

RESUMÉ:

AN 2013 00022 – VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 <fig> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for registrering nødvendige særpræg for de ansøgte varer i klasse 5. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2014, den 9. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Knud Wallberg)
følgende kendelse i sagen **AN 2013 00022**

Klage fra

Novartis AG
v/Awapatent A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. juli 2013 vedr. VA 2012
02978 <fig>.

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 26. marts 2014. Fra klager mødte attorney at law Mette Bender. Fra Patent- og Varemærkestyrelsen mødte chefkonsulent Mikael Francke Ravn. Klageren fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Mikael Francke Ravn redegjorde for og uddybede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, ligesom han kommenterede klagerens indlæg.

Ankenævnet udtaler:

Det ansøgte mærke består af en stiliseret, todimensional gengivelse af et plaster i beskyttende folie og er søgt registreret i klasse 5 for ”farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers-typen”.

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at det påhviler klager at godtgøre, at det ansøgte varemærke opfylder kravene for at kunne beskyttes i henhold til den danske varemærkelov. Det forhold, at et lignende varemærke er beskyttet som EF-varemærke og er beskyttet i enkelte andre lande, kan ikke i

sig selv føre til, at det ansøgte mærke kan registreres i Danmark, idet vurderingen af, om varemærkelovens betingelser er opfyldte, skal bedømmes ud fra markedsforholdene i Danmark.

For at opfylde det varemærkeretlige krav om særpræg, skal klager således godtgøre, at den relevante omsætningskreds i Danmark forbinder det ansøgte mærke med netop klager og klagers virksomhed med behandling af demens af Alzheimers-typen. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt at henvise til, at omsætningskredsen er bekendt med, at klager benytter plastre til sin medicin til Alzheimers patienter, idet en sådan viden ikke i sig selv skaber den krævede sammenhæng i omsætningskredsens bevidsthed mellem det ansøgte varemærke og klagers virksomhed.

Ansøgers mærke består som nævnt af en todimensional gengivelse af et produkt, i form af et plaster i beskyttende folie, og som efter det oplyste er påført et farmaceutisk præparat til behandling af demens af Alzheimers-typen. Det fremgår i den forbindelse af praksis fra EU-domstolen, at et sådant varemærke skal vurderes efter den praksis, som er udviklet i forbindelse med tredimensionale varemærker, som består af selve varens udformning, jf. EU-domstolens afgørelse af 4. oktober 2007 i sag C-144/06 P, præmis 38. Heraf følger bl.a., at man ved vurderingen af, om mærket har særpræg, skal lægge vægt på, at gennemsnitsforbrugeren ikke er vant til at udlede varers oprindelse af deres form. Det er derfor kun et varemærke, som afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen, som ikke mangler det fornødne særpræg (præmis 37).

Det produkt, som det ansøgte mærke angår, ligner i betydelig grad andre plastre, som anvendes til medicinske formål, og som allerede findes på markedet. De 15 fordybninger i det folie, der omgiver det runde plaster, og som i det ansøgte mærke fremstår som 15 ”prikker”, vil efter Ankenævnets opfattelse hverken i sig selv eller i den viste helhed, blive opfattet som kendetegnsbærende elementer. Varemærket savner således særpræg, og da de af klager fremlagte oplysninger ikke dokumenterer, at klager har indarbejdet varemærket i Danmark på en sådan måde, at omsætningskredsen her i landet forbinder det ansøgte mærke med netop klager og klagers virksomhed, kan ankenævnet tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Da klagers varemærke savner særpræg, har ankenævnet ikke fundet anledning til at forholde sig til reglen i varemærkelovens § 2, stk. 2, idet ankenævnet dog bemærker, at denne bestemmelse finder anvendelse i forhold til alle typer varemærker.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 23. november 2012 indleverede Budde Schou A/S på vegne Novartis AG ansøgning om registrering af figurmærket



For:

Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers-typen.

