligation to translate the proof of use, unless it is specifically requested to do so by the Office. Considering the self-explanatory character of the untranslated documents, there is no need to request a translation;
- As regards the period of use, this is sufficiently indicated in one of the published advertisements, in the press articles and the invoices. Most of the evidence refers to the relevant period, and it can be seen from the other evidence, such as the brochures, press articles and product fact sheets, what types of goods the trade mark covers;
- As regards the nature of use, by adding the '®' symbol after 'Spiriva', 'Berodual' and 'Respimat' signs, the opponent made clear that they are registered trade marks not altering the distinctive character of the mark 'Respimat' from the form in which it was registered;
- However, the evidence proves genuine use of the earlier mark only for 'pharmaceutical preparations to relieve symptoms of patients with chronic obstructive pulmonary disease' being an objective subcategory of 'pharmaceutical preparations for respiratory illnesses' in Class 5 and further for 'instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations' in Class 10. Thus, only 'pharmaceutical preparations for respiratory illnesses' in Class 5 and 'instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations' in Class 10 are considered in the further examination of the opposition;
- The contested goods in Class 3 are substances and preparations including those used in the treatment of irritations in various respiratory organs. Thus, they have the same purpose of use as the opponent's 'pharmaceutical preparations for respiratory illnesses' and target the same public. Moreover, they can be manufactured, marketed and provided by the same undertaking, or by economically-linked undertakings and usually use the same distribution and sales channels. Therefore, they are considered similar;
- The contested 'pharmaceutical preparations' in Class 5 include, as a broader category, the opponent's 'pharmaceutical preparations for respiratory illnesses' and are, thus, identical;
- The contested 'bacterial and/or viral disinfectants for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes' in Class 5 are similar to a high degree to the opponent's 'pharmaceutical preparations for respiratory illnesses'. Although these goods have very different methods of use, they still share the same nature and purpose of use because they are both specific chemical products for healing/preventing disease, targeting the same end-user, and are sold in the same places and come from the pharmaceutical industry;
- The rest of the contested goods in Class 5 and the contested goods in Class 10 are identical to the opponent's goods, either because they are identically listed, form a broader category or overlap with each other;

- The relevant territory is the EU and the goods found to be identical and similar to various degrees target the public at large and health professionals, namely doctors and pharmacists, whose level of attention will be above average due to the healing nature of the goods;
 - The goods concerned are partly identical and partly similar to various degrees;
 - The signs ‘RESPIMAT’ and ‘RESPIMER’ show important visual, aural and, for some of the public, conceptual similarities. The six common letters (out of eight) are in the same order and are positioned at the beginnings of the signs, to which consumers generally pay greater attention;
 - The distinctiveness of the earlier mark must be seen as normal, despite the presence of a weak element;
 - The element ‘RESPI’ common to both signs is weak for a part of the relevant public in relation to the goods concerned as it might be allusive to ‘respire’ (to breathe) and the relevant goods include medication, medical apparatus and instruments for the respiratory (breathing) system. However, this does not automatically exclude a likelihood of confusion. Moreover, for another part of the public apart from health professionals, the term does not have any meaning and it has a normal degree of distinctiveness;
 - The differences between the signs are clearly insufficient to counterbalance the overall similarity between them. Therefore, the part, at least, of the relevant public that does not attribute any particular meaning to the coinciding element ‘RESPI*’ may believe that the identical or similar goods come from the same undertaking or at least economically-linked undertakings. Moreover, the relevant public’s higher level of attention is not enough to avoid a likelihood of confusion, taking into account the fact that the signs have significant overall similarities and that these similar signs cover identical and similar goods.
- 8 On 5 December 2014, the applicant filed a notice of appeal. On 6 February 2015, the corresponding statement of grounds was submitted.
- 9 The decision was forwarded to the Opposition Division for consideration pursuant to Article 62 CTMR and was remitted to the Board on 11 February 2015.
- 10 On 17 April 2015, the opponent submitted observations in reply.

Submissions and arguments of the parties

- 11 The applicant requests that the Board annul the contested decision, allow the CTM application for all the goods applied for and order the opponent to bear the costs. Its arguments may be summarized as follows:
- The opposition based on the same earlier right against the French trade mark, on which the priority of the current CTM application is based, was rejected by INPI (decision by INPI attached as Annex 1). The opponent filed no appeal against that decision;

- The Opposition Division should have considered relevant consumers in the whole EU, not only German consumers;
- Some of the evidence submitted by the opponent is not dated or translated into the language of the proceedings (Rule 19(4) CTMIR) and, thus, those should have been rejected;
- Furthermore, the term ‘RESPIMAT’ is always used in a descriptive nature along with the mark ‘SPIRIVA’ or ‘STRIVERDI’ and never alone (excerpt from the opponent’s website proving that ‘RESPIMAT’ cannot be bought alone, attached as Annex 4). Thus, the evidence does not prove use of the mark ‘RESPIMAT’ on its own;
- It follows that the opposition should have been rejected based on the lack of genuine use of the earlier mark. However, even if examined, there is no likelihood of confusion;
- The opponent’s marks ‘SPIRIVA RESPIMAT’ and ‘STRIVERDI RESPIMAT’ are used strictly for the ‘treatment of chronic obstructive pulmonary disease’ which is a severe, life threatening chest disease (Wikipedia excerpt attached as Annex 5) and not for all the subcategory of ‘pharmaceutical preparations for respiratory illnesses’ as considered by the Opposition Division. Respiratory illnesses relate to a number of illnesses and conditions that totally differ;
- The contested goods in Class 3 are dissimilar to the opponent’s ‘pharmaceutical preparations for chronic obstructive pulmonary disease’ as the former are cosmetic skin creams for external application available without prescription whereas the latter are prescribed pharmaceutical drugs to treat chronic obstructive pulmonary disease. Thus they have a different nature and purpose and the fact that they both can be found in pharmacies does not render them similar (reference to 25/11/2014, R 572/2014-4, FLEBOSTIM (FIG. MARK) / PHLEBOSUP *et al.*);
- The contested goods in Classes 5 and 10 are also dissimilar to the opponent’s goods as the former are non-medicated nasal cleansing products intended for improving nasal symptoms such as nasal congestion or a runny nose whereas the latter heal the lungs via a mouth inhaler delivering a metered dose of drugs. Thus, the goods differ in nature, purpose, use and its means and they heal different parts of the human body. Furthermore, they are not substitutable;
- The element ‘RESPI’ common to both signs is for the major part of the relevant public totally descriptive in relation to the goods concerned as it will be immediately associated with ‘RESPIRATION’ clearly referring to the goods’ characteristics (reference to 28/04/2011, B 1 670 424). Thus, consumers will focus their attention on the rest of the elements following this prefix, namely ‘MER’ and ‘MAT’ sharing solely one letter and, thus, being perceived visually as totally dissimilar;

- Aurally, the endings render the signs sufficiently dissimilar in order to exclude any risk of confusion;
 - Conceptually, ‘RESPI’ is a descriptive element, ‘MAT’ alludes to the ‘material’ and ‘MER’ to the ‘sea’ (linguistic analysis attached as Annex 6), neither of the last two being descriptive in relation to the goods concerned. Thus, ‘RESPIMAT’ alludes to material (technical device) for the respiration system whereas ‘RESPIMER’ to products for the respiration system from the sea (of marine origin). Therefore, the signs are different in their concepts;
 - Moreover, the applicant carries the word ‘MER’ in its company name and develops and sells healthcare products containing seawater, many of which are branded with the suffix ‘MER’, such as ‘PHYSIOMER’;
 - Several pharmaceutical products exist on the market bearing the name composed of the element ‘RESPI’ (a list of these products attached as Annex 7).
- 12 The opponent requests that the Board uphold the contested decision, dismiss the appeal and order the applicant to bear the costs. Its reasons can be summarized as follows:
- The Opposition Division is not bound by its own prior decisions;
 - The Rule cited by the applicant with regard to the untranslated evidence is irrelevant as Rule 22(6) CTMIR applies to this issue;
 - The fact that the earlier mark ‘RESPIMAT’ appears on several pieces of evidence together with a second mark ‘SPIRIVA’ or ‘BERODUAL’ is caused by the nature of the product being a combination of an inhalation device and the contained substance. The opponent is not obliged to prove use of its earlier mark on its own, independently of any other mark (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438);
 - The use of the earlier mark is wider than the one claimed by the applicant. In combination with the mark ‘BERODUAL’, it is used to treat a variety of pulmonary diseases and disorders such as certain forms of asthma as it widens the bronchia (as is evident from the extract from Wikipedia, article attached as Annex 1 and from item No 1.e.i. of the submitted proof of use: Information sheet on ‘Berodual® Respimat®’ of June 2011);
 - The signs are identical in the element ‘RESPIM’ and only differ in letters ‘AT’ and ‘ER’, respectively;
 - The contested goods in Class 5 are identical to the opponent’s goods as the ‘pharmaceutical preparations’ are included in both of the lists and the rest of the contested goods in Class 5 form a subgroup thereof;
 - The contested goods in Class 3 are complementary and thus similar to opponent’s ‘pharmaceutical preparations’ and ‘instruments and apparatus for

inhaling of pharmaceutical preparations' serving the same purpose when both treat respiratory diseases and disorders;

