

Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2017.01.06

Deres ref.: 501885-508
Saksnr.: 201607202
Søker: Glaxo Group Limited
Svarfrist: 2017.04.06¹

Uttalelse i varemerkesøknad nr. 201607202

Farger som varemerker – prinsipielt utgangspunkt

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

Om en konkret farge eller fargekombinasjon oppfyller vilkårene for registrering, eller rammes av et registreringsforbud, jf. bestemmelsene i varemerkeloven §§ 2 og 14, vil bero på en helhetsvurdering, jf. *Libertel*-avgjørelsens premiss 67 og 71 og kjennelsens punkt 5.

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

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

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

Se også EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, som gjaldt et merke som alene bestod av en kombinasjonen av to bestemte nyanser av fargene «gul» og «blå».

De «formelle» kravene til søknaden og søknadens innhold – «merket» og «beskrivelsen» (prinsipal anførsel)

Det følger av bestemmelsen i varemerkeloven § 12 annet ledd bokstav b) at søknaden bare skal inneholde ett merke, jf. uttrykket «en gjengivelse av merket». Se i denne forbindelse også bestemmelsen i varemerkeloven § 13 første ledd, hvor det fremgår at det

bare kan gjøres «... endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket av merket.». Se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009), side 48, første spalte, kommentarene til § 12.

Det følger videre av bestemmelsene i varemerkeforskriften § 2 første ledd nr. 3, § 5, § 7 og § 8 fjerde ledd, at merket må være klart og entydig angitt i søknaden. Det kan, som det fremgår av sistnevnte bestemmelse, som særlig er myntet på kategorien «utradisjonelle varemerker», som bl.a. inkluderer merker som bare består av én enkelt farge eller ulike farger i kombinasjon, være påkrevet med «... en detaljert beskrivelse ...» for at det skal være mulig å fastlegge hva merket består i, om kravet til særpreg er oppfylt, og ikke minst for å kunne klarlegge selve merkevernets rekkevidde, om bruksplikten er blitt oppfylt, m.v.

I EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-273/00, *Sieckmann*, som gjaldt et utradisjonelt merke i underkategorien «olfactory mark» (duft-/luktmerke), ble spørsmålet om hva som kan utgjøre et merke og hvilke krav som gjelder for gjengivelser og beskrivelser av merker i søknader – jf. det da gjeldende Varemerkedirektiv (1988) art. 2 og den da gjeldende Varemerkeforordning (1993) art. 4 – gjennomgått på et helt generelt og prinsipielt plan, og kravene til en viss grad nærmere utdyper eller presisert. I dommens avsnitt 55, og i selve kjennelsens punkt 1, er kravene til merket blitt formulert slik at: «... representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.» [Dansk: «... gengivelse, der er klar og præcis, kan stå alene, være let tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv.».]. Synspunktene som fremkommer i dommen og retningslinjene som dommen trekker opp er konsekvent fulgt opp, og i noen grad «videreutviklet» eller «mer konkretisert», i senere avgjørelser fra EU-domstolen; herunder i sak nr. C-104/01, *Libertel*, hvor merket bestod i en nærmere angitt nyanse av fargen «oransje», og i sak nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, hvor merket bestod i en kombinasjon av to nærmere angitte nyanser av fargene «gul» og «blå».

Som en følge av at man i norsk forvaltnings- og rettspraksis i stor grad er (og også føler seg) bundet av de generelle retningslinjer som EU-domstolen trekker opp med hensyn til den materielle varemerkejuss, jf. Høyesteretts uttalelser i dom av 1. november 2016 i sak HR-2016-02239-A, *ROUTE 66*, avsnitt 31, som viser til Høyesteretts dom av 22. september 2016 i sak HR-2016-1993-A, *PANGEA*, avsnitt 42 til 46, er det naturlig at man her i landet også følger EU-praksis med hensyn til hva som kan utgjøre et varemerke, hvordan merker skal kunne gjengis og kravene til klar, tydelig, lett forståelig, utvetydig og objektiv gjengivelse og beskrivelse av merker. De nevnte avgjørelse fra EU-domstolen om hva som kan utgjøre et varemerke, og kravene til gjengivelsen av utradisjonelle merker i en søknad, bør derfor som utgangspunkt anses som et forbilde og en klar rettesnor ved fortolkningen og anvendelsen av de tilsvarende norske bestemmelser i varemerkeloven § 2 og § 14 første ledd in fine, samt varemerkeforskriftens bestemmelser som oppstiller nærmere krav til gjengivelser og beskrivelser av utradisjonelle merker i nasjonale varemerkesøknader. Dette især fordi disse grunnkrav til gjengivelse og beskrivelse av merker er tett, nærmest uløselig, knyttet opp til selve vurderingen om merket oppfyller særpregkravet; altså om merket er egnet til å fungere som en klar og entydig garantist for at varen har en bestemt kommersielle opprinnelse, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-37/03 P, *BioID*, premiss 27. Hvis man ikke har en felles europeisk forståelse av hva som kan utgjøre et varemerke og hvilke («formelle») krav som stilles til gjengivelser, beskrivelser, m.v., så ville det bli svært vanskelig – eller nær sagt umulig – å samordne den rent materielle varemerkepraksis, slik EØS-avtalen forutsetter.

I dom avsagt av England and Wales High Court den 28. juni 2016 [sak HC-2015-005005, *Glaxo Wellcome UK Limited v Sandoz Limited* – se <https://cases.legal/en/act-uk2-270576.html>] ble Glaxo's EU-varemerke nr. 003890126, et «fargemerke» registrert for

varen «inhalors» (sic) i klasse 10, (prejudisielt) kjent ugyldig fordi merket «lacked clarity, precision and uniformity». Avbildning og tilhørende beskrivelse er gjengitt nedenfor:



Trade mark information:

Type: Colour

Description:

The trade mark consists of the colour dark purple (Pantone code 2587C) applied to a significant proportion of an inhaler, and the colour light purple (Pantone code 2567C) applied to the remainder of the inhaler.

Se også <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/50+50+50+50/3890126>.