Med brev af 10. juli 2013 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen med følgende begrundelse:

”... I brev af 3. december 2012 skrev vi, at dit varemærke ikke kan registreres. Vi har ikke modtaget et svar fra dig.

Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres.

Begrundelsen for at dit mærke mangler særpræg er:

Det ansøgte mærke er en gengivelse af et plaster i beskyttende folie. Farmaceutiske præparater kan indtages på forskellig vis, oftest enten oralt eller intravenøst. Medicin kan dog også optages gennem huden ved påførelse af et plaster. Denne form kendes blandt andet fra de såkaldte nikotinplastre til rygeafvænnning.

Det ansøgte mærke vil derfor ikke blive opfattet som et varemærke for farmaceutiske præparater, men som en gengivelse af varen selv. Varens form adskiller sig ikke væsentligt fra hvad der allerede findes på markedet, og forbrugeren vil derfor ikke anse varens form som en angivelse af den kommercielle oprindelse. Da mærket ikke vil blive opfattet som et varemærke af forbrugeren, opfylder det ikke kravet i varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Vi vedlægger en række udskrifter fra internettet, der viser forskellige medicinske plastre, herunder at den runde form er almindelig for medicinske plastre.

Vi henviser i øvrigt til praksis fra EU-domstolen, herunder til afgørelsen i C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. OHIM*, hvor Retten stadfæstede Harmoniseringskontorets afslag på en ansøgning om registrering af en chokoladepåske, idet Retten ikke fandt, at varens form adskilte sig tilstrækkeligt fra normen.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13.

Du kan anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er på 2 måneder.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 46.

En eventuel anke skal, sammen med begrundelsen for anken og ankegebyret på kr. 4000,-, sendes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup. Du kan også betale gebyret på konto nr. 0216 4069056296, og sende anken via e-mail til pvanke@dkpto.dk.

På nævnets hjemmeside på adressen www.pvanke.dk kan du læse mere om, hvordan du anker styrelsens afgørelser, og hvordan nævnet behandler sagen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til sagen...”

Denne afgørelse blev med brev af 10. september 2013 fra Awapatent A/S på vegne Novartis AG indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 10. juli 2013 truffene afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som **bilag 1**.

Vi nedlægger følgende

Påstand:

Varemærket registreres i sin helhed som ansøgt.

Sagsfremstilling:

Varemærkeansøgningen for det pågældende mærke blev indleveret den 23. november 2012. Den 3. december 2012 blev ansøgningen afslået under henvisning til manglende særpræg. Efterfølgende blev der indgivet argumenter af den tidligere fuldmægtig på sagen den 11. december, hvor Styrelsen fastholdt afslaget ved brev af samme dato. Den 5. april 2013 indgav vi som ny fuldmægtig et svar for ansøger vedlagt som **bilag 2**, som førte til Styrelsens afslag af 19. april 2013. Den 9. juli 2013 anmodede ansøger om en afgørelse i sagen med henblik på at indgive en anke. Styrelsens endelige afslag blev givet ved brev af 10. juli 2013.

Det bemærkes at Styrelsen i sin endelige afgørelse fejlagtigt har anført, at ansøger ikke har svaret Styrelsen på afslaget af den 3. december 2013.

Argumentation og anbringender:

Til støtte for påstanden skal klager i det hele henvise til og fastholde de tidligere anførte argumenter.

Det gøres gældende, at det ansøgte figurmærke besidder det til registrering som varemærke i Danmark fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13.

Styrelsen har i sin begrundelse for afslaget anført, at det søgte mærke er en gengivelse af et plaster i beskyttende folie, og at det er kendt at medicin kan optages gennem huden ved påførelse af et plaster. Styrelsen fastholder på baggrund heraf, at det søgte mærke ikke vil blive opfattet som et varemærke for farmaceutiske præparater, men blot som en gengivelse af varen selv. Dette bestrides.