- The contested goods in Class 10 are highly similar to the opponent's 'instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations' as they are all designed to treat respiratory diseases and disorders and thus their purpose, nature and method of use can be identical making them complementary;
- The analysis from linguistic experts and the IMS-Database excerpt submitted by the applicant are irrelevant as linguistic experts are not part of the relevant public and the latter is not related subject-matter.

Reasons

- 13 The appeal complies with Articles 58, 59 and 60 CTMR and Rule 48 CTMIR. It is, therefore, admissible.
- 14 For the reasons below the appeal is, however, not well founded.

On the use of the earlier mark

- 15 According to Rule 22(3) CTMIR, the indications and evidence for furnishing of proof of use shall consist of indications concerning the place, time, extent and nature of use of the opposing trade mark for the goods and services in respect of which it is registered and on which the opposition is based. This enumeration is cumulative. In the absence of conclusive evidence with regard to one of these aspects the evidence furnished must be considered insufficient to demonstrate genuine use.
- 16 It is relevant that genuine use implies real use of the mark on the market concerned for the purpose of identifying goods or services. Genuine use is therefore to be regarded as excluding minimal or insufficient use for the purpose of determining that a mark is being put to real, effective use on a given market. In that regard, even if it is the owner's intention to make real use of his/her trade mark, if the trade mark is not objectively present on the market in a manner that is effective, consistent over time and stable in terms of the configuration of the sign, so that it cannot be perceived by consumers as an indication of the origin of the goods or services in question, there is no genuine use of the trade mark (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 32).
- 17 A sign is genuinely used if it has been used publicly and outwardly, and for a commercial purpose (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39). Genuine use does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 21). Furthermore, genuine use of a trade mark cannot be proved by means of probabilities or suppositions, but must be demonstrated by solid and objective evidence (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28; 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 24).

- 18 To examine whether an earlier trade mark has been put to genuine use, a global assessment must be carried out, which takes into account all the relevant factors of the particular case (25/03/2009, T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83, § 104).
- 19 Article 42(2) and (3) CTMR provides that an applicant for a Community trade mark may request proof that the earlier mark has been put to genuine use in the territory where it is protected during the period of five years preceding the date of publication of the trade mark application against which an opposition has been filed. Failure to demonstrate such use of the goods on which the opposition is based will lead to the rejection of the opposition.
- 20 The applicant's request for proof of use under Article 42(2) and (3) CTMR was admissible since the earlier mark was registered on 8 March 1999 and, thus, for more than five years before the application of the contested mark was published, namely on 21 November 2012.
- 21 Therefore, the opponent was bound to prove genuine use of its earlier mark 'RESPIMAT' in the European Union during the period from 21 November 2007 to 20 November 2012 inclusive, in relation to the goods for which it was registered.

The missing translations of some of the documents

- 22 Some of the evidence presented by the opponent (see para. 6 above) was not translated into the language of the proceedings.
- 23 As regards the opponent's pieces of evidence not submitted in the language of the proceedings, the Opposition Division rejected the applicant's statement that they could not be considered as they were not written in English, the language of proceedings. In accordance with Rule 22(6) CTMIR, the Office 'may' require the opponent to translate the evidence. In view of the nature of the evidence submitted in the present case, the Opposition Division concluded that a translation was not necessary for self-explanatory elements in the documents.
- 24 The Board shares the Opposition Division's view that there was no need to translate those documents which had not been submitted in the language of proceedings. The content of the invoices and packaging is self-explanatory. The articles submitted in German and French contain pictures of the products which indicate the nature of use without the need to translate the text. The French article '*Respimat, premier inhalateur "Soft Mist"*' contains an English summary (see p. 1142 of the article).
- 25 In the following assessment, the Board will only consider those documents which are in English or are self-explanatory without any translation.

Place of use

- 26 Considering the invoices, articles, packaging and product information leaflets, it is evident that use of the earlier mark has covered the territories of Germany, the

Netherlands, France, Denmark, Ireland and the UK. The earlier Community trade mark was used in the European Union.

Time of use

- 27 The invoices submitted before the Opposition Division cover the period from February 2008 to February 2012, i.e. almost the whole relevant five-year period (21 November 2007 until 20 November 2012). The evidence shows consistent use of the earlier mark during the relevant time period.

Nature of use

- 28 The applicant argues that the earlier mark has always been used in connection with other signs and never alone. Thus, according to the applicant, the evidence does not prove use of the mark ‘RESPIMAT’ on its own.
- 29 The documents submitted by the opponent reveal that the product sold under the mark(s) ‘Spiriva Respimat’ is a combined product consisting of an inhaler called ‘Respimat’ and the pharmaceutical preparation ‘Spiriva Respimat’. The sign ‘Respimat’ alone is used only for the inhaler but not for the pharmaceutical preparation.

Nature of use: Use of ‘Respimat’ for Inhalers

- 30 The product packaging (in English – item 5.b.i.) states that the product contains ‘1 Respimat® Inhaler and 1 cartridge’. Pages 19-22 of item 1.c.i show a number of pictures of the inhaler under the title ‘Der Respimat® Soft Inhaler’. The pictures indicate how the inhaler should be used. The English summary of the French article ‘*Respimat, premier inhalateur ‘Soft Mist’*’ states: ‘Respimat®, the first ‘soft Mist inhaler’ (SMI), releases the drug solution as a low and sustained soft mist [...] studies assessing inhaler preferences in COPD showed that patients preferred Respimat® to usual inhalers’.
- 31 Consequently, there is sufficient evidence confirming that the sign ‘Respimat’ has been used alone for apparatus for inhaling pharmaceuticals in Class 10.

Nature of use: No use of ‘Respimat’ alone for pharmaceutical preparations

- 32 On the other hand, the documents indicate that the sign ‘Respimat’ has never been used alone for pharmaceutical preparations in Class 5. The official name of the pharmaceutical preparation is ‘Spiriva Respimat’ (or ‘Berodual Respimat’ in some countries). This is shown by official documents and databases submitted by the opponent (see, for example, the excerpt from the ‘*Rote Liste Fachinformation*’ described on page 2 of the opponent’s brief of 29 November 2013 (item 1.e.i.) or the database excerpt ‘*electronic Medicines Compendium (eMC)*’, item 5.c.i.). Thus, the product characteristics of the product (item 5.c.i.) state that ‘the name of the medicinal product is ‘Spiriva Respimat 2.5 microgram, solution for inhalation’. On the packaging, the product is also called Spiriva Respimat. Moreover, as Annex 4 (press release published by the opponent on its website on

3 September 2012) submitted by the applicant together with the statement of grounds indicates, the pharmaceutical product marketed under the product name ‘Spiriva Respimat’ is ‘SPIRIVA®’. On page 2 of Annex 4, it is pointed out that ‘SPIRIVA®’ is delivered [...] by SPIRIVA® Respimat® SoftMist Inhaler propellant-free, new generation inhaler that combines innovative technology with the proven efficacy of SPIRIVA®’. Finally, the opponent itself stated, in its brief of 2 July 2014 and in the statement of grounds of 17 April 2015, that ‘the fact that the earlier trademark RESPIMAT appears on several pieces of evidence together with a second trademark SPIRIVA is caused by the nature of the product being a combination of an inhalation device and the contained substance’ (pages 1-2).