I dommen (HC-2015-005005) er det en lang, systematisk og god gjennomgang av flere sentrale avgjørelser fra EU-domstolen gjeldende ulike typer utradisjonelle varemerker hvor hensynene bak / begrunnelsen for de strenge krav til tydelig gjengivelse, klarhet, entydighet, objektivitet, mv. som vilkår for registrering er gjennomgått i detalj. Avgjørelsene er derfor klart relevante ved behandlingen av merket i nærværende sak. Blant avgjørelsene som gjennomgås er den ovennevnte sak nr. C-104/01 *Libertel*, sak nr. C-273/00 *Sieckmann*, sak nr. C-49/02 *Heidelberger Bauchemie* og sak nr. C-321/03 *Dyson*, samt en avgjørelse fra England and Wales Court of Appeal i sak [2013] EWCA Civ 1174; [2014] RPC 7, *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd*.

I den sistnevnte dommen (*Cadbury*), avsnittene 58 til 62, reises bl.a. spørsmålet, og etter vår mening med rette, om ikke *Libertel*-avgjørelsen (sak nr. C-104/01) fremstår som for liberal, herunder om den er for generell og/eller for unyansert, når den «bare stopper» ved konklusjonen:

«1) En farve i sig selv uden rumlige begrænsninger kan have et fornødent særpræg for bestemte varer eller tjenesteydelser i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, litra b), og stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker under forudsætning af, at den navnlig kan gøres til genstand for en grafisk gengivelse, der er klar og præcis, kan stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. Denne sidste betingelse kan ikke opfyldes udelukkende ved en gengivelse på papir af den omhandlede farve, men kan opfyldes ved en beskrivelse af denne farve ved en international anerkendt farveidentificeringskode». [*våre understrekninger*]

I sak nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, ser det ut til at Generaladvokaten rett og slett vil gå tilbake på standpunktet og konklusjonen i *Libertel*-avgjørelsen, da han i siste avsnitt (81) uttaler følgende:

«In the light of the foregoing considerations, I propose that the Court should answer the questions referred by the Bundespatentgericht as follows:

Colours or combinations of colours which are the subject of an application for registration as a trade mark, are claimed in the abstract and without delineation and in shades named in words by reference to a colour sample and specified according to a recognised colour classification system do not satisfy the conditions laid down in Article 2 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, since they do not constitute a sign capable of being represented

graphically and of distinguishing the goods and services of one undertaking from those of other undertakings.»

I selve kjennelsen i sak nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, uttaler EU-domstolen følgende:

«Colours or combinations of colours which are the subject of an application for registration as a trade mark, claimed in the abstract, without contours, and in shades which are named in words by reference to a colour sample and specified according to an internationally recognised colour classification system may constitute a trade mark for the purposes of Article 2 of the First Council Directive (89/104/EEC) of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks where:

- it has been established that, in the context in which they are used, those colours or combinations of colours in fact represent a sign, and
- the application for registration includes a systematic arrangement associating the colours concerned in a predetermined and uniform way. [*våre understrekninger*]

Even if a combination of colours satisfies the requirements for constituting a trade mark for the purposes of Article 2 of the Directive, it is still necessary for the competent authority for registering trade marks to decide whether the combination claimed fulfils the other requirements laid down, particularly in Article 3 of the Directive, for registration as a trade mark in relation to the goods or services of the undertaking which has applied for its registration. Such an examination must take account of all the relevant circumstances of the case, including any use which has been made of the sign in respect of which trade mark registration is sought. That examination must also take account of the public interest in not unduly restricting the availability of colours for other traders who market goods or services of the same type as those in respect of which registration is sought.»

Det ser her ut til at domstolen har funnet det nødvendig å foreta en presisering av synspunktene i Libertel-avgjørelsen, i den forstand at det åpenbart ikke er tilstrekkelig for å oppfylle Sickmann-kravene at det er innlevert en fargeprøve eller fargeprøver og gitt en objektiv beskrivelse av fargen/fargene, men at det i søknaden i tillegg må foreligge en nærmere og detaljert klarlegging / forklaring av hvordan fargen eller fargene i praksis er tenkt brukt eller skal brukes. Videre må bruk som er i samsvar med beskrivelsen også oppfylle kravet til særpreg. Og i den grad det legges frem dokumentasjon for bruk av merket som argument for registrering, så må også denne bruken være i en form som samsvarer med beskrivelsen.

EU-registreringen som ble «kjente ugyldig» i den ovennevnte sak nr. HC-2015-005005, består av et klart og tydelig fotografisk bilde som gjengir en «åpnet» eller «klargjort» astmainhalator «dekorert» eller «fargelagt» med to ulike nyanser av fargen lilla, supplert med en tekst som klart og entydig («objektivt») angir selve fargene ved hjelp av internasjonalt anerkjente fargekoder (Pantone®), men med en nokså vag antydning både av forholdstallet mellom og plasseringen av de to aktuelle fargenyansene på et konkret produkt. Det ble i dommen lagt vekt på at det forelå tydelig inkongruens – manglende samsvar; sprik – mellom den verbale beskrivelse og avbildningen av inhalatoren. Beskrivelsen var langt mer vidtfavnende enn avbildningen «avslører», og åpnet dermed for andre merke-varianter og/eller for andre varianter av bruk. Selve avbildningen av inhalatoren ble ansett som et eksempel på mulig bruk av fargene eller fargekombinasjonen, og ikke som en konkret avgrensning eller begrensning av den meget vide verbale merkebeskrivelsen. Hverken tekst eller avbildning kunne gis noen «forrang» ved fastleggelsen av hva som utgjør selve merket. Det ble konkludert med at merket ikke oppfylte vilkåret som er oppstilt i Council Regulation (EC) No 207/2009 art. 4, jf. art. 52(1)(a) og art. 7(1)(a), slik denne bestemmelsen er å forstå i lys av EU-domstolens presiseringer gjennom de ovennevnte rettsavgjørelser. Se <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461325727753&uri=CELEX:02009R0207-20160323>.

I fortsettelsen av dette resonnementet, og i lys av uttalelsen i sak nr. C-273/00, *Sieckmann*, og sak nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, må varemerkesøknader som (1) bare inneholder en fysisk gjengivelse av selve fargen (en fargeprøve; en «swatch»), som (2) bare inneholder en ren, klar og utvetydig verbal angivelse av en farge, eller som (3) bare består i en kombinasjon av de to forannevnte alternativer, anses å åpne for eller direkte omfatte et større og i prinsippet uoverskuelig antall merker og merkevarianter og/eller å åpne for et uoverskuelig antall varianter av konkret bruk av fargen i markedsførings- og salgssammenheng.