Ad klagers øvrige registreringer:

Klager er indehaver af en EU-registrering for det identiske varemærke, registreret under registreringsnummer 11293362. OHIM gjorde ingen indvendinger mod varemærkets særpræg.

Endvidere er klager indehaver af det identiske varemærke, der er registreret nationalt i Tyskland, som foretager en grundig særprægsvurdering. De tyske myndigheder har ikke rejst indvendinger mod varemærkets særpræg, og kopi af det tyske registreringsbevis er vedlagt som **bilag 3**. Mærket er også registreret nationalt i Benelux, jf. **bilag 4**.

Klager har under sagen påberåbt sig Ankenævnets afgørelse i en lignende sag, nemlig AN 2004 00043, hvor Ankenævnet i sin begrundelse for at lade mærket registrere udtalte at *”Det er i sagen oplyst, at OHIM har registreret et lignende mærke i den foreliggende sag. Under henvisning hertil, og da der ikke foreligger omstændigheder, som for Danmarks vedkommende skulle kunne føre til en andet resultat, finder Ankenævnet, at ansøgningen bør imødekommes og mærket registreres som ansøgt”*.

Styrelsen har i den forbindelse alene udtalt, at dette ikke skal tages som udtryk for, at ethvert mærke, der er registreret af OHIM også skal registreres som dansk nationalt varemærke, med mindre der er konkrete grunde til, at opfattelsen af mærket vil være anderledes i Danmark, eller der i øvrigt gør sig andre forhold gældende på det nationale marked.

Klager er uenig med Styrelsen i denne holdning. Så længe der ikke foreligger konkrete grunde til, at et varemærke, der er registreret i det øvrige EU, vil blive opfattet anderledes af netop danske forbrugere, gør klager gældende, at det som udgangspunkt kan og bør registreres også i Danmark. I nærværende sag er det klagers opfattelse, at der ikke foreligger specifikke danske forhold, som skulle kunne føre til et andet resultat end det, OHIM har nået til.

Ad kravene til særpræg:

Det er anerkendt praksis, at særprægskravet for figurmærker, udstyrsmærker eller tredimensionelle varemærker ikke adskiller sig fra kravene til registrering af andre mærker, hvilket Styrelsen da også har medgivet i sin behandling af sagen.

Ved vurderingen af et varemærkes særpræg skal der imidlertid også tages hensyn til den relevante kundekreds samt varens eller tjenesteydelsens art. Dette er også anerkendt praksis og fremgår blandt andet af EU-domstolens afgørelse i de forenede sager C-53/01, C-54/01 og C-55/01, hvor Retten i præmis 41 udtalte at *”Desuden skal spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af mærket, dels opfattelsen hos den berørte kreds af forbrugere af disse varer eller tjenesteydelser.”*

Ad varens art:

Klager har under sagen anført, at der her er tale om et højt specialiseret produkt i form af et receptpligtigt farmaceutisk præparat til behandling af demens. I varefortegnelsen er anført *”farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers-typen”*, hvilket omfatter en bredere produktgruppe end blot plastre. Varefortegnelsen er begrænset til udelukkende at omfatte præparater til behandling af demens af Alzheimers-typen.

Styrelsen har i sin behandling af sagen vurderet mærket ud fra den brede varekategori *”plastre”*, og har dermed sidestillet et receptpligtigt præparat til behandling af demens med varer så som nikotinplastre, magnetplastre, et p-plaster samt helt almindelige plastre til sår. Ingen af de nævnte typer plastre vil blive brugt til behandling af demens, og der er derfor tale om helt andre varer, der ikke kan sidestilles med de, som det ansøgte mærke benyttes for.

Styrelsen har i sin behandling af sagen ikke fremdraget et eneste plaster, der indeholder et farmaceutisk præparat til behandlingen af demens. Nikotinplastre, magnetplastre og plastre til sår er alle at finde som almindeligt håndkøb, og vil derfor ikke blive solgt side om side med farmaceutiske præparater til behandling af demens.

