

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 22. juni 2015

V-33-14

Novartis AG

(advokat Johan Løje)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Kammeradvokaten)

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagens hovedspørgsmål er, om det omhandlede varemærke har fornødent særpræg til at kunne registreres, hvilket Ankenævnet for Patenter og Varemærker har afvist.

Sagsøger, Novartis AG, har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at dansk varemærkeansøgning nr. VA 2012 02978 skal tillades registreret for alle va-

rer omfattet af ansøgningen. Subsidiært er der påstået frifindelse overfor sagsøgtes subsidiære påstand om hjemvisning.

Sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning.

Oplysninger i sagen

Novartis AG (Novartis) er en af verdens største producenter af farmaceutiske præparater og driver blandt andet virksomhed indenfor forskning og udvikling af nye lægemidler. Novartis Healthcare A/S er Novartis AG's danske datterselskab.

Novartis producerer det farmaceutiske produkt Exelon, som indeholder aktivstoffet "rivastigmin", der benyttes til behandling af demens af Alzheimers-typen. Produktet findes som kapsler og depotplaster (plasteret) og ordineres af en speciallæge. Plasteret skal anbringes på skiftende steder på ryg, overarm eller bryst, og behandlingen kan kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan styre behandlingen.

Novartis har oplyst, at de efter ansøgning fik markedsføringstilladelse til plasteret af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Plasteret blev godkendt til symptomatisk behandling af mild til mellemsvær demens af Alzheimers-typen i EU den 17. september 2007. Autorisationen blev udstedt for tre størrelser af plastre: 5, 10 og 15 cm². Novartis var den første på markedet med behandling af demens af Alzheimers-typen i plaster-form og havde indtil august 2012 de facto monopol i Europa på plasteret på basis af aktivstoffet "rivastigmin".

Som led i Novartis' forretningsstrategi indleverede Novartis en række ansøgninger til nationale registre og Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) for at opnå beskyttelse af plasteret som varemærke i klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers-typen.

Plasteret er i sin udformning et tyndt, transdermalt plaster bestående af en firkantet form med et cirkulært område i midten og omkranset af 15 små prikker, som vist på billedet nedenfor.



Den 25. oktober 2012 indgav Novartis en ansøgning om varemærkeregistriering til OHIM. OHIM imødekom ansøgningen, og varemærket blev registreret under CTM-registrering 11293362.

Efter indsigelser mod registreringen traf Cancellation Division i OHIM den 4. september 2014 afgørelse i sagen og ophævede registreringen med følgende begrundelse:

“Thus, the evidence indicates that there is no surplus of form over function in the CTM. The mark does not possess any sufficiently specific and arbitrary characteristics. All its essential characteristics are functional. If the three-dimensional sign consisting of such a shape were registered as a trade mark, competitors of the proprietor of that mark would be put at a disadvantage in marketing transdermal patches for the treatment of Alzheimer’s type dementia.

Therefore the CTM must be declared invalid for all the contested goods and it is unnecessary to assess the applicant’s other grounds for invalidity”

Det er oplyst, at afgørelsen er appelleret.

Den 23. november 2012 indgav Novartis en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af plasteret. Efter korrespondance mellem parterne traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse den 10. juli 2013 og afslog ansøgningen med følgende begrundelse:

“ ...

Afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke

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 rygeafvænning.

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 udskifter fra internettet, der viser forskellige medicinske plastre, herunder at den runde form er almindelig for medicinske plastre.

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

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

..."

Novartis indbragte afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 10. september 2013, og sagen blev afgjort efter en mundtlig procedure den 26. marts 2014. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse blev stadfæstet den 9. april 2014:

" ...

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 bestemmes 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. "

Novartis har efter ansøgning opnået registrering af plasteret som varemærke i en række andre lande, blandt andet Tyskland, Norge, Tyrkiet og Benelux-landene.

Novartis har oplyst, at man har ført sager mod konkurrerende firmaer, der har distribueret identiske plastre i flere europæiske lande. Blandt andet i Tyskland, hvor Higher Regional Court of Hamburg den 13. februar 2014 afgjorde, at Exelon plasteret havde oprindeligt sær-

præg, blandt andet med henvisning til spørgeundersøgelser, som Novartis havde fået gennemført. Der blev herefter nedlagt forbud mod distribuering af krænkende produkter.