- 33 Under Article 15(1)(a) CTMR, use of the Community mark is considered to include use in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered.
- 34 It is true that there is nothing at all in the wording of Article 15(1)(a) CTMR to suggest that the different form in which a trade mark is used cannot itself be registered as a trade mark (25/10/2012, C-553/11, Proti et al., EU:C:2012:3861, § 20). In other words, the fact that ‘SPIRIVA RESPIMAT’ itself may be a registered trade mark would not prevent the opponent from claiming that the use of that combined term also falls under the registered form of the trade mark ‘RESPIMAT’. Nevertheless, the condition laid down in Article 15(1)(a) CTMR still remains: The form in which the trade mark is used (here: ‘SPIRIVA RESPIMAT’) must differ from the form in which that trade mark was registered (here: ‘RESPIMAT’) *only in elements which do not alter the distinctive character of the registered mark*. This condition has not been met in the present case.
- 35 The trade marks mentioned on the product packaging refer to two products, an inhaler called ‘RESPIMAT’ and a pharmaceutical preparation called ‘SPIRIVA RESPIMAT’. It is irrelevant that each element of the word combination appears on the packaging with the symbol ‘®’, i.e. as ‘Spiriva® Respimat®’. The packaging itself explicitly mentions that ‘RESPIMAT’ is the brand used for the inhaler (see para. 30 above). The evidence submitted by the opponent confirms that the relevant public will always perceive the combined term ‘SPIRIVA RESPIMAT’ as the name of the pharmaceutical product, not the word ‘RESPIMAT’ alone. In other words, the opponent provided documentary evidence of use of the overall sign ‘SPIRIVA RESPIMAT’ for a pharmaceutical product but he failed to show that the relevant public would understand ‘RESPIMAT’ alone as a sign to distinguish the pharmaceutical preparation at issue. According to the evidence, the words ‘SPIRIVA RESPIMAT’ are always used together as one combined and intrinsically connected term for the pharmaceutical product. The use of the word sequence ‘SPIRIVA RESPIMAT’ therefore alters the distinctive character of the registered mark ‘RESPIMAT’ within the meaning of Article 15(1)(a) CTMR.
- 36 To sum up, the opposing mark ‘RESPIMAT’ has been used alone only for ‘apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations’ in Class 10 but not for pharmaceutical preparations in Class 5. As far as the latter goods are concerned, the use of the combined sign ‘SPIRIVA RESPIMAT’ alters the distinctive character of the registered sign and is, therefore, to be disregarded.

Extent of use

- 37 As to the extent of use, it is not necessary to prove commercial success, but account must be taken of the commercial volume of the overall use as well as of the length of the period during which the mark was used and the frequency of use (18/01/2011, T-382/08, *Vogue*, EU:T:2011:9, § 29 - 31).
- 38 As mentioned above, the opponent sold a combined product consisting of an inhaler called 'Respimat' and a pharmaceutical preparation called 'Spiriva Respimat'. The combination of the two products was sold under the name 'Spiriva® Respimat®' with the explicit indication on the lower part of the packaging that 'Respimat®' is the trade mark for the inhaler. Consequently, the invoices attesting to sales of the product combination sold under the name 'Spiriva Respimat' also prove sales of the inhalers included in the product.
- 39 The invoices submitted show the actual sale of 'Respimat' products in six Member States of the European Union. A total of 31 invoices have been presented, covering the whole five-year period between 2008 and 2012. The amounts sold range between a couple of hundred euros to DKK 1.7 million (around EUR 220 000 – see invoice No 19 892 of 30 November 2010 to a company in Denmark). The total sales presented and the consistency of use over the relevant period of time demonstrated by the evidence as a whole prove a sufficient extent of the earlier mark's use.

Conclusion

- 40 The evidence submitted by the opponent shows genuine use of the sign 'RESPIMAT' for apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations in Class 10. Contrary to the Opposition Division's findings, the documents do not prove genuine use of the registered trade mark for pharmaceuticals in Class 5.

Article 8(1)(b) CTMR

- 41 Under Article 8(1)(b) CTMR, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected. A likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.
- 42 A likelihood of confusion lies in the risk that the public might believe that the goods in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings (29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 29; and 22/06/1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, EU:C:1999:323, § 17).
- 43 A likelihood of confusion on the part of the public must be assessed globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case (11/11/1997, C-251/95, *Sabèl*, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,

Canon, EU:C:1998:442, § 16; and 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).

Relevant public/territory

- 44 The perception of the marks in the minds of the relevant public for the goods in question plays a decisive role in the global assessment of the likelihood of confusion.
- 45 As the earlier mark is a Community trade mark, the relevant territory in relation to this mark is the European Union.
- 46 The relevant public for the assessment of the likelihood of confusion is composed of users likely to use both the goods covered by the earlier mark and by the mark applied for (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450 dismissed on appeal). Furthermore, the consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods concerned (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
- 47 In the case at hand, the goods of the earlier mark (for which use has been shown, see paras 28-36 above) are 'apparatus for inhaling pharmaceutical preparations'. The contested goods, on the other hand, are essentially non-medical creams and pharmaceutical preparations, both used for the treatment of the upper and lower respiratory tracts and, further, medical apparatus instruments and devices used in connection therewith. The targeted public of these goods is composed of the general public in case of the contested non-medical creams used for the treatment of the upper and lower respiratory tracts and of doctors, pharmacists as well as the general public as the final consumers, for the rest of the goods concerned.
- 48 Medical professionals have a high degree of attentiveness when prescribing or providing medicines in Class 5. As regards the general end-consumers, their level of attention will also be higher than average in respect of medicines, whether or not they are issued on prescription, since they affect a consumer's state of health (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Given the nature of the products concerned and their possible impact on a consumer's health, the relevant public, consisting of medical professionals (not in case of the contested non-medical creams) and end consumers, will display a higher than average level of attention.

Comparison of the goods

- 49 In assessing the similarity of the goods, all the relevant factors relating to those goods should be taken into account, including, *inter alia*, their nature, their intended purpose and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Other factors may also be taken into account, such as the distribution channels of the goods concerned (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), the usual origin and the relevant public of the goods.

- 50 The reference point is whether the relevant public would perceive the relevant goods as having a common commercial origin (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
- 51 The contested mark covers all kinds of pharmaceutical preparations including pharmaceuticals for respiratory diseases in Class 5. Those goods are similar to apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations. All those goods may have the same purpose, namely the treatment of the upper and lower respiratory tracts. The goods are also complementary to each other. The proper use of apparatus for inhaling pharmaceutical preparations requires pharmaceutical preparations. Moreover, the goods may be produced and offered by the same companies and may be directed to the same public, i.e. patients with respiratory diseases. The goods are similar to a medium degree.
- 52 The contested goods ‘medical apparatus and instruments for the moistening, clearance, regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, and for drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; Medical devices for the moistening, clearance, regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, and for drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes’ in Class 10 are similar to the opponent’s goods ‘apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations’ in the same class. The goods have the same nature and purpose, namely medical devices and apparatus for the treatment of the respiratory tract. Moreover, the goods may be offered by the same companies and are directed to the same public, e.g. patients suffering from problems related to the respiratory tract. The method of use and the distribution channels also overlap. The goods are similar to a high degree.
- 53 Finally, the goods ‘creams for external application, in particular for irritations of the external walls of the nostrils and around the mouth and bronchial tubes (cosmetics, not for medical purposes)’ in Class 3 are similar to a low degree to the opponent’s goods apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations in Class 10. It is true that, according to the wording of the list of goods in Class 3, the creams in that class are not for medical purposes. On the other hand, it is difficult to draw a line between medical creams and cosmetic creams. Medical creams may also serve cosmetic purposes (hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection of the skin). The fact is that the list of medical products included in Class 5 of the contested mark includes solutions, emulsions and creams which have the aforementioned cosmetic purposes (see para. 1) above. Likewise, cosmetic creams may also serve medical purposes (repair, healing, prevention, regeneration of the skin). The question of whether a product serves a ‘medical purpose’ must not be interpreted restrictively and does not only depend on the classification of that product in the Nice Classification (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 35, confirmed by the CJEU 03/06/2015, C-142/14 P,

SUN FRESH / SUNNY FRESH, EU:C:2015:371; 29/10/2015, T-21/14, SANDTER 1953 / >Sander< *et al.*, EU:T:2015:815, § 44 and 45).