De to norske varemerkesøknadene nr. 201501628 og nr. 201607202 er begge slike rene («konturløse») fargemerker. I søknadsskjemaets «merkefelt» er det klebet opp en rektangulær pappbit dekket med den aktuelle fargen (en fargeprøve; formen er irrelevant), som er supplert med en kort tekst innskrevet i feltet for «beskrivelse av merket», bestående av en enkel, konkret, helt generell/nøytral angivelse eller beskrivelse av en sentral basisfarge/hovedfarge fra det synlige fargespekter – «lilla» –, og hvor den ytterligere presisering eller spesifisering av den aktuelle nyanse (kun) skjer ved at det i parentes bak den generelle fargeangivelsen oppgis en fargekode fra et internasjonalt anerkjent fargekodesystem – «Pantone 2587C».

Patentstyret har visuelt kontrollert og kan slå fast at den aktuelle Pantone-koden klart ligger innenfor yttergrensene for den verbalt angitte basisfargen/ hovedfargen «lilla» i søknaden, og at selve den innsendte fargeprøven også ligger tett opptil, eller er identisk med, fargen som er gitt Pantone-koden 2587C – se <http://www.pantone.com/pages/pantone/index.aspx>, <http://www.pantone-colours.com/> og <https://www.pantone.com/color-finder/2587-C>.

Selv om den verbale fargeangivelsen med tilhørende Pantone-kode i og for seg er klar og entydig i nærværende sak, og klart oppfyller det ovennevnte Sieckmann-delkravet om å være «objektiv», så fremstår likevel selve «merket» – altså hva merket er, hva merket består i, hvordan og i hvilke forbindelser fargen kan og/eller vil bli brukt – som uavklart, udefinerbart, uhåndgripelig og uoverskuelig variabelt. Sammenlignet med merkene i de forannevnte avgjørelsen fra EU-domstolen og England, så fremtrer variasjonsmulighetene for nærværende rene «lilla»-merke som bortimot uendelige. I nærværende sak er det altså ikke tale om manglende samsvar mellom bilde og tekst, men derimot at beskrivelsen alene – i mangel av ytterligere avklaringer og/eller presiseringer av hvordan fargen skal brukes i kjennetegnsrettslig sammenheng – åpner for et uendelig antall merker-varianter og for et uendelig antall varianter av konkret bruk [herunder vel også varianter av bruk som ikke nødvendigvis vil være bruk i varemerkeloven § 4's forstand.]

Det foreligger ingen konkrete holdepunkter i lov eller forskrift, i forvaltnings- eller rettspraksis som indikerer eller bestemmer at en ren angivelse av en enkelt farge i en søknad innebærer en klar, entydig og forutbestemt merkeutforming – eksempelvis at produktet eller den ytre emballasjen i sin helhet må være dekket av denne fargen. I prinsippet må utforming av tekst i den aktuelle fargen, bruk av geometriske figurer, rektangler, striper, osv. på produkt og emballasje i den aktuelle fargen være omfattet. Det kan heller ikke oppstilles noen nedre prosentvis grense for når bruk av den aktuelle enkeltfargen – i den ene eller annen konstellasjon eller kontekst –, ikke lenger utgjør, eller ikke lenger kan utgjøre «varemerkebruk».

Bakgrunnen for de av EU-domstolen oppstilte presiseringer av grunnvilkår til klar og tydelig gjengivelse av merker, klare og tydelige merkebeskrivelser, osv. – som særlig er

skjedd i tilknytning til de utradisjonelle varemerker som lydmerker, luktmerker og rene fargemerker – er at disse «nye» merketyper/merke kategorier byr på betydelig større utfordringer med hensyn til fastleggelse av merkevernets rekkevidde; så vel med tanke på ulike registreringsmyndigheters ex officio håndhevelse av rettigheter, behandling av innsigelses-, overprøvings-, bruksplikts-, ugyldighets- og inngrepssaker, som med tanke på andre markedsaktørers (konkurrenters) mulighet til å forutberegne egen rettsstilling, og slik gjøre det mulig for dem å innrette seg slik at ens egne fremtidige markedsaktiviteter ikke kommer i konflikt med andres eldre rettigheter av den aktuelle typen. Se i denne forbindelse sak nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, generaladvokatens utredning avsnittene 69 til 79 og dommens avsnitt 25 til 31 og *Cadbury-dommen*, avsnitt 62.

Et ytterligere og til dels uavklart – men kanskje ikke direkte åpenbart – problem med registrering av en ren farge eller en fargekombinasjon som varemerke, er at dette kan tenkes å medføre kollisjon med ulike typer eldre varemerkerettigheter og kanskje også medføre et hinder for fremtidig utnyttelse av ulike typer eldre kjennetegnrettigheter samt utgjøre et hinder for etablering av slike rettigheter i fremtiden. Etter norsk forvaltnings- og rettspraksis innebærer en registrering av et rent ordmerke at innehaveren får enerett til å gjengi ordet i alle fonter, og i alle farger. Tilsvarende regner en alle kombinerte merker, rene figurmerker og 3D-merker som er søkt og registrert i svart/hvitt for å være beskyttet for alle farger og fargekombinasjoner, jf. bl.a. jf. de to Høyesterettsdommene inntatt i Rt. 1932 s. 353, *English Crown*, og Rt. 1992 s. 1030, *Spendrup's* (se også *Lassen/Stenvik*, 2011, s. 415–416). Man må altså ta høyde for at innehavere av eldre registrerte ordmerker og/eller andre typer merker registrert i svart/hvitt, og som gjelder for «farmasøytiske preparater» («astmamedisin») og/eller «medisinsk utstyr» («inhalatorer»), faktisk allerede har rett til – og også enerett til – å gjeng sine varemerker i enhver farge; herunder i den aktuelle mørke lilla nyansen (Pantone 2587C) som nærværende søknad gjelder. Spørsmålet er altså også om ikke en registrering av den aktuelle fargen «lilla» faktisk vil komme i konflikt med en lang rekke eldre og bedre prioriterte varemerkeregistreringer og søknader innen flere ulike merke kategorier. Tilståelse av slike eksklusive rettigheter til rene farger kan altså – i tillegg til å medføre tvil hos tredjemann med hensyn til hvor langt registreringshavers vern rekker – direkte, eller indirekte, få betydning for utnyttelsen av tredjemanns allerede etablerte rettigheter; altså medføre en form for innsnevring av tredjemanns naturlige og forventede frie spillerom i markedet.