I blandt andet Tyskland, Polen og Spanien gennemførte Novartis spørgeundersøgelser blandt læger for at dokumentere, hvor velkendt plasteret er. Undersøgelserne er udarbejdet af eksterne markedsbureauer, blandt andet Institut für Demoskopie Allensbach for Tyskland og Polen i henholdsvis 2013 og 2014 og af GfK i Spanien i 2013. Gennemgående viser undersøgelserne en forholdsmæssig stor genkendelighed af plasteret.

Der er ikke udarbejdet en tilsvarende spørgeundersøgelse i Danmark.

Novartis har fremlagt en opgørelse over omsætningstal for plasteret i Danmark for perioden 2008-2014 opgjort henholdsvis på indtjening, markedsandele og salg. Det fremgår, at salget i perioden er væsentligt forøget svarende til ca. en tredobling. Det fremgår endvidere, at markedsandele baseret på indtjening er steget fra 6 % i 2008 til 70 % i 2014. Det er oplyst, at dette primært skyldes, at patentet på det tilsvarende tablet produkt er udløbet, hvorfor priser på tabletter er faldet markant, og indtjeningen på plasteret dermed udgør en større procentuel andel af det samlede marked.

Forklaring

Der er under sagen afgivet forklaring af Peter Drøidal.

Peter Drøidal, der er direktør for Novartis Healthcare A/S i Danmark, har forklaret, at han er uddannet cand.merc. og har arbejdet i medicinalbranchen siden 1994. Det er Novartis Danmark, der har markedsført Exelon plasteret og kapsler til behandling af demens i Danmark.

I Danmark er demensbehandlingen centraliseret på relativt få hænder. Sygdommen er vanskelig at udrede, og der er et ønske om at optimere behandlingen. For at en speciallæge kan opnå tilstrækkelig erfaring, kræver det, at lægen har set og behandlet mange patienter. Der er blandt andet oprettet særlige hukommelsesklinikker, som er bemandede af psykiatere, neu-

rologer og sygeplejersker. Hukommelsesklinikkerne er en del af hospitalsvæsenet. De praktiserende læger beskæftiger sig ikke med demenspatienter, da det er en specialistopgave at få udredt demens.

Der er forskellige grader af demens, og ved ordinerung af demensmedicin kræver det specialisterfaring. Der findes forskellige former for behandling mod demens. Exelon plasteret ordineres til patienter, der har demens i den milde til moderate kategori. Plasteret bruges oftest i en periode på 3-6 måneder, indtil demensen har taget til i sværhedsgard, men det vil også kunne bruges i en længere periode. Det afhænger af sygdommens udviklingsforløb hos den enkelte patient. Med den korte periode er derfor tale om et relativt lille vindue på markedet for plasteret.

Plasteret skal sættes på patienten én gang dagligt. I starten var det primært sygeplejersker og læger der påførte plasteret på patienten. Nu er det typisk de såkaldte 'care givers' i form af social og sundhedsassistenter, ansatte på plejehjem eller pårørende, der påsætter plasteret. Når der er udskrevet en recept, hentes medicinen på apoteket. Det kan være egen læge, der fornyer recepten, men oftest er det speciallægen.

Demensmedicin i form af tabletter og kapsler kom på markedet i 1999. Derefter kom en række andre produkter indenfor samme område. Der findes kun to behandlingsmuligheder fordelt på fem forskellige brands på markedet i dag. I 2007 kom Exelon plasteret på markedet som noget helt nyt. Der er ikke konkurrerende demens plastre på markedet i dag.

Internationalt er demens et forskningstungt område, og de danske specialister har et godt ry. Der forskes på tværs og erfaringer udveksles på kongresser, og der er international konsensus i behandlingen af demens, så det er de samme værktøjer, der bruges af specialiserede læger i alle lande.

Novartis forhandler og markedsfører Exelon plasteret på samme måde i alle lande, dog med enkelte landespecifikke forskelle. I Danmark har man fulgt den internationale markedsfø-

ringsstrategi, som holder sig inden for rammerne af de danske regler for etik og markedsføring af farmaceutiske produkter.