For så vidt angår det fremdragne p-plaster er der tale om et firkantet plaster, der er monteret helt anderledes på folien end det plaster, der ses på det ansøgte mærke. Hverken formålet, forbrugeren eller udseendet af dette plaster kan sidestilles med det produkt, det ansøgte mærke skal bruges for.

Det gøres gældende, at de af Styrelsen fremhævede plastre ikke er parallelle med det ansøgte mærke og derfor ikke kan tillægges vægt i en vurdering af det ansøgte mærkes særpræg.

Ad den relevante forbruger:

Klager har under sagen anført, at den relevante kundekreds til de varer, der er dækket af varefortegnelsen, består af læger, uddannet fagpersonale (plejepersonale) samt til en vis grad pårørende til patienter. Da produktet er receptpligtigt vil den primære kundekreds være læger, der udskriver recept. Disse har et naturligt højt niveau af opmærksomhed omkring produktet, da det indgår i behandlingen af patienten. Produktet udleveres enten på apoteket direkte til patienten eller dennes pårørende, eller som det oftere vil være tilfældet, da det er til behandling af demens, via plejepersonale på et plejehjem. Også ved udlevering af selve produktet udvises der dermed en høj grad af agtpågivenhed.

Styrelsen har i sin behandling af sagen udtalt, at læger og andet fagpersonale ikke vil være mere tilbøjelige til at genkende varen som et varemærke i sig selv, da de fleste læger vil være bekendt med, at der findes flere forskellige slags medicin i plasterform, og at disse findes i en bred vifte af former. Dette bestrides.

Styrelsen har som nævnt ovenfor ikke fremdraget et eneste eksempel på et lignende lægemiddel i plasterform og det er udokumenteret, at en læge derfor ikke vil opfatte det ansøgte mærke som et varemærke.

Klager har i forbindelse med sit varemærke gennemført en markedsanalyse i Spanien (**bilag 5**) der viser, at læger der har med demens patienter at gøre, i 91 % af tilfældene vil forbinde det ansøgte mærke med behandling af Alzheimers, og i 75 % af tilfældene vil forbinde mærket med klager.

Der er ikke belæg for at tro, at danske læger skulle være mindre opmærksomme på udformningen af et højt specialiseret produkt end spanske læger, og dermed mindre tilbøjelige til at opfatte det søgte mærke som et varemærke.

Det skal i den forbindelse nævnes, at produktet har været på markedet i Danmark lige så længe, som det har været på markedet i Spanien. Det må derfor formodes, at også lægestanden i Danmark vil forbinde det ansøgte mærke med klagers virksomhed.

Det gøres på basis af ovenstående gældende, at mærket af den relevante forbruger vil kunne opfattes som et varemærke.

Ad det ansøgte mærke:

Klager har under sagen anført, at det bør holdes for øje, at det ansøgte mærke er et figurmærke, der ikke udelukkende består af hverken en afbildning af varen i sig selv eller dennes emballage.

Det ansøgte mærke består af et billede af et kvadratisk stykke folie, i hvis centrum ligger et cirkelformet plaster. I en ring rundt om plastret findes 15 prikker eller små fordybninger, der yderligere tjener til at give mærket særpræg.

Styrelsen har i sin behandling af sagen anført, at medicinske plastre ofte kommer i en folie, der har fordybninger eller hvor foliens overside på anden måde er brudt, og at dette alene er teknisk betinget. Det bestrides at de 15 prikker eller fordybninger i dette tilfælde alene kan tillægges teknisk betydning.

Styrelsen har ikke i sin behandling af sagen vist, at det er almindeligt brugt at placere en ring af prikker eller fordybninger rundt om et cirkelformet plaster. Såfremt der alene var tale om en teknisk løsning, kunne ansøgeren have nøjedes med at bryde foliens overside eller på anden vis have benyttet en mindre synlig løsning.