Vår prinsipale anførsel er etter dette at den aktuelle varemerkesøknaden ikke oppfyller de generelle krav til et varemerke med hensyn til entydig gjengivelse og klarhet, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-273/00, *Sieckmann*. En uforbeholden registrering av en slik enkeltfarge som varemerke vil gi innehaveren et helt fritt, uavgrenset og uavklart spillerom med hensyn til bruk av fargen, og de facto innebære at man i prinsippet har registrert et uoverskuelig antall ulike merker og/eller merkevarianter, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, se premiss 42 og selve kjennelsens ordlyd. Søknaden må følgelig anses å omfatte mer enn ett merke, og oppfyller således ikke grunnkravet om at en søknad kun kan inneholde ett merke, jf. varemerkeloven § 12 annet ledd bokstav b) og varemerkeforskriften § 7 første ledd. Søknaden oppfyller dermed heller ikke kravet om at det må foreligge en detaljert beskrivelse av merket, jf. varemerkeforskriften § 8 fjerde ledd.

Registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 – Kravet til særpreg (subsidiær anførsel)

Innledning

Vi har videre kommet til den konklusjon at det søkte merket – fargen «lilla» (Pantone 2587C) – heller ikke oppfyller registreringsvilkårene som er oppstilt i varemerkeloven § 14, hverken for varene i klasse 5 eller for varene i klasse 10.

Med hensyn til varene i klasse 10, «medisinsk utstyr, nærmere bestemt inhalatorer for behandling av astma/KOLS», så er vareangivelsen helt generelt formulert; altså ikke nærmere avgrenset eller presisert til å gjelde inhalatorer av en spesiell type og virkemåte (design; teknisk funksjon). Den er heller ikke nærmere avgrenset eller presisert til å gjelde inhalatorer for administrering (inntak) av en spesiell type medikament eller medikamentblanding. Varefortegnelsen må altså forstås slik at den omfatter kun helt nye og tomme (ubrukte) inhalatorer. Vi kommer nærmere tilbake til dette nedenfor.

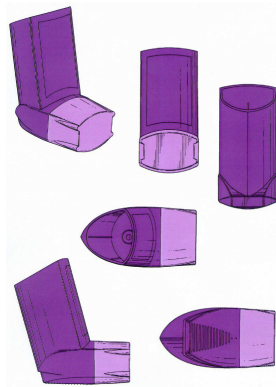
For så vidt gjelder varene i klasse 5, «farmasøytiske preparater for behandling av astma og/eller KOLS», så fremstår søknaden om registrering av den aktuelle fargen «lilla» (Pantone 2587C) som et mer riktig eller relevant valg, ettersom søkers astma-/kolspreparat «Seretide®», som er et kombinasjonspreparat med to eller flere ulike virkestoffer, faktisk har vært omsatt, og fortsatt omsettes, i pakninger med dekorative elementer (og tekst) i fargen mørk lilla, og i inhalatorer («engangs» doserings- og administrasjonsinnretninger) i to ulike nyanser av fargen lilla. Dog er varefortegnelsen helt generelt formulert, slik at også anfallsmedisiner («relievers»), anfallsforebyggende medisin («preventers»), forebyggende astmamedisiner («symptom controllers»; «LABA medications») og rene KOLS-medisiner («COPD-only medications») vil være omfattet / inkludert.

Den eller de aktuelle – og den eller de potensielle fremtidige – omsetningskrets(er)

Når det gjelder varene i klasse 5, så har søkers fullmektig i brevene av 15. april 2016 og 9. september 2016 særlig fremhevet at profesjonelt helsepersonell (leger) og fagkyndig apotekpersonale i så stor grad opptrer som de reelle beslutningsfattere med hensyn til valg av medikamenter for å mildne eller holde astma og/eller KOLS-plager i sjakk, at sluttbrukerne/pasientene i prinsippet overstyres av og må identifiseres med de nevnte profesjonelle og fagkyndige persongrupper. Med andre ord skulle sluttbrukeren/pasienten være en nokså uviktig persongruppe med hensyn til hvilke personkretser som er relevante ved undersøkelsen og kartlegging av om den aktuelle fargen har iboende særpreg eller har oppnådd tilstrekkelig særpreg for registrering gjennom bruk / innarbeidelse.

EUIPO's Cancellation Division har i slettelssakene nr. 000010179C, 000010180C og 000010181C – som gjelder de respektive EU-registreringene 002179562, 002179695 og 002179737 – lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for astmamedisin inkluderer så vel profesjonelt helsepersonell og farmasøyter som den alminnelige sluttbruker / pasient. Til tross for at innkjøp av de aktuelle medisintyper kreves at det foreligger en resept skrevet ut av en lege, og at valg av produkt er påvirket eller faktisk er bestemt av en lege, så er det alminnelig kjøpende publikums oppfatning og mening likevel relevant, siden pasienter faktisk kommer i kontakt med produktet både i forbindelse med innkjøp og i den alminnelige bruk. Se side 21, annet avsnitt, og side 31, første avsnitt, i utskrift av avgjørelsen i ovennevnte sak nr. 000010180C, som var vedlagt vårt protest-oversendelsesbrev av 28. november 2016. Alle de tre avgjørelser er i oktober 2016 påklaget til EUIPO's Board of Appeal, og respektive blitt tildelt saksnumrene R1835/2016-1, R1837/2016-1 og R1836/2016-1. Men synspunktet som er lagt til grunn av Cancellation

Division blir ikke mindre riktig eller mindre relevant av den grunn. For ordens skyld er EU-varemerke nr. 002179695 gjengitt nedenfor:



Trade mark information:

Type: 3D

Description:

Colour: Light purple (Pantone ref 2587C) and lilac (Pantone ref 2645C).