- 54 Consequently, although the nature of the conflicting goods is different, there is a certain similarity as regards the purpose, namely the treatment of the respiratory system (nostrils/mouth area and bronchial tubes). Moreover, it cannot be excluded that patients using medical apparatus for inhaling pharmaceutical preparations may also need creams treating irritations of the external walls of the nostrils and around the mouth and bronchial tubes. Therefore, the goods may be complementary to each other. Finally, companies producing inhalers and similar apparatus for inhaling pharmaceutical preparations may also offer specific creams treating irritations of the nostrils/mouth area or the bronchial tubes even if those creams are not, strictly speaking, medical products. To sum up, the goods are similar to a low degree.

Comparison of the signs

- 55 The conflicting marks have to be compared visually, phonetically and conceptually. Such a comparison must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components. The perception of marks by the average consumer of the goods in question plays a decisive role in the global appreciation of that likelihood of confusion. In that regard, the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
- 56 Two marks are similar where, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects, namely the visual, phonetic and conceptual aspects (17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 26).
- 57 The signs to be compared are the following:

<i>Contested CTM application</i>	<i>Earlier CTM registration</i>
RESPIMER	RESPIMAT

- 58 Both the contested sign as well as the earlier sign are word marks consisting of the words 'RESPIMER' and 'RESPIMAT', respectively.
- 59 The signs are visually similar for the relevant public as they comprise a single word, are of the same lengths and share the first six out of eight letters 'RESPIM'. The different endings 'ER' and 'AT' are not sufficient to eliminate the visual similarity (compare to 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 55). In that regard, it should be borne in mind that consumers normally attach more importance to the beginnings of words (see, to that effect, 30/11/2011, T-477/10,

SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81). The component common to both signs, namely 'RESPIM', makes a significant contribution to the overall impression produced by the conflicting signs as it is placed at the beginning of the two signs, takes up two of their three syllables and is longer than the respective second components (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 60). Consequently, the signs are visually similar to a high degree.

- 60 As to the phonetic comparison, the beginnings 'RESPIM' [res-pi:m] are pronounced identically in the relevant languages of the European Union. Only the last two letters 'ER' and 'AT' are pronounced differently. Again, one has to bear in mind that the consumer tends to focus on the beginning of a sign when being confronted with it. Although the different endings must not be neglected it is likely that the public will pay less attention to them. Thus, there is a high degree of phonetic similarity between the conflicting signs.
- 61 Conceptually, neither of the signs as a whole has any clear meaning. The marks would evoke similar associations from the perspective of those consumers who perceive the common term 'RESPI' as an abbreviation for 'respiratory' (compare to 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 59). Other customers may associate the ending 'MER' with the French word '*la mer*' (the sea, the ocean). The ending 'mat' could be perceived as an abbreviation for 'material' or as a play on words with the term 'automat'. Finally, some consumers will see both terms as purely fanciful words without any meaning. Even if a part of the public were to perceive a certain conceptual difference between the two marks, this difference would not be, however, sufficient to counteract the high visual and phonetic similarities which have been established (see 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 62).

Distinctiveness of the earlier mark

- 62 Since the opponent did not claim the earlier mark's enhanced distinctiveness through use, the assessment must rest on its distinctiveness *per se*.
- 63 It is true that the component 'RESPI' will be perceived by a part of the relevant public as a reference to 'respiratory' which in relation to the goods concerned, being intended to treat the respiratory system, is highly allusive. On the other hand, the sign 'RESPIMAT' as a whole does not have a clear meaning. A part of the public will perceive the opposing mark as a fanciful word without any meaning. At least for this part of the relevant public, the earlier mark has a normal degree of distinctiveness.

Global assessment of likelihood of confusion

- 64 A likelihood of confusion on the part of the public must be assessed globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question must be based on the overall impression given by the marks. The global assessment implies some interdependence between the factors taken into account

and in particular similarity between the trade marks and between the goods covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between these goods may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

- 65 The conflicting goods in Classes 3, 5 and 10 were found similar. The conflicting marks were found highly similar from a visual and phonetic point of view. Although the element 'respi' of the earlier mark may be perceived as a reference to 'respiratory' by a part of the public in the European Union, the mark as a whole does not convey a clear meaning in relation to the goods concerned. In any event, even a weakened distinctive character of the earlier mark cannot preclude a likelihood of confusion due to the striking similarities between the signs from a visual and phonetic perspective. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account for the purpose of assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services concerned (16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 74 and the case-law cited).
- 66 To give priority to the weak distinctive character of a trade mark in the assessment of the likelihood of confusion would point to the conclusion that, where a mark has only weak distinctive character, there is a likelihood of confusion only where it is reproduced fully by the trade mark for which registration is sought, whatever the degree of similarity between the marks at issue. Such a result would not be consistent with the very nature of the global appreciation which the competent authorities are required to undertake by virtue of Article 8(1)(b) CTMR (14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467, § 106 and the case-law cited therein). Furthermore, the weak distinctive character of an element of a complex mark does not necessarily mean that that element cannot constitute a dominant element where, owing, in particular, to its position in the sign or its size, it may make an impression on consumers and be remembered by them (22/05/2012, T-273/10, O-live, EU:T:2012:246, § 56; 14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467, § 84 and the case-law cited).
- 67 Finally, account must be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must rely on his or her imperfect recollection of them (see 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 and the case-law cited; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 33 and the case-law cited). When being confronted with the contested sign 'RESPIMER' for creams, pharmaceutical and medical products and medical apparatus in Classes 3, 5 and 10, it cannot be excluded that at least a part of the relevant public in the European Union may confuse that sign with the medical apparatus marketed by the opponent under the earlier mark 'RESPIMAT'.
- 68 The applicant argues that the opposition based on the same earlier right against the French trade mark, on which the priority of the current CTM application is based, was rejected by French Trademark Office (INPI). In that regard, the Board recalls

that OHIM is not bound by decisions of the national offices. The Community trade mark regime is an autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it and applies independently of any national system. Accordingly, the registrability of a sign as a Community trade mark is to be assessed on the basis of the Community Trade Mark Regulation alone (13/09/2010, T-292/08, *Ofen*, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, *Oda*, EU:T:2006:335, § 59). Decisions adopted in a Member State or in a state that is not a member of the European Union are not binding for the Office (24/03/2010, T-363/08 & T-364/08, *Nollie*, EU:T:2010:114, § 52). In any event, the decisions cannot be compared: Whereas the decision of INPI was limited to the French territory, the assessment of likelihood of confusion in the case at hand extends to the territory of the whole European Union.

- 69 As a result, the marks in conflict are confusingly similar within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR in relation to all contested goods.
- 70 It follows that the contested decision is confirmed and the appeal is dismissed.

Costs

- 71 Pursuant to Article 85(1) CTMR, the applicant, as the losing party, bears the costs incurred by the opponent in the appeal proceedings. The apportionment of costs foreseen in the contested decision remains unchanged.

Fixing of costs

- 72 On the basis of the first sentence of Article 85(6) CTMR, in the appeal decision, the Board of Appeal also fixes the costs to be reimbursed.
- 73 Since the opponent is represented by its own employee, no representation costs are subject to be reimbursed for the appeal proceedings (Article 93(1) CTMR and Rule 94(7)(d) CTMR). The costs to be paid by the applicant to the opponent for the appeal proceedings amounts to EUR 0.