Novartis har bragt læger sammen på kongresser og holdt møder. De har igennem en lang år-række været i tæt dialog med specialister, og da produktet kom på markedet i 2007 afholdt de også nogle symposier. Der var stor interesse for plasteret, og Novartis ønskede at sikre overholdelse af regler og etik og for at sikre den korrekte dosis.. Når noget er nyt og interessant, kommer specialisterne gerne. Det er vigtigt for Novartis at have løbende kontakt med både 'care givers', læger og sygeplejersker, da demenspatienter er meget følsomme patienter.

Novartis' markedsføringsmateriale er primært klassisk information om produktet og en vejledning til 'care givers' og pårørende. Derudover indeholder materialet en form for dagbog, hvor man kan føre notater og holde øje med behandling og dosis.

Billedet af Exelon plasteret har altid været en central del af Novartis' markedsføringsstrategi. Siden 2007 har de brugt ca. 20 mio. kr. til markedsføring af Exelon plasteret i Danmark.

Han har ikke kendskab til andre producenter af farmaceutiske plastre, der ligner Exelon. De andre medicinske plastre, som ankenævnet henviser til, har helt andre former og farver. Der findes ikke runde plastre med prikker omkring. Lægerne kender godt Exelon plasket, og der er ingen tvivl om, at plasteret er indarbejdet. Der er 200 danske speciallæger, der ser plasteret til daglig i forbindelse med patient håndtering og behandling og herudover mange sygeplejersker og 'care givers'. Der findes også placebo plaster, der er identisk med Exelon, men det er tydeligt markeret som placebo. Der er ingen tvivl om, at læger forbinder Exelon plasteret med Novartis og med patientsikkerhed.

Novartis' markedsandele for Exelon plasteret i Danmark i perioden 2008-2014 var ca. 10 % af demenspatienter i behandling for mild til moderat demens. De øvrige patienter i denne kategori blev behandlet med kapsler. Der er ca. 40.000 patienter i Danmark med mild til moderat demens og ca. 4000 patienter modtager således dagligt behandling med Exelon plasteret. Der er i alt ca. 80-90.000 demenspatienter i Danmark. Det er et marked med stor fokus fra både

medicinalbranchen og samfundet som helhed. Der er meget forskning og udvikling på området, men der er ikke mange, der har succes, og derfor heller ikke så mange gennembrud på området. Plasteret er derfor et meget centralt produkt for Novartis og udgør en væsentlig omsætning.

Navnet Exelon står både på plasteret og uden på selve pakningen (æskan). Plasteret er ikke afbilledet uden på æskan. Plasteret udleveres altid i æsker, der så først bliver åbnet på for eksempel plejehjemmet eller den dementes hjem og derefter lægges i doseringsæsker. Selve plasteret åbnes først, når det skal sættes på huden.

Prikkerne rundt om foliet har til formål at sikre afstand mellem plasteret og det underliggende folie. Han har ikke noget indgående kendskab til, hvordan plasteret i øvrigt er opbygget, da det kom på markedet, før han startede i Novartis.

Parternes synspunkter

For Novartis AG er der i alt væsentligt procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

” ...

I sin afgørelse konkluderer Patentankenævnet på grundlag af parternes indlæg, at det ansøgte mærke ikke vil blive opfattet som et kendetegn. Patentankenævnet kommer frem til sin konklusion ved at referere til det faktum, at et plaster som sådan generelt anvendes til behandling af forskellige sygdomme og lidelser, og at det ansøgte mærke i høj grad skulle ligne andre plastre brugt til medicinske formål og som allerede er på markedet. Derudover konkluderer Patentankenævnet uden reference til faktum, at de 15 prikker, som omkranser plasket, ikke vil blive anset for et karakteristisk element.

Novartis er fuldkommen uenig i denne vurdering, som i højere grad er baseret på den personlige opfattelse hos medlemmerne af Patentankenævnet, som er juridiske sagkyndige og dommere, end på de fakta som Patentankenævnet er blevet præsenteret for, eller markedssituationen i det relevante marked.

Novartis gør gældende, at fremtoningen af det ansøgte mærke besidder tilstrækkelig særpræg til at kunne blive registreret i medfør af den danske varemærkelov § 13 (1), cf. § 2 (1).