Goods and services:

5 Pharmaceutical preparations and substances for the prevention, treatment and/or alleviation of respiratory ailments.

10 Inhalers, parts and components for all the aforesaid goods.

Med virkning fra den 19. oktober 2016 er det i Norge åpnet for direkte salg av reseptbelagte medikamenter direkte til forbruker gjennom særskilt godkjente internettapotek. Dette innebærer en relativt stor endring i eller omlegging av salget av reseptbelagte farmasøytiske preparatet i Norge. Se vedlagte innskannede artikkel fra Aftenposten fra dato som nevnt, samt de nedenfor innsatte linker til nyheten om dette på apotekbransjens eget nettsted og i de to internettutgavene av avisene Aftenposten og Dagbladet:

- **Nå får du reseptlegemidler på nett.** (av Martin Grevstad; publisert 19. oktober 2016):

<http://www.apotek.no/nyhetsarkiv/aktuelt/n%C3%A5-f%C3%A5r-du-reseptlegemidler-p%C3%A5-nett>

- **Onsdag får du reseptmedisiner på nett. Det kan bety kroken på døren for mange distriktsapotek.** (av Marita E. Valvik ; Oppdatert: 19. okt. 2016, 09:01 - Publisert: 18. okt. 2016, 19:29): <http://www.aftenposten.no/okonomi/Onsdag-far-du-reseptmedisiner-pa-nett-Det-kan-bety-kroken-pa-doren-for-mange-distriktsapotek-606915b.html>

- **Nå kommer nettapotekene. Fra i dag får du kjøpt reseptbelagte midler lovlig på internett.** (NTB; 19. oktober 2016, kl. 12.10): <http://www.dagbladet.no/nyheter/na-kommer-nettapotekene/63973125>.

Det må fortsatt legges til grunn at leger, helsepersonell og farmasøyter er viktige i helhetsbildet med hensyn til medisinsk pasientrådgivning og medisinalvalg. Men den nevnte nylige åpning for salg av reseptbelagte medikamenter over internett har resultert i at pasienter/medisinbrukere, evt. deres foresatte, nå har fått en mye friere og dermed også viktigere og mer selvstendig stilling ved det konkrete medisinalvalg og medisinkjøp. Dette særlig med tanke på at sluttbrukeren nå selv kan velge fritt blant to eller flere ulike

medisiner, dersom det er tale om preparater som er oppført på den såkalte «Byttelisten». «Byttelisten» er utarbeidet og oppdateres av Legemiddelverket, og viser hvilke preparater som er blitt generiske, altså preparater for hvilke en eventuell tidligere patentrettslige vernetid er utløpt, slik at «enhver» nå kan fremstille legemiddelet (virkestoffet) og markedsføre det under et eget varemerke/produkt navn. «Byttelisten» viser med andre ord hvilke legemidler på markedet som er «medisinsk likeverdige» og kan brukes «om hverandre». Se <https://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytte/om-byttelisten> og <https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1desember-2016>. Det må på legemiddel-området legges til grunn at det foreligger en høyere grad av oppmerksomhet enn på andre områder, selv for alminnelige sluttbrukere. Det er tross alt tale om produkter som dels kan være farlige, dels kan ha stor betydning for pasientens helse, velvære og livsutfoldelse. Men alminnelige sluttbrukere er nok langt fra så oppmerksomme og «merkebevisste» som fagpersoner og helseutdannede er, spesielt med hensyn til de utradisjonelle varemerker som 3D-merker og rene farger og fargekombinasjoner, jf. uttalelser i de ovennevnte dommer om at publikum ikke er vant til å assosiere produktfarger o.l. med kommersiell opprinnelse (se eksempelvis *Libertel*-dommen, avsnitt 65). Det må derfor antas at alminnelige brukere av astmamedisin i hovedsak vil være orientert mot og fokusert på de tradisjonelle varemerker; altså produkt navn og/eller produsent navn. I nettbutikkens produktlister, og særlig når det gjelder generiske preparat som er oppført på byttelisten, må det antas at det særlig er navnet på produktet, navn på produsent og produktets pris som vil være det avgjørende for produktvalget, og ikke farger, dekor, mønstring og funksjonelle trekk og fortrinn ved inhalatoren eller dennes innpakning. Dette må gjelde selv om mange av disse medisiner, herunder inhalatorer og/eller deres ytre kartongemballasje, skulle være gjengitt i farger på nettapotekenes produktpresentasjons- og bestillingssider. Men slik situasjonen er per dato, så er ikke pakninger tilhørende reseptbelagte medisiner, herunder inhalatorer, gjengitt med bilde på norske nettapotekers hjemmesider (salgssider). Se <https://www.komplettapotek.no/search?q=seretide> og <https://www.komplettapotek.no/product/875187/reseptvarer/reseptvarer-til-mennesker/seretide-inhalasjonspulver-50100mcg#>. Men der det i tilknytning til nøytral presentasjonen av det aktuelle farmasøytiske produktet i tillegg er lagt inn en direkte link til «Instruksjonsfilm fra Felleskatalogen» for bruk/anvendelse av den aktuelle inhalatortypen, vil man dog få presentert selve den originale inhalatoren; i en eller annen farge eller fargekombinasjon. Se linken på sistnevnte nettside.

Etter dette må det kunne legges til grunn at hoveddelen av den samlede fulle omsetningskrets nå i hovedsak utgjøres av alminnelige forbrukere, i form av astma- og KOLS-pasienter, og at kjøpsbeslutningene i fremtiden i mindre grad vil være direkte influert av profesjonelle medisinsk utdannede veiledere. Og de profesjonelle veilederes og beslutningstageres betydning for det konkrete medisinalvalg må antas å bli gradvis mindre, jo eldre, mer erfaren og mer selvstendig den enkelte pasient / medisinbruker selv blir.

Svakheten ved de tidligere fremlagte eldre undersøkelser, hvor alminnelige forbrukere/pasienter i stor grad var utelukket som mer eller mindre irrelevante, blir etter dette enn mer tydelig. Undersøkelsenes relevans som argument ved vurdering av om kravet til særpreg er oppfylt – så vel ved spørsmålet om iboende særpreg, som ved spørsmålet om særpreg er etablert og/eller styrket gjennom bruk – er med andre ord blitt vesentlig svekket.