Order

On those grounds,

THE BOARD

hereby:

- 1. Dismisses the appeal;**
- 2. Orders the applicant to bear the costs of the appeal proceedings;**
- 3. Fixes the total amount of costs to be paid by the applicant to the opponent for the appeal proceedings at EUR 0.**

Signed

G. Humphreys

Signed

A. Pohlmann

Signed

A. Szanyi Felkl

Registrar:

Signed

H.Dijkema





OPPOSITION No B 2 117 763

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 55218 Ingelheim, Germany
(opponent)

a g a i n s t

Laboratoire De La Mer, Avenue du Général Patton - Zac de la Madeleine, 35400 Saint-Malo, France (applicant), represented by **Cabinet Vidon Marques & Juridique PI**, 16B, Rue Jouanet - B.P. 90333, Technopôle Atalante, 35703 Rennes Cedex 7, France (professional representative).

On 06/10/2014, the Opposition Division takes the following

DECISION:

1. Opposition No B 2 117 763 is upheld for all the contested goods.
2. Community trade mark application No 11 228 004 is rejected in its entirety.
3. The applicant bears the costs, fixed at EUR 350.

REASONS:

The opponent filed an opposition against all the goods of Community trade mark application No 11 228 004. The opposition is based on Community trade mark registration No 746 115. The opponent invoked Article 8(1)(b) CTMR.

PROOF OF USE

According to Article 42(2) and (3) CTMR, if the applicant so requests, the opponent shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the contested trade mark, the earlier trade mark has been put to genuine use in the territories in which it is protected in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use.

According to the same provision, in the absence of such proof the opposition must be rejected.

The applicant requested that the opponent submit proof of use of the trade mark on which the opposition is based.

The request was filed in due time and it is admissible given that the earlier trade mark was registered more than five years prior to the publication of the contested application.

On 24/09/2014 the opponent was given two months to submit the requested proof of use.

The contested application was published on 21/11/2012. The opponent was therefore required to prove that the trade mark on which the opposition is based was put to genuine use in the European Union from 21/11/2007 to 20/11/2012 inclusive. Furthermore, the evidence must show use of the trade mark for the goods on which the opposition is based, namely the following:

Class 5: *Pharmaceutical preparations.*

Class 10: *Instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations.*

According to Rule 22(3) CTMIR, the evidence of use shall consist of indications concerning the place, time, extent and nature of use of the opposing trade mark for the goods and services in respect of which it is registered and on which the opposition is based.

On 03/12/2013 the opponent submitted, in particular, the following evidence:

- Attachment 1: Invoices.
 - 22 invoices covering the period from 04/02/2008 to 02/02/2012, containing references to 'Spiriva Respimat' and 'Berodual Respimat' and accounting for sales to Denmark, Germany, Ireland, France, the Netherlands and the United Kingdom, amounting to a total of approximately EUR 300 000 and GBP 23 000.
- Attachment 2: Advertisement material (two brochures).
 1. An undated brochure, 'COPD schränkt ein. Sie können was bewegen'. The evidence consists of a brochure to inform patients about Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and the benefits and function of RESPIMAT in this context on page 19.
 2. A brochure, 'Dès maintenant*, pour demain**,' to inform patients and doctors about the advantages of the product. The brochure is dated 02/2012.
- Attachment 3: Publications.
 1. Press clips from the International Journal of COPD, 2010:5 367—373; Revue des Maladies Respiratoires, (2010)27, 1141—1149; Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio, 2011; 26: 263—264, referring to Tiotropium Respimat®, and to Respimat® being an inhalator.
 2. A printout from a special publication concerning pneumology dated June 2012 featuring COPD and the benefits of the RESPIMAT product therein.
 3. A printout of an article published in 'Thérapie-Magazin' of December 2008 featuring the benefits of the Respimat® product in the treatment of COPD.
- Attachment 4: Samples of products.
 - Seven copies of packaging referring to 'Berodual® Respimat®' and 'Spiriva® Respimat®' in Danish, Dutch, English, French and German.
- Attachment 5: Other.

- Product fact sheets and extracts from databases of pharmaceutical preparations referring to 'Spiriva® Respimat®' and 'Berodual® Respimat®' as a 'solution for inhalation' which is only used together with a specific 'Respimat Apparatus' and 'Respimat Cartridge'.

The applicant argues that the opponent did not submit translations of some of the evidence of use and that, therefore, this evidence should not be taken into consideration. However, the opponent is not under any obligation to translate the proof of use, unless it is specifically requested to do so by the Office (Rule 22(6) CTMIR). Taking into account the nature of the documents that have not been translated and are considered relevant for the present proceedings, namely invoices, packaging, articles, and their self-explanatory character, the Opposition Division considers that there is no need to request a translation.

The applicant argues that not all the items of evidence indicate genuine use in terms of time, place, extent, nature and use of the goods for which the earlier mark is registered. The applicant's argument is based on an individual assessment of each item of evidence regarding all the relevant factors. However, when assessing genuine use, the Opposition Division must consider the evidence in its entirety. Even if some relevant factors are lacking in some items of evidence, the combination of all the relevant factors in all the items of evidence may still indicate genuine use.

The Opposition Division finds that the abovementioned evidence proves that the earlier trade mark has been genuinely used in the course of trade.

Some of the documents are not dated, such as some of the advertising brochures and copies of packaging. However, the information contained in one of the published advertisements, in the press articles and in the invoices sufficiently indicates the period of use. In addition, although three of the invoices are dated outside the reference period and do not indicate the nature of the goods, most of the evidence refers to the relevant period, and it can be seen from the other evidence, such as the brochures, press articles and product fact sheets, what types of goods the trade mark covers.

As regards the nature of use of the earlier mark, the opponent has made known that both 'Spiriva' and 'Respimat' are registered trade marks, by adding the '®' symbol after each of these words. The same applies to the use of the earlier mark in combination with the mark 'Berodual'. For this reason, the use of the trade mark 'Respimat' in combination with the trade marks 'Spiriva' and 'Berodual' qualifies as use of the mark 'Respimat' for *pharmaceutical preparations to relieve symptoms of patients with chronic obstructive pulmonary disease and instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations*, because it does not alter the distinctive character of the mark 'Respimat' from the form in which it was registered.

The evidence as a whole provides sufficient indications to conclude that the earlier trade mark was genuinely used in the European Union during the relevant period for *pharmaceutical preparations to relieve symptoms of patients with chronic obstructive pulmonary disease and instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations*.

Taking into account the evidence in its entirety, the Opposition Division finds that although the evidence submitted by the opponent is not particularly exhaustive, it does reach the minimum level necessary to establish genuine use during the relevant period in the relevant territory.

However, the evidence filed by the opponent does not show genuine use of the trade mark for all the opponent's goods.

According to Article 42(2) CTMR, if the earlier trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

According to case-law, when applying the abovementioned provision the following should be considered:

...if a trade mark has been registered for a category of goods or services which is sufficiently broad for it to be possible to identify within it a number of sub-categories capable of being viewed independently, proof that the mark has been put to genuine use in relation to a part of those goods or services affords protection, in opposition proceedings, only for the sub-category or sub-categories to which the goods or services for which the trade mark has actually been used belong. However, if a trade mark has been registered for goods or services defined so precisely and narrowly that it is not possible to make any significant sub-divisions within the category concerned, then the proof of genuine use of the mark for the goods or services necessarily covers the entire category for the purposes of the opposition.

Although the principle of partial use operates to ensure that trade marks which have not been used for a given category of goods are not rendered unavailable, it must not, however, result in the proprietor of the earlier trade mark being stripped of all protection for goods which, although not strictly identical to those in respect of which he has succeeded in proving genuine use, are not in essence different from them and belong to a single group which cannot be divided other than in an arbitrary manner. The Court observes in that regard that in practice it is impossible for the proprietor of a trade mark to prove that the mark has been used for all conceivable variations of the goods concerned by the registration. Consequently, the concept of 'part of the goods or services' cannot be taken to mean all the commercial variations of similar goods or services but merely goods or services which are sufficiently distinct to constitute coherent categories or sub-categories.

(Judgment of 14/07/2005, T-126/03 'ALADIN').

In the present case, the evidence proves use only for *pharmaceutical preparations to relieve symptoms of patients with chronic obstructive pulmonary disease* and *instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations*.