Almindelige krav til særpræg

Kravene til særpræg for et figurmærke eller et 3D mærke afviger ikke fra de krav, som stilles til registrering af andre mærker, hvilket Patent- og Varemærkestyrelsen også har anerkendt i deres håndtering af ansøgningen.

Når spørgsmålet om særpræg skal vurderes, er det vigtigt at inddrage de bagvedliggende hensyn. Som anført af Knud Wallberg i varemærkelovskommentaren er disse hensyn følgende:

Krav om særpræg er begrundet i ønsket om, at bevare den frie adgang for alle indenfor en bestemt branche til at kunne bruge de ord, former mv., som må anses for at være almindelige ord og begreber, almindelige former mv. indenfor branchen. Sådanne almindelige ord, begreber og former skal således ikke kunne monopoliseres af en enkelt erhvervsdrivende, men er underkastet et friholdelsesbehov..... Dette princip er nu knæsat af EF-domstolen i de forenede sager C-108/97 og C-109/97, der vedrørte beskyttelsen af ordet CHIEMSEE som varemærke. (M side 32-45)

...

Vurderingen af, om der eksisterer et friholdelsesbehov, skal være en konkret vurdering i hver enkelt sag, og der skal ikke blot tages hensyn til et eventuelt eksisterende friholdelsesbehov, men også til et eventuelt fremtidigt behov herfor, jf. CHIEMSEE præmis 31 (s. 73).

Det er vigtigt at notere sig, at i henhold til forarbejderne til den danske varemærkelov fra 1992, som implementerede direktiv 89/104/EØF til beskyttelse af varemærker, må den danske lov fortolkes fuldkommen i overensstemmelse med det tilsvarende EU-direktiv og senere EU-varemærkeforordning.

Det anføres:

Til § 2...

Stk. 2 omhandler de samme forhold som den gældende lovs § 5, men er udformet i overensstemmelse med direktivets art. 3, stk. 1, litra e. Bestemmelsens nøjagtige indhold forudsættes i det hele fastlagt i overensstemmelse med den kommende fælleseuropæiske praksis. (M side 9)

Ordlyden af bestemmelsen vedrørende kravene til varemærkers beskyttelse er identiske i alle tre love/direktiv/forordning og danske domstole har til stadighed fastsat, at dansk lov må fortolkes i overensstemmelse med EU-praksis.

Ved vurdering af særpræget af et varemærke skal man være særligt opmærksom på den relevante kundegruppe og karakteren af de omfattede varer og tjenesteydelser. Dette er også anerkendt praksis og følger blandt andet af afgørelser truffet af EF-domstolen i de forenede sager C-53/01, C-54/01 og C-55/01, hvor domstolen i paragraf 41 udtaler: "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." (M

side 63). Dette følger også af Knud Wallbergs kommenterede varemærkelov (M side 140 ff.).

De relevante varer

De i relation til et bestemt varemærke relevante varer og forbrugere er defineret af de varer og tjenesteydelser, som varemærket er søgt beskyttet for. Som det fremgår af de ovenfor anførte sager, er det vigtigste forhold ved vurdering af særprægsniveauet, hvilke varer varemærket er søgt registreret for. Dette indebærer, at jo mere specifik og veldefineret opregningen af varer er, jo mere specifik er den relevante kundegruppe, hvilket er væsentligt, når det kommer til en vurdering af for eksempel, hvorvidt den relevante kundegruppe anser varemærket som en angivelse af oprindelse. For det omtvistede varemærke indebærer det, at det må vurderes (på basis af de faktiske omstændigheder på markedet for farmaceutiske anti-demens præparater), hvorvidt den relevante kundegruppe vil anse det ansøgte varemærke for en oprindelsesangivelse.

De faktiske ansøgte varer er 'Farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers type'. Disse varer dannede ikke grundlag for den omtvistede afgørelse i sagen, da denne afgørelse var baseret på alle plastre på markedet.

Det korrekte grundlag for en vurdering af særpræg er og bør være præparater til behandling af Alzheimer sygdom og ikke alle plastre på det farmaceutiske marked/alle farmaceutiske plastre.