Hva angår varene i klasse 10 er det hverken opplyst noe om, eller for den saks skyld blitt avkreftet (?), at søker selv produserer inhalatorer. Men ingenting i det innsendte materialet tyder på at søker selv har markedsført eller solgt «inhalatorer» som sådanne, altså tomme og uten innhold. Slik medisinsk personale, farmasøyter og pasienter/brukere

faktisk møter inhalatorer, så er det som del av en «totalløsning», hvor medisinen er hovedproduktet, men inhalatoren er en nødvendig forutsetning for oppbevaring, dosering og administrering (selv-medisinering). Inhalatoren har med andre ord «en noe utvidet dispenserfunksjon».

EUIPO's Board of Appeal har i slettelssak R-2108/2015-4 lagt til grunn at salg av engangsinhalatorer inneholdende et visst antall doser «medisin» under et gitt varemerke, ikke utgjør «bruk» av merket for varen «inhalatorer» som sådanne. Se avsnittene 37 til 44. Medisinen er hovedvaren, og inhalatoren er inkludert som en nødvendighet, akkurat som f.eks. brus selges i flasker og vaksine selges ferdig dosert i sprøyter med medfølgende kanyler. Når man kjøper en brus, så kjøper man ikke samtidig en flaske, og kjøper man en dose vaksine, så kjøper man ikke samtidig en sprøyte og en kanyler – selv om det selvfølgelig står enhver fritt å beholde og råde over denne «tomemballasjen».

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

Vi kan ikke se at anførselene og argumentasjonen i fullmektigens tilleggsbrev av 9. september 2016 på noen måte kan rokke ved dette standpunkt.

Men da det godt kan tenkes at tomme astma- og KOLS-inhalatorer i fremtiden vil bli omsatt separat, også til sluttbrukeren (pasienten), så må det følgelig legges til grunn at også alle de forankommende salgsledd inngår i den eller de aktuelle omsetningskretser i denne saken. Ikke minst er det et moment her at man i hvert fall for noen tiår siden faktisk kunne kjøpe nye refill-patroner til de mer «gammeldagse» inhalatorene av aerosol- eller easyhaler-typen (se eksempelvis EU-varemerke nr. 002179695, som er gjengitt ovenfor).

* * *

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

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

Uavhengig av ovenstående, så er det heller ikke noe informasjon i det innsendte materialet som indikerer at søker tidligere har omsatt astma- og KOLS-medisin i ensfargede (monokrome) inhalatorer. Derimot selger søker ulike preparater og preparatblandinger til forebygging og behandling av astma og KOLS i flere ulike inhalatortyper, hvorav de fleste forekommer i ulike to-farge-kombinasjoner. Alle fargekombinasjoner som per dato er i bruk dekker (samlet sett) så å si hele inhalatorens overflate/utside, uavhengig av inhalatortype og uavhengig av innhold/behandlingsformål, med unntak for den sirkelformede etikett på «Diskus»-inhalatoren og den utstikkende del

av «patronen» på aerosol-inhalatoren. Kun søkers inhalatorer for de såkalte kombinasjonspreparater forekommer i fargen «lilla» eller nyanser av denne fargen.



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

Den innsendte dokumentasjon av «merkebruk» vs. merket slik de fremgår av søknaden

Merket i nærværende søknad består av en kombinasjon av en på søknadsskjemaet oppklebet fargeprøve, supplert med en tekstlig angivelse av en hovedfarge i det synlige fargespekter direkte etterfulgt av en klar og objektiv kode fra et internasjonalt anerkjent fargekodesystem (Pantone 2587C). Som nevnt ovenfor medfører dette at en innehaver i prinsippet nærmest gis en eksklusiv enerett til bruk av uendelig antall potensielle muligheter til utnyttelse av fargen, både som varemerke og som dekor, utsmykning av varen og/eller dens emballasje, etablering av visuell identitet for produkt og/eller produktlinje i markedsføringsammenheng, osv.

Når selve merket fremstår som uhandgripelig eller ubestemmelig, foreligger det hverken noe klart grunnlag for å si eller konkludere med at den dokumenterte bruken av den aktuelle mørke nyanse av fargen «lilla», og andre lysere eller mørkere nyanser av «lilla», slik det fremgår av det innsendte visuelle materialet, faktisk innebærer varemerkebruk i varemerkeloven § 4's forstand, eller for å konkludere med at materialet innebærer annen type – og følgelig ikke kjennetegnsrelevant – bruk. Både det å dokumentere kjennetegnsrettslig relevant bruk og det å analysere den fremlagte dokumentasjon blir i

seg selv en svært vanskelig intellektuell øvelse, ettersom det i liten eller ingen (?) grad foreligger relevant forvaltningspraksis eller relevante rettsavgjørelser det vil være naturlig å konsultere for å finne veiledning eller generelle retningslinjer for vurdering av den type materiale som er fremlagt i nærværende sak.

Etter vår oppfatning vil bruk av fargen på én konkret måte logisk sett innebære bruk av fargen for ett bestemt av de mange mulige merker eller merkevarianter som søknaden omfatter eller åpner for. Bruk, og evt. innarbeidelse, av én måte å bruke fargen på i markedsførings- og salgssammenheng vil således i prinsippet bare være relevant for ett bestemt av flere mulige merker, og følgelig være uten direkte overføringsverdi eller vekt ved vurderingen av de andre merkene eller merkevariantene som søknaden omfatter (eller må anses å omfatte).

Når vår analyse så klart peker i retning av at vi står overfor en søknad som inkluderer mer enn ett merke, og når den dokumenterte bruken av fargen heller ikke knytter seg til bare ett klart definert merke, så er det mest nærliggende for oss å lande på den konklusjonen at man i denne saken i hovedsak står overfor en dokumentert fargebruk som ikke kan anses direkte relevant ved særpregvurderingen etter varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum. I hvert fall har ikke søker fremlagt overbevisende argumenter for at bruken av fargen kan knyttes opp mot ett bestemt merke som «... er klar og præcis, kan stå alene, være let tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv.», jf. EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-273/00, *Sieckmann*.