Pharmaceutical preparations to relieve symptoms of patients with chronic obstructive pulmonary disease can be considered to form an objective subcategory of *pharmaceutical preparations*, namely *pharmaceutical preparations for respiratory illnesses*. Therefore, the evidence shows genuine use of the trade mark only for the following goods:

Class 5: *Pharmaceutical preparations for respiratory illnesses*.

Class 10: *Instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations*.

Therefore, the Opposition Division will only consider the abovementioned goods in its further examination of the opposition.

LIKELIHOOD OF CONFUSION – ARTICLE 8(1)(b) CTMR

A likelihood of confusion exists if there is a risk that the public might believe that the goods or services in question, under the assumption that they bear the marks in question, come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings. Whether a likelihood of confusion exists depends on the appreciation in a global assessment of several factors, which are interdependent. These factors include the similarity of the signs, the similarity of the goods and services, the distinctiveness of the earlier mark, the distinctive and dominant elements of the conflicting signs and the relevant public.

a) The goods

The goods on which the opposition is based are the following:

Class 5: *Pharmaceutical preparations for respiratory illnesses.*

Class 10: *Instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations.*

The contested goods are the following:

Class 3: *Creams for external application, in particular for irritations of the external walls of the nostrils and around the mouth and bronchial tubes (cosmetics, not for medical purposes).*

Class 5: *Pharmaceutical preparations; drugs; pharmaceutical preparations based on marine products, essential oils, plant extracts, and goods of natural or chemical origin; medicines based on marine products, essential oils, plant extracts, and goods of natural or chemical origin; pharmaceutical preparations, namely solutions for the hygiene, cleaning and moistening of the nasal passages and sinuses and the prevention of diseases of the nose and sinuses; pharmaceutical preparations, namely for the moistening and clearance of the bronchial tubes; pharmaceutical preparations, namely for the regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa; pharmaceutical preparations, namely solutions for the treatment and soothing of symptoms, the soothing of pain, and the drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; medicines, namely solutions for the treatment and soothing of symptoms, the soothing of pain, and the drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; pharmaceutical preparations for the treatment of the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; solutions for calming symptoms in the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; painkiller solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; drainage solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; decongestants for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; bacterial and/or viral*

disinfectants for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; solutions, emulsions, creams, gels, ointments and micro-gel solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ent diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; solutions, emulsions, creams, gels, ointments and micro-gel solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; drops; sprays; jets, misting solutions and aerosol therapy solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ent diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; drops; sprays; jets, misting solutions and aerosol therapy solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; powders for dilution, effervescent tablets for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ent diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; powders for dilution, effervescent tablets for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; isotonic and hypertonic marine serums.

Class 10: *Medical apparatus and instruments for the moistening, clearance, regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, and for drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal*

passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; medical devices for the moistening, clearance, regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, and for drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes.

The term 'in particular' and 'including', used in the applicant's list of goods, indicates that the specific goods are only examples of items included in the category and that protection is not restricted to them. In other words, it introduces a non-exhaustive list of examples (on the use of 'in particular' see a reference in judgment of 09/04/2003, T-224/01, 'Nu-Tride').

However, the term 'namely', used in the applicant's list of goods to show the relationship of individual goods with a broader category, is exclusive and restricts the scope of protection only to the specifically listed goods.

The relevant factors relating to the comparison of the goods include, inter alia, the nature and purpose of the goods, the distribution channels, the sales outlets, the producers, the method of use and whether they are in competition with each other or complementary to each other.

Contested goods in Class 3

The contested *creams for external application, in particular for irritations of the external walls of the nostrils and around the mouth and bronchial tubes (cosmetics, not for medical purposes)* are substances and preparations including those used in the treatment of irritations on various respiratory organs. These goods have the same purpose of use as the opponent's *pharmaceutical preparations for respiratory illnesses*, and target the same public. Moreover, they can be manufactured, marketed and provided by the same undertaking, or by economically linked undertakings and usually use the same distribution and sales channels. Therefore, they are considered similar.

Contested goods in Class 5

The contested *pharmaceutical preparations* include, as a broader category, the opponent's *pharmaceutical preparations for respiratory illnesses*. It is impossible for the Opposition Division to filter these goods from the abovementioned category. Since the Opposition Division cannot dissect *ex officio* the broad category of the applicant's goods, they are considered identical.

The contested *drugs; pharmaceutical preparations based on marine products, essential oils, plant extracts, and goods of natural or chemical origin; medicines based on marine products, essential oils, plant extracts, and goods of natural or chemical origin; pharmaceutical preparations, namely solutions for the hygiene, cleaning and moistening of the nasal passages and sinuses and the prevention of diseases of the nose and sinuses; pharmaceutical preparations, namely for the moistening and clearance of the bronchial tubes; pharmaceutical preparations, namely for the regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa; pharmaceutical preparations, namely solutions for the treatment and soothing of symptoms, the soothing of pain, and the drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; medicines, namely solutions for the treatment and*

soothing of symptoms, the soothing of pain, and the drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; pharmaceutical preparations for the treatment of the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; solutions for calming symptoms in the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; painkiller solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; drainage solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; decongestants for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; solutions, emulsions, creams, gels, ointments and micro-gel solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ENT diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; solutions, emulsions, creams, gels, ointments and micro-gel solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; drops; sprays; jets, misting solutions and aerosol therapy solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ENT diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; drops; sprays; jets, misting solutions and aerosol therapy solutions for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; powders for dilution, effervescent tablets for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for hygiene, cleaning, moistening, rehydration, protection, regeneration, repair, healing and prevention of ENT diseases, in particular diseases of the upper and lower respiratory tracts, and in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; powders for dilution, effervescent tablets for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, for drainage, decongestion, disinfection and regeneration, repair and healing in the context of diseases including colds, influenza, rhinitis, in particular allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis and bronchiolitis, and post-operative care; isotonic and hypertonic marine serums are identical to the opponent's pharmaceutical preparations for respiratory illnesses, either because they are identically contained in both lists (including synonyms) or because the opponent's goods are included in or overlap with the contested goods or vice versa.

The contested *bacterial and/or viral disinfectants for the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes* are similar to a high degree to the opponent's *pharmaceutical preparations for respiratory illnesses*. Although these goods have very different methods of use, they still share the same nature and purpose of use because they are both specific chemical products for healing/preventing disease, targeting the same end-user, and are sold in the same places and come from the pharmaceutical industry. Therefore, these goods are considered similar to a high degree.

Contested goods in Class 10

The contested *medical apparatus and instruments for the moistening, clearance, regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, and for drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes; medical devices for the moistening, clearance, regeneration, repair and healing of the respiratory mucosa, for the treatment and soothing of symptoms in the respiratory system, for the soothing of pain in the respiratory system, and for drainage, decongestion and disinfection of the upper and lower respiratory tracts, namely the nasal passages, the sinuses, the pharynx, the throat and the bronchial tubes* are identical to the opponent's *instruments and apparatus for inhaling of pharmaceutical preparations*, either because they are identically contained in both lists (including synonyms) or because the opponent's goods are included in or overlap with the contested goods or vice versa.

b) The signs

RESPIMAT	RESPIMER
Earlier trade mark	Contested sign

The relevant territory is the European Union. For reasons of procedural economy, the Opposition Division will focus the comparison of the signs on the German-speaking part of the relevant public.

Visually, the signs are similar to the extent that they coincide in the sequence of letters 'RESPIM*'. On the other hand, they differ in the letters '*AT' in the earlier mark and '*ER' in the contested sign.

Aurally, the pronunciation of the signs coincides in the sound of the letters 'RESPIM*' present identically in both signs, and to that extent the signs are aurally similar. The pronunciation differs in the sound of the letters '*AT' of the earlier sign and '*ER' of the contested sign, which have no counterparts in each other.

Conceptually, neither the signs as a whole nor the common element 'RESPI' have any meaning for the public in the relevant territory. On the other hand, even if the German-speaking public uses the term 'atmen' ('to breath') instead of the element 'respi' which refers to the Latin-derived term 'respire' and used in many European languages; for a relevant part of the pertinent public, for example professionals in the

medical field and the Romance-speaking public, the element 'RESPI' included in both signs will be perceived as alluding to the Latin-derived term 'respire' and to that extent the signs are conceptually similar.