Den relevante personkreds

Den relevante personkreds i nærværende sag vil være den relevante personkreds for farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers typen, hvilken hovedsageligt vil bestå af læger specialiseret i neurologiske sygdomme som Alzheimers og i et vist omfang plejepersonale og pårørende til Alzheimer patienter.

I relation til anti-Alzheimer plastre som Exelon® Plasteret er det særdeles vigtigt, at lægen introducerer plejepersonalet til anvendelsen af plasteret, idet Alzheimers medicin ikke normalt administreres af lægen selv. Det vurderes at 2/3 af demens patienterne plejes af patientens egen familie og normalt er det ægtefællen, som – selvfølgelig – også ofte er i en fremskreden alder.

I henhold til brugsvejledningen og på grund af den specifikke produktprofil skal der udvises særlig opmærksomhed, når plasteret sættes på kroppen, idet der er specifikke retningslinjer for, hvordan plasteret skal behandles. Af denne grund gøres det gældende, at ordinerende læger, patienter og deres slægtninge er meget fortrolige med fremtoningen af plasteret.

Derfor omfatter formidlingen af plastrene også brug af varemærket. Som følge af den relevante persongruppes kendskab til plasteret, vil designet af plasteret blive anset for en angivelse af oprindelse, som beskrevet ovenfor. For så vidt angår læger, er dette dokumenteret ved de fremlagte resultater fra udførte spørgeundersøgelser udført på vegne Novartis blandt tyske, spanske og polske læger (E side 116, 184 og 353), som i relation til håndtering af receptpligtig medicin må anses for sammenlignelige med danske læger.

Selvom resultaterne af spørgeundersøgelserne i Tyskland, Spanien og Polen ikke har nogen direkte indflydelse på vurdering af særpræg i Danmark, vil de kunne anses for prima facie bevis, idet det har formodningen i mod sig, at den relevante persongruppe i Danmark skulle vurdere de omtvistede plastre anderledes end den relevante persongruppe i Tyskland, Spanien og Polen.

Novartis' Group var det eneste foretagende, som tilbød Alzheimer medicin i plaster form overhovedet fra efteråret 2007 til midt 2013 i EU; som anført ovenfor producerede alle andre producenter alene medicinal produkter, som skulle ordineres oralt. Blandt medicinale produkter med det aktive stof rivastigmine udgjorde markedsandelen for plaster sammenlignet med oralt distribuerede produkter op til 70 % (bilag 25 – E side 419).

Som anført ovenfor, havde Novartis således reelt en monopolstatus i relation til transdermale plastre med det aktive stof rivastigmine baseret på beskyttelsesrettigheder baseret på deres patent omfattende det aktive stof rivastigmine. Andre producenter af farmaceutiske præparater til behandling af Alzheimer demens var dog ikke forhindret i at anvende transdermale plastre som en metode til administration af andre aktive stoffer.

Det relevante marked

Følgende fakta skal tages i betragtning, når man skal afgrænse det relevante marked og dermed afklare, om fremtoningen af det omtvistede mærke kan anses for særpræget og dermed afvige betydeligt fra fremtoningen af andre produkter på det relevante marked.

I Danmark vurderes det, at 89.000 patienter er blevet diagnosticeret med demens relateret til Alzheimers sygdom. Der findes for tiden ingen kur mod sygdommen. Der findes dog medicinsk behandling, som midlertidigt kan lindre symptomerne af sygdommen.

Medicin til behandling af Alzheimers sygdom kan indeholde de følgende ingredienser: donepezil, galantamine, rivastigmine, memantine. Der er adskillige forskellige præparater indeholdende disse ingredienser.

Rivastigmine præparater var alene tilgængelige i tabletform og kapselform indtil 2007. Som anført ovenfor var Novartis rivastigmine plaster det eneste anti-Alzheimers plaster på det danske marked fra dets introduktion i 2007-2008 og indtil for nylig.

Medicinalprodukterne anvender hovedsageligt fire forskellige farmaceutiske indholdsstoffer (disse produkter er alle de originale produkter). Der foreligger generisk substitution på de fleste af produkterne):

For Danmark er disse præparater indeholdende rivastigmine, forhandlet under EXELON varemærket af Novartis Group,

Præparater indeholdende donepezil forhandlet af Pfizer under varemærket ARICEPT, fremlagt som bilag 20 (E side 414),

...