* * *

Den aktuelle søknaden gjelder både astma- og kolspreparater i klasse 5 og inhalatorer i klasse 10. Den innsendte dokumentasjon for bruk og/eller innarbeidelse – innsendt i brev av 15. april 2016 og 9. september 2016 i tilknytning til samme søkers tidligere innsendte søknad nr. 201501628, men tillatt gitt umiddelbar virkning og gyldighet også for nærværende sak – er i hovedsak rettet mot det farmasøytiske produktet «Seretide»®, som er et kombinasjonspreparat for behandling av astma og KOLS, og ikke for inhalatorer som sådanne. Videre refererer hoveddelen av det direkte kjennetegnsrelaterte materialet til bruk av fargen «lilla», eller mer riktig flere ulike nyanser av fargen lilla, samt de aktuelle markedsundersøkelser, til andre land. Store deler av det foran nevnte og tidligere innsendte materialet har derfor en nokså begrenset verdi ved behandlingen av nærværende nasjonale søknad.

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

Av det innleverte materialet, og også av billedmateriale som er funnet ved søk på nettet, er det som nevnt klart at det også forekommer andre fargekombinasjoner/fargenyanser av «lilla» på pakninger og inhalatorer fra søker, som alle inneholder det samme produkt, «Seretide»®. Hensikten med disse nyanseforskjellene er åpenbart å signalere at inhalatoren inneholder «Seretide»® i ulike konsentrasjoner av det aktuelle virkestoff, hvor lyse nyanser indikerer lav konsentrasjon, mens mørkere nyanser indikerer høyere konsentrasjon. Således brukes opptil flere ulike nyanser av lilla på pakninger og inhalatorer inneholdende produktet «Seretide»®. En slik utvidet bruk av andre nyanser av fargen «lilla», samt utstrakt bruk av en rekke andre farger på andre kategorier astma- og KOLS-medisiner, herunder i flere ulike nyanser, vil understreke og forsterke de aktuelle omsetningskretser og kundegruppers antagelser om at hensikten med fargebruken er å

visuelt understøtte og forsterke de skriftlige opplysninger om produktets formål og styrkegrad/dosering. Ulike produsenter av astma- og KOLS-medisiner og helsemyndigheter i ulike land har tatt følgen av dette, og utarbeidet opplysnings-/opplæringsplansjer med oversikt over tilgjengelige medisiner, hvor det nokså klart fremgår at man ut fra selve fargebruken på emballasje og inhalatorer – med noen unntak – ofte vil ha en klar og tydelig pekepinn om produktets bruksområde og dosering/konsentrasjon. Se de fire plansjene som var vedlagt vårt tidligere brev 3. juni 2016 i søknad nr. 201501628. Vi kan ikke se at anførselene og argumentasjonen i fullmektigens tilleggsbrev av 9. september 2016 kan endre vårt syn på dette.

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

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

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

Vi mener at det innsendte materialet samlet sett, inkludert markedundersøkelsene innsendt i brev den 14. april 2016 og materiale og argumentasjon etterinnsendt ved brev (e-post) den 9. september 2016 i søknad nr. 201501628, langt fra er tilstrekkelig til å vise at fargen har oppnådd en slik sterk og altoverskyggende sekundærbetydning som varekjennetegn innen den eller de aktuelle omsetningskretser; så vel for varene i klasse 5 som for varene i klasse 10. Vi minner her også om våre generelle bemerkninger ovenfor om problemet med å klarlegge hva som er et merke og hva som utgjør varemerkebruk; særlig hva angår de nye og utradisjonelle varemerke kategorier som farger og fargekombinasjoner.

Forutsatt at det kan dokumenteres at det forelå en eller annen form og en eller annen grad av innarbeidelse av fargen som sådan som varekjennetegn ved søknadens innlevering, så kan dette likevel ikke uten videre avhjelpe vår prinsipale innvending at «merket» i nærværende søknad ikke oppfyller de ovenfor omtalte kravene til klarhet, enhetlighet, entydighet, osv. Det vil nok i praksis, slik vi vurderer det, være en bortimot uoverkommelig oppgave å dokumentere at innarbeidelsen omfatter alle tenkelige merker

og merkevarianter som den aktuelle, helt åpne og totalt uoverskuelige merkebeskrivelsen i søknaden faktisk åpner for.

For at den aktuelle fargen alene skal kunne registreres som varemerke basert på forutgående bruk og innarbeidelse, må det etter vårt syn innleveres ny søknad – og da kanskje også for en annen type merke / annen merkekategori – som innsnevrer vernet til kun ett merke, og dokumentasjon må da også klart og utvetydig knytte seg til bruk i den konkrete begrensede form merket har i den eventuelle nye søknaden, jf. EU-domstolens uttalelse i sak nr. C-49/02 premiss 42 og selve kjennelsens ordlyd. Varefortegnelsen bør nok også begrenses og presiseres, da den aktuelle nyanse av lilla, eller de aktuelle nyansene av lilla, bare er brukt på pakninger og inhalatorer inneholdende en bestemt type kombinasjonspreparat (inneholdende to eller flere virkestoffer), og ikke for de andre tre (fire) kategoriene astma- og KOLS-medisiner som er nevnt ovenfor. Varefortegnelsen bør selvsagt heller ikke omfatte varen «inhalatorer», som sådanne.

Har søker aktivt kommunisert at fargebruken faktisk utgjør kjennetegnssbruk?

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

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

Med andre ord kan vi ikke se at søker har gjort noen målrettede forsøk på å gjøre den norske omsetningskretsen spesielt oppmerksom på at fargen – i tillegg til de alltid tilstedeværende «husmerker» og «produktmerker» – også er (har blitt) et særlige kjennetegn og en garanti for at det farmasøytiske preparatet «Seretide»®, eller snarere virkestoffet i dette preparatet, har en bestemt kommersielle opprinnelse. Forsåvidt gjelder varen «inhalatorer» må konklusjonen åpenbart bli den samme, ettersom disse produkter heller ikke har vært markedsført eller solgt separat. Det vises her til EUIPO's Board of Appeals avgjørelser av 31. august 2016 i sak nr. R-2108/2015-4, hvor det nettopp var gjort til et sentralt poeng at de aktuelle inhalatorer ikke var solgt separat, men kun var solgt sammen med (eller inneholdende) medisin. Inhalatoren hadde da først og fremst funksjon som engangs-dispensere for et visst antall ferdige doser medisin. Ettersom inhalatoren ikke kunne fylles opp med nye doser, men bare skulle kastes når alle doser den inneholdt var brukt opp, var inhalatoren således ikke et selvstendig eller eget produkt. For så vidt gjelder bevis for innarbeidelse, så kan det også vises til uttalelsene i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, på side 113 og på sidene 257–258.