Taking into account the abovementioned visual, aural and, for some of the public, conceptual coincidences, it is considered that the signs under comparison are highly similar.

c) Distinctive and dominant elements of the signs

In determining the existence of likelihood of confusion, the comparison of the conflicting signs must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.

The element 'RESPI' contained in both marks will be allusive to 'respire' for some of the relevant public. Bearing in mind that the relevant goods include medication, medical apparatus and instruments for the respiratory system, this element is weak for that part of the public for these goods. The part of the relevant public that understands the meaning of that element will not pay as much attention to this weak element as to the other more distinctive elements of the mark. Consequently, the impact of this weak element is limited when assessing the likelihood of confusion between the marks at issue. For the part of the public that does not understand the meaning of this element, it has a normal degree of distinctiveness.

The marks under comparison have no elements which could be considered clearly more dominant (visually eye-catching) than other elements.

d) Distinctiveness of the earlier mark

The distinctiveness of the earlier mark is one of the factors to be taken into account in the global assessment of likelihood of confusion.

The opponent did not explicitly claim that its mark is particularly distinctive by virtue of intensive use or reputation.

Consequently, the assessment of the distinctiveness of the earlier mark will rest on its distinctiveness per se. In the present case, the earlier trade mark as a whole has no meaning in relation to any of the goods at hand from the perspective of the public in the relevant territory. Therefore, the distinctiveness of the earlier mark must be seen as normal, despite the presence of a weak element (from the perspective of some of the public) in the mark as stated above in section c) of this decision.

e) Relevant public – level of attention

The average consumer of the category of products concerned is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect. It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question.

The goods found to be identical and similar to various degrees target the public at large and health professionals, namely doctors and pharmacists. Considering the specific

healing nature of the goods, the level of attention of all consumers will be above average.

f) Global assessment, other arguments and conclusion

The contested goods have been found to be partly identical and partly similar to various degrees to the opponent's goods.

From the perspective of the relevant public, the verbal elements 'RESPIMAT' and 'RESPIMER' show important visual, aural and, for some of the public, conceptual similarities. The six common letters (out of eight) are in the same order and are positioned at the beginning of the signs, which is the part that consumers generally tend to focus on when encountering a trade mark. This is justified by the fact that the public reads from left to right, which makes the part placed at the left of the sign (the initial part) the one that first catches the attention of the reader. Consequently, the identical first elements of the marks at issue have to be taken into account when assessing the likelihood of confusion between the marks.

Although the element 'RESPI' is weak for a relevant part of the pertinent public in relation to the goods concerned, the Opposition Division points in particular to the fact that a coinciding element with a weak distinctive character does not automatically prevent a finding that there is a likelihood of confusion. Although the distinctive character of the earlier mark and the coinciding elements must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one of the factors involved in that assessment. Therefore, even in a case involving an earlier mark or a coinciding element of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (judgment of 13/12/2007, T-134/06, 'Pagesjaunes.com').

Moreover, and more importantly, in the present case, for another part of the public apart from health professionals, the term does not have any meaning and it has a normal degree of distinctiveness.

It is common knowledge that the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details. In the case at issue, contrary to the applicant's arguments, the similarity of the marks is beyond doubt for the reasons mentioned above. Furthermore, average consumers rarely have the chance to make a direct comparison between different marks but must trust in their imperfect recollection of them (judgment of 22/06/1999, C-342/97, 'Lloyd Schuhfabrik Meyer', paragraph 26).

Therefore, the differences between the signs are clearly insufficient to counterbalance the overall similarity between them resulting from their visual, aural and, for some of the relevant public, conceptual similarities. Therefore, the part, at least, of the relevant public that does not attribute any particular meaning to the coinciding element RESPI* may believe that the identical or similar goods come from the same undertaking or at least economically-linked undertakings. Moreover, although the relevant public will pay special attention during the purchase of the goods involved, this fact will not be enough to avoid confusion regarding the origin of the goods under the present circumstances, taking into account the fact that the signs have significant overall similarities and that these similar signs cover identical and similar goods.

It is a result of the unitary character of the Community trade mark, laid down in Article 1(2) CTMR, that an earlier Community trade mark has identical protection in all

Member States. Earlier Community trade marks may therefore be relied upon to challenge any subsequent application for a trade mark which would prejudice their protection, even if this is only in relation to the perception of consumers in part of the European Community. It follows that the principle laid down in Article 7(2) CTMR, which provides that it is sufficient that an absolute ground for refusal exists in only part of the Community for a trade mark application to be refused, applies, by analogy, to a relative ground for refusal under Article 8(1)(b) CTMR. Consequently, the likelihood of confusion on the part of the German-speaking part of the relevant public examined above is sufficient.

In its observations, the applicant argues that the earlier trade mark has a low distinctive character given that there are many trade marks that include the verbal element 'RESPI'. In support of its argument the applicant refers to several international and Community trade mark registrations.

The Opposition Division notes that the existence of several trade mark registrations is not per se particularly conclusive, as it does not necessarily reflect the situation in the market. In other words, on the basis of data concerning a register only, it cannot be assumed that all such trade marks have been effectively used. It follows that the evidence filed does not demonstrate that consumers have been exposed to widespread use of, and have become accustomed to, trade marks that include the verbal element 'RESPI'. Under these circumstances, the applicant's claims must be set aside.

In addition the applicant refers to previous decisions of the Office to support its arguments. However, the Office is not bound by its previous decisions as each case has to be dealt with separately and with regard to its particularities.

This practice has been fully supported by the General Court which stated that it is settled case-law that the legality of decisions is to be assessed purely by reference to the CTMR, and not the Office's practice in earlier decisions (judgment of 30/06/2004, T-281/02, 'Mehr für Ihr Geld').

Even though previous decisions of the Office are not binding, their reasoning and outcome should still be duly considered when deciding upon a particular case.

Moreover, the previous cases referred to by the applicant are not relevant to the present proceedings. In the present case, the earlier mark, as a whole, is inherently distinctive. Moreover, taking into account the high degree of visual, aural and, for some of the public, conceptual similarities of the marks, consumers might believe that the conflicting goods come from the same or economically linked undertakings. In this regard, account must be taken of the fact that consumers can rarely compare both marks at the time of purchase but must trust in their imperfect recollection of them. The difference of two letters at the end of the signs is insufficient to make them distinguishable from one another.

Considering all the above, the Opposition Division finds that there is a likelihood of confusion on the part of the public.

Therefore, the opposition is well founded on the basis of the opponent's Community trade mark registration. It follows that the contested trade mark must be rejected for all the contested goods.

COSTS

According to Article 85(1) CTMR, the losing party in opposition proceedings must bear the fees and costs incurred by the other party.

Since the applicant is the losing party, it must bear the opposition fee as well as the costs incurred by the opponent in the course of these proceedings.

According to Rule 94(3), (6) and (7)(d)(i) CTMIR, the costs to be paid to the opponent are the opposition fee and the costs of representation which are to be fixed on the basis of the maximum rate set therein. In the present case the opponent did not appoint a professional representative within the meaning of Article 93 CTMR and therefore did not incur representation costs.



The Opposition Division

Daniel GÁJA

Ersin MURAT

Liliya YORDANOVA

According to Article 59 CTMR, any party adversely affected by this decision has a right to appeal against this decision. According to Article 60 CTMR, notice of appeal must be filed in writing at the Office within two months of the date of notification of this decision. Furthermore, a written statement of the grounds of appeal must be filed within four months of the same date. The notice of appeal will be deemed to be filed only when the appeal fee of EUR 800 has been paid.

The amount determined in the fixation of the costs may only be reviewed by a decision of the Opposition Division on request. According to Rule 94(4) CTMIR, such a request must be filed within one month from the date of notification of this fixation of costs and shall be deemed to be filed only when the review fee of EUR 100 (Article 2(30) CTMFR) has been paid.