Præparater indeholdende galantamine forhandlet af Janssen-Cilag under varemærket REMINYL, fremlagt som bilag 21(E side 415),

...

og præparater indeholdende memantine forhandlet af Lundbeck under varemærket EBI-XA, fremlagt som bilag 22 (E side 416).

...

Langt hovedparten af disse produkter administreres i tabletform eller kapselform, og indtil for nylig var Novartis den eneste leverandør i Danmark af Alzheimer medicin i form af et transdermalt plaster indeholdende forskellige mængder af det aktive stof.

Derfor, når der tages hensyn til det relevante marked – demens af Alzheimers typen – adskiller det omtvistede mærke sig markant fra fremtoningen af andre produkter tilgængelige på markedet.

Udenfor det relevante marked har der gennem nogen tid eksisteret plastre i Danmark distribueret af 3. parter til brug ved andre neurologiske sygdomme og lidelser som for eksempel Parkinson. Dette er også korrekt i relation til sygdomme og lidelser udenfor de neurologiske område.

Som bilag 23-24 (E side 417 og 418), har sagsøger fremlagt et bredt udsnit af forskellige former og designs af transdermale plastre med eller uden deres emballage, som findes på markedet i Danmark og/eller EU for alle typer af sygdomme. NEUPRO plasteret fra UCB i øverste venstre hjørne anvendes til behandling af Parkinson indenfor det neurologiske område.

...

...

De forskellige designs af de tilgængelige plastre viser klart, at fremtoningen af Exelon® Plasteret, det omtvistede varemærke, adskiller sig klart fra de andre. Nogle konkurrenter er interesserede i at designe deres plastre med en anden fremtoning med henblik på at sikre, at patienten genkender deres plaster, hvilket viser, at fremtoningen af Exelon® Plasteret ikke er nødvendigt eller funktionelt. Anvendelse af forskellige plaster-designs kan også bruges til at øge patientsikkerheden ved at adskille et produkt fra et andet. Nogle konkurrenter, som producerer farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers typen, har besluttet at anvende et design af deres plaster, som ligger meget nært på Exelon® Plasterets fremtoning. Det er Novartis opfattelse, at dette sker for at drage fordel af den store velkendthed som Novartis allerede har opnået for sit Exelon® Plaster i Danmark.

Novartis gør gældende, at det omtvistede produkt er et meget specialiseret produkt, idet der er tale om et receptpligtigt farmaceutisk præparat til behandling af demens. Angivelsen af de relevante varer er angivet som følger: "farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers type", hvilket består i en produktgruppe, som er fuldkommen forskellige fra plastre. Plastre er sandsynligvis mere almindelige i forbindelse med andre sygdomme men indenfor det relevante marked i.e.

"farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers type", er de aldeles usædvanlige, når man ser bort fra Novartis produkt. På den baggrund gøres det gældende, at den relevante persongruppe anser Novartis plaster for et kendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i deres håndtering af ansøgningen vurderet mærket på grundlag af den brede produktkategori "plastre", og derfor ligestillet et receptpligtigt farmaceutisk produkt til behandling af demens med produkter så som nikotin plastre magnetiske plastre, P-plastre og almindelige plastre til beskyttelse af sår. Man kan ikke tale om, at der eksisterer et marked for plastre – uanset deres anvendelse. Det kan således ikke antages, at en relevant personkreds (hvordan den så ellers defineres) vil anse plastre for sammenlignelige på tværs af deres anvendelsesområde. Ingen af de viste plastre vil blive brugt til behandling af demens og der er således tale om fuldkommen andre varer, som ikke kan sammenlignes med de varer, som er omfattet af den omtvistede ansøgning. Derudover bemærkes, at der ikke er fremvist et eneste plaster, som tilnærmelsesvis minder om det plaster, der er omfattet af den omtvistede ansøgning.

I forbindelse med håndtering af sagen har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke fremvist et eneste plaster til behandling af demens. Nicotin plastre, magnetiske plastre og plastre til sårbehandling er alle håndkøbsprodukter, og vil derfor ikke blive solgt side om side med farmaceutiske præparater til behandling af demens.