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

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

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

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

Søkers fullmektig har i brevet av 9. september 2016 kommentert at Patentstyrets syn som presenteres i de tre ovenstående avsnitt, som stammer fra vårt brev av 3. juni 2016 i søknad nr. 201501628, fremstår som et forsøk på å redusere betydningen av dommen.

Vi vil her bare kort kommentere at vi er enig i at det er de samme faktorer som gjør seg gjeldende. Men vi kan ikke være enig i at kravene for innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd må være høyere enn kravene som stilles i varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum. Etter § 3 tredje ledd kan man innarbeide merker som faller inn under den ikke uttømmende definisjonen i varemerkeloven § 2, men som ikke oppfyller vilkåret til grafisk gjengivelse etter § 14 første ledd første punktum, jf. uttalelsen i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009), side 49, annen spalte, annet avsnitt. Merker som skal innføres i et offentlig register etter forutgående prøving av registreringsmyndigheten må i tillegg også alltid klart oppfylle Sieckmann-vilkårene (se ovenfor). Vi antar at dette må medføre at den bruk som omtales i varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum må være så klar og entydig at man umiddelbart kan knytte ett bestemt merke, og den dokumenterte bruken av dette bestemte merket, opp mot det merket som fremgår av søknaden. Når vi ovenfor har konkludert med at kombinasjonen av fargen-prøven og den tilhørende rene objektive fargebeskrivelsen ikke oppfyller grunnkravene til hva som kan utgjøre et registrert varemerke, altså ikke oppfyller de ovennevnte Sieckmann-kravene, så kan en konklusjon fra en domstol om at det foreligger en eller annen form for innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd – selv om domstolens konklusjon rent konkret, basert på de foreliggende opplysninger, skulle ha de beste grunner for seg – likevel aldri sette tilside

eller overstyre Patentstyrets klare og lovbestemte plikt om å påse at søknader som ikke oppfyller Sieckmann-kravene ikke registreres og innføres i varemerkeregisteret.

Anmodningen om møte med saksbehandler

Fullmektigen ber i brevet av 9. september 2016 om et møte med saksbehandler for en mer grundig gjennomgang av dokumentasjonen og avklaring av juridiske spørsmål. Men da vi i dette første realitetsbrevet i denne nye og utvidede søknaden har anført en ny prinsipal avslagsgrunn, vil vi først avvente fullmektigens skriftlige respons på vår uttalelse før vi vurderer en eventuell fornyet anmodning om et slikt møte.

Konklusjoner

Prinsipalt: Etter en helhetlig vurdering er vi kommet til at den aktuelle varemerkesøknaden ikke oppfyller de generelle krav til et varemerke med hensyn til entydig gjengivelse og klarhet, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-273/00, *Sieckmann*. En uforbeholden registrering av en slik enkeltfarge som varemerke vil gi innehaveren et helt fritt, uavgrenset og uavklart spillerom med hensyn til bruk av fargen, og de facto innebære at man i prinsippet ville ha registrert et uoverskuelig antall ulike merker og/eller merkevarianter for søker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, se premiss 42 og selve kjennelsens ordlyd. Nærværende søknad må følgelig anses å omfatte mer enn ett merke, og oppfyller således ikke grunnkravet om at en søknad kun kan inneholde ett merke, jf. varemerkeloven § 12 annet ledd bokstav b), jf. §§ 2 og 14 første ledd første punktum, og varemerkeforskriften § 7 første ledd. Søknaden oppfyller dermed heller ikke kravet om at det må foreligge en detaljert beskrivelse av merket, jf. varemerkeforskriften § 8 fjerde ledd.

Subsidiært: Når det gjelder den dokumenterte bruken av den aktuelle lilla-fargen (Pantone 2587C) i ulike sammenhenger, så knytter denne bruk seg i all hovedsak til en vare innenfor kategorien «farmasøytiske preparater for behandling av astma og KOLS» i klasse 5, og ikke den aktuelle varen «inhalatorer for behandling av astma og KOLS» i klasse 10. Vekten av dokumentasjonen er dermed vesentlig svekket for så vidt gjelder varene i klasse 10. Det vises her også til den ovennevnte Board of Appeals sak nr. R-2108/2015-4. Når det gjelder varene i klasse 5, så er det klart at den aktuelle fargen i ikke liten utstrekning har vært benyttet på inhalator, emballasje og ulikt markedsførings- og promoteringsmateriell. Vi er likevel, etter en konkret samlet vurdering, kommet til at den dokumenterte bruken av fargen i relasjon til det aktuelle produkt i klasse 5 langt fra har vært av et slikt omfang, så konsekvent, så enhetlig, så forutsigbar, av en slik karakter og av en slik styrke, at den på noe vis kan oppveie og overskygge det aktuelle og særdeles sterke behovet for å friholde farger på det aktuelle vareområdet. Bruken samsvarer for øvrig heller ikke med «merket», slik dette fremgår av søknaden; altså slik vi ovenfor har lagt til grunn at fargeprøven og den tilhørende rent objektive fargeangivelsen må forstås. Søknaden om registrering må således også avslås med den begrunnelse at den aktuelle fargen ikke har (oppnådd) den kvalifiserte grad av varemerkerettslig særpreg som kreves for å begrunne eller forsvare en monopolisering av denne fargen for én enkelt næringsdrivende eller markedsaktør, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, § 3 tredje ledd og § 14 tredje ledd annet punktum.

* * *

Vi må ha mottatt skriftlig svar senest **2017.04.06**. Send gjerne svaret via Altinn. Hvis dere svarer for sent, henlegger vi søknaden/blir søknaden endelig henlagt. Dersom søknaden blir henlagt, kan dere få den gjenopptatt ved å betale en gjenopptakelsesavgift. Se varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Oluf Grytting Wie
Dir.tlf. 22 38 74 07

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