Rob Jacob

Subject: FW: GSK /Sandoz - Exhibit AG 30 [SH-WS.FID3040288]
Attachments: Anlage AG 30.pdf

From: Rusanov Aleksandar <Aleksandar.Rusanov@ema.europa.eu>
Date: 3 June 2014 15:14:55 BST
To: "Joanne.B.Green@gsk.com" <Joanne.B.Green@gsk.com>
Cc: Marino Stefano <Stefano.Marino@ema.europa.eu>
Subject: RE: Query re inhalers

Dear Joanne,

Thank you for taking the time to talk to me on the phone last week. As agreed, I have contacted our scientific colleagues and we have prepared a response to your question.

No legal requirements or a particular guidance exist at the EU/EEA level for the colour coding to be used in Inhalers and the packaging for medicinal products for inhalation. This includes both powder forms and metered dose Inhalers.

In absence of explicit requirements or guidance, if a risk of medication errors exists due to the colour coding used in inhalers and/or packaging (or for any other reason), such risk would be subject to discussion between the EMA and the applicant/marketing authorisation holder and may have to be addressed with appropriate risk minimisation measures on a case by case basis.

While some EU Member States may require the use of a particular colour coding for particular product types, we are not in a position to advise on any such guidance or requirements that may exist at a national level in EU Member States.

I remain at your disposal to provide any further information and to discuss at a convenient time for you.

Regards,

Aleksandar

Felix Reimers (Grette)

Emne: VS: Spørsmål om farge på inhalator

From: Nina Malvik [<mailto:nina.malvik@legemiddelverket.no>]

Sent: 27. august 2015 14:42

To: Kari Struksnes

Cc: Inger Heggebø

Subject: SV: Spørsmål om farge på inhalator

Hei Kari,

Vi har i Norge ingen nasjonale veiledninger som stiller krav til farger på inhalatorer. Det er heller ikke noen krav til dette knyttet til felles europeiske veiledninger fra EMA eller den Europeiske kommisjonen.

Dette er altså et område hvor det kan være forskjellige nasjonale krav innad i EU/EØS. Nå er jeg ikke kjent med hvordan dette er regulert i alle europeiske land, men f.eks. UK har en nasjonal veiledning på dette området.

Vennlig hilsen

Nina Malvik

Forsker, Seksjon for produktinformasjon

Regulatorisk avdeling

Telefon: 22 16 84 11

www.legemiddelverket.no

Statens legemiddelverk

Norwegian Medicines Agency



Fra: Kari Struksnes [<mailto:kari.x.struksnes@gsk.com>]

Sendt: 26. august 2015 12:17

Til: Inger Heggebø

Emne: Spørsmål om farge på inhalator

Hei Inger

Jeg har et spørsmål jeg håper du kan hjelpe meg med

Er det noen regulatorske krav til farger på inhalatorer? Dvs at inhalatorer som brukes i vedlikeholdsbehandling skal ha én farge, anfallsmedisin skal ha en annen farge etc - og i så fall hvilke farger er det?

På forhånd takk for hjelpen!

Mvh

Kari

Dr Kari Struksnes

Nordic Cluster Head and Regulatory Head Norway

Europe

GSK

Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo, Norway

Email kari.x.struksnes@gsk.com

Mobile +4791585151

gsk.com | [Twitter](#) | [YouTube](#) | [Facebook](#) | [Flickr](#)



Fagblad

for lungesykepleiere

Nr. 2 – 2014



TEMA: Fagutvikling

AV INNHOLDET:

Leder	4	Fagmøte NSF FLU i Tønsberg	12
E-læringskurs om inhalasjonsmedisiner	5	Kurs og konferanser	12
KOLS pasientforløp, veien videre	6	Tilbakemelding etter tildelt kursstøtte	14
Velkommen til konferansen		Invitasjon til konferansen	
«Levende ledelse»	6	NSCMID i Bergen	15
NSF FLUs fagmøte for lungesykepleiere i Tønsberg 2014	7	Kull 5 videreutdanning i klinisk sykepleie – lungesykepleie i Bergen	16
Oppdatert tabell over inhalasjonsmedisiner	10	Posters	18-22
Faglig tilbakemelding fra fagmøtet	11		

OPPDATERT TABELL MED OVERSIKT OVER INHALASJONSMEDISINER

HOVEDGRUPPE	VIRKNING	UNDERGRUPPE	VIRKESTOFF	MEDIKAMENT
Adrenerge beta-2-reseptoragonister	Bronkodilerende effekt. Påvirker bronkialmuskulaturen ved å stimulere beta-2-reseptorer	Korttidsvirkende beta-2-agonister (SABA)	Salbutamol	Airomir Buventol Ventoline
			Terbutalin	Bricanyl
		Langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA)	Salmeterol	Serevent
			Formoterol	Oxis
			Indakaterol Olodaterol	Onbrez Striverdi
Antikolinergika (Muskarine antagonist)	Bronkodilerende effekt. Påvirker bronkialmuskulaturen ved å blokkere acetylcholinets effekt på muskarine reseptorer	Korttidsvirkende muskarine antagonist (SAMA)	Ipratropiumbromid	Atrovent Ipraxa
		Langtidsvirkende muskarine antagonist (LAMA)	Tiotropiumbromid	Spiriva
			Glykopyrroniumbromid	Seebri
			Aklidiniumbromid	Eklira
Inhalasjonssteroider (ICS)	Antiinflammatorisk effekt	Glukokortikoider	Ciklesonid	Alvesco
			Flutikason	Flutide
			Beclometason	AeroBec Beclomet
			Budesonid	Giona Pulmicort
			Mometason	Astmanex
Kombinasjonspreparater LABA + ICS	Bronkodilerende og antiinflammatorisk effekt	Inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-2-agonist	Salmeterol-Flutikason	Airflusal Seretide
			Formoterol-Flutikason	Flutiform
			Formoterol-Beclometason	Inuxair
			Formoterol-Budesonid	DuoResp Symbicort
			Vilanterol-Flutikasonfuroat	Relvar
Kombinasjonspreparater LABA + LAMA	Bronkodilerende effekt	Langtidsvirkende beta-2-agonist og langtidsvirkende muskarin antagonist	Vilanterol-Umeklidiniumbromid	Anoro
			Indakaterol-Glykopyrroniumbromid	Ultibro

Tabell med oversikt over inhalasjonsmedisiner, oppdatert september 2014

Trykket i Fagblad for lungesykepleiere september 2014. Utarbeidet av sykepleier Marit Leine

Marit Leine

Våren 2013 utarbeidet vi en tabell med oversikt over de inhalasjonsmedisinene som var på det norske markedet mai 2013. Tabellen ble oppdatert kort tid etter. Det siste året har det kommet flere nye inhalasjonsmedisiner, det er derfor på tide å trykke en oppdatert tabell. Vi tilstreber å trykke oppdaterte tabeller med jevne mellomrom, men det må imidlertid tas forbehold om at vi ikke alltid rekker å oppdatere med én gang det kommer noe nytt. Dersom dere har innspill til tabellen eller oppdager feil/mangler så tar vi veldig gjerne imot tilbakemeldinger på NSFFLU@gmail.com

NB! Vi har valgt å ikke trykke tabellen i fargekodene som ble omtalt i forrige tabell fordi nyere inhalasjonsmedisiner ikke lenger benytter disse kodene.

Referanser: www.felleskatalogen.no og www.legemiddelhandboka.no

Year	Reliever			Preventer				
	SABA	SAMA	Combination	Steroid	LABA	LAMA	Combination: ICS/LABA	Combination: LAMA/LABA
1970	Ventolin esk							
1972				Becotide esk				
1972	Berotec							
1979		Atrovent						
1988	Bricanyl							
1991				Pulmicort				
1994					Serena esk			
1995				Flutide esk				
1995			Combivent					
1996					Foradil			
1996	Aeroma							
1997					Oxis			
1998				Beclomet				
1998	Suventol							
1999							Serotide esk	
2000				Aerobec				
2001							Symbicort	
2002				Asmanex				
2002						Spinra		
2004				Giona				
2005				Alvesto				
2008							Inuxair	
2009					Onbrez			
2012						Ellira		
2012							Flutiform	
2012						Seebri		
2013							Relvar esk	
2013					Striverdi			
2013								Ultibro
2014							Airfusai	
2014								Anoro esk
2014								Duakir
2014							Duoresp	
2014								Spriolto
2014							Rolenium	
2015							Serpio	