Kombinationen af produktets og emballagens form er nøje udvalgt for at give et enkelt, rent, harmonisk samt genkendeligt udtryk. Netop hensynet til genkendeligheden medvirker til at give varemærket særpræg.

Det gøres gældende, at det ansøgte mærke adskiller sig væsentligt fra de øvrige medicinske plastre, der findes på markedet i dag, og det ansøgte figurmærke derfor uden videre bør kunne registreres som varemærke i Danmark.

Konklusion:

På basis af ovenstående samt de vedlagte bilag gøres det gældende, at det ansøgte mærke opfylder kravene til registrering som varemærke i Danmark.

Der ses ikke sådanne forhold, som for Danmarks vedkommende vil kunne føre til, at det ansøgte mærke i netop Danmark ikke kan fungere som varemærke, når det er registreret og fungerer som sådan i det øvrige EU.

Der indstilles derfor til, at Styrelsens afgørelse i sagen omgøres og det ansøgte mærke registreres i sin helhed...”

Med brev af 24. september 2013 afgang Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 12. september 2013 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen skal dog bemærke, at det fremgår af EU-varemærkeregisteret, at der er indledt to ophævelsessager mod den EU-varemærkeregistrering, EU11293362, som klager har henvist til i brevet til styrelsen af den 5. april 2013.

Således er den 7. juni 2013 indgivet ophævelsesbegæring af SK Chemicals GmbH, og den 10. september 2013 indgivet ophævelsesbegæring af Neuraxpharm Arzneimittel GmbH. Kopi af ophævelsesbegæringerne, som disse foreligger på OHIM's hjemmeside, vedlægges som bilag A og B.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 10. juli 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering..."

Med brev af 24. oktober 2013 kommenterede klager Awapatent A/S på vegne Novartis AG styrelsens brev med følgende:

"... Vi henviser til Styrelsens høringsvar af 24. september 2013.

Styrelsen har i sit svar fastholdt sin opfattelse af sagen og har alene bemærket, at der er indledt ophævelsessager mod EU-varemærkeregistriering EU 11293362 samt vedlagt kopi af ophævelsesbegæringerne.

Vi skal fastholde, at det væsentlig er, at OHIM har fundet det ansøgte mærke tilstrækkeligt særpræget til registrering, og har registreret mærket den 22. marts 2013.

At der efterfølgende er indleveret ophævelsesbegæring af trediemand er denne sag uvedkommende. Der findes mange begrundelser for indlevering af den slags begæring, ikke mindst blandt konkurrerende virksomheder, og begæringerne ændrer ikke på, at OHIM i vurderingen af mærket, har fundet det tilstrækkeligt særpræget til registrering som varemærke.

I den forbindelse skal det påpeges, at en varemærkeregistriering vedbliver at være gyldig, selv efter der er indleveret en ophævelsesbegæring. Registreringen ophæves først når og hvis den kompetente myndighed træffer beslutning herom. EU-varemærkeregistriering nr. 11293362 er altså fortsat gyldig, og at betragte som tilstrækkeligt særpræget. For fuldstændighedens skyld vedlægges som **bilag 6** kopi af det indgivne svar på ophævelsesbegæringerne. Sagerne kommer til at versere en rum tid endnu.

Da der her er tale om en kompleks sag, skal vi anmode om tilladelse til at fremlægge vores synspunkter ved en mundtlig høring. Der findes ikke megen praksis vedrørende varemærker, som af OHIM er blevet registreret, men hvor Styrelsen nægter registrering af det identiske mærke. Der er tillige tale om en type varemærke, hvor det vil være gavnligt ved vurderingen af sagen at kunne se produktet i virkeligheden frem for blot på tryk.

Vi ser frem til at modtage Ankenævnets stillingtagen til spørgsmålet om mundtlig høring..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 9. april 2014.