I relation til de viste kontrceptive plastre er der tale om et rektangulært plaster, som er monteret på folie på en helt anderledes måde end det plaster, der fremgår af det omtvistede mærke. Hverken formålet, den relevante kundekreds eller den visuelle fremtoning af plasteret kan sammenlignes med det produkt, som er omfattet af den omtvistede ansøgning.

Det gøres derfor gældende, at de plastre, som Patent- og Varemærkestyrelsen har nævnt ikke er sammenlignelige med det ansøgte mærke og at de derfor ikke kan gives nogen vægt ved afgørelse af, om det ansøgte mærke besidder det fornødne særpræg

Konsekvensen af at det omtvistede mærke er registreret i andre EU lande og udenfor EU

Som det fremgår af den fremlagte dokumentation, har det omtvistede varemærke været registreret i EU og er det fortsat i adskillige medlemslande og i mange lande udenfor EU. Novartis anerkender, at dette ikke i sig selv indebærer, at mærket skal accepteres til registrering i Danmark. På den anden side må det forhold, at ordlyden i EU's varemærke harmoniseringsdirektiv og EF varemærkeforordning er identisk i relation til fastlæggelse af betingelserne for særpræg og af begge retskomplekser ultimativt fortolkes af EF-domstolen, som i flere tilfælde har fundet, at bestemmelser i direktivet skal fortolkes på samme måde som tilsvarende bestemmelser i EF varemærkeforordningen, indebærer, at det forhold, at det omtvistede varemærke er accepteret til registrering af OHIM og af andre medlemslande, anses for en klar indikation af, at varemærket besidder det fornødne særpræg til registrering og må som et minimum flytte bevisbyrden for, at varemærket ikke besidder det fornødne særpræg over på Patentankenævnets side, således at de må bevise, at mærket ikke besidder det fornødne særpræg. Denne bevisbyrde har Patentankenævnet ikke løftet.

Teknisk Funktion

Sagsøgte har i sin duplik tilkendegivet, at sagsøgte ikke har forholdt sig til varemærkelovens § 2, stk. 2, vedrørende spørgsmålet om varemærket er afskåret fra registrering med henvisning til, at dets fremtoning er et resultat af en teknisk funktion. Retten kan således ikke forholde sig til dette forhold.

Skulle retten dog alligevel vælge at forholde sig også til dette forhold i forbindelse med behandling af nærværende sag, gøres det fra sagsøgers side gældende, at varemærkets fremtoning ikke kan anses for et resultat af en teknisk funktion ved plastrer.

OHIM Cancellation Division har foreløbigt udslettet Novartis' EU- varemærkeregistrering med henvisning til, at mærkets fremtoning var en nødvendig følge af plastrerets tekniske funktion. Denne afgørelse har sagsøger anket til Appeal Board. Det gøres af sagsøger gældende, at den visuelle fremtoning af det omtvistede mærke ikke er afhængigt af nogen teknisk eller medicinsk funktion ved plastreret. Det er for eksempel helt irrelevant fra et teknisk eller medicinsk synspunkt, om det bageste lag er firkantet, rundt eller ovalt; selve plastrerets relative størrelse kunne desuden være både større eller mindre. Den cirkulære form af plastrerlaget har heller ingen medicinsk eller teknisk begrundelse. Især bemærkes, at formen ikke medfører nogen forbedre klæbeeffekt eller komfort i forhold til andre plastre på markedet, især som følge af plastrerets lille størrelse og det forhold, at de anbefalede områder til påsætning af plastreret er ryggen, overkroppen eller overarmen, hvor stor bevægelse ikke forekommer. Ellers skulle alle plastre være runde. Dette er ikke tilfældet, idet de fleste plastre er rektangulære eller firkantede med rundede hjørner. Selve plastreret er omkranset af et antal prikker påsat med jævne mellemrum og arrangeret i en cirkelform. Disse prikker er ikke teknisk nødvendige, og deres størrelse og form samt placering er ikke dikteret af nogen funktionelle eller tekniske forhold.

Der henvises i øvrigt til sagsøgers mere uddybende anbringender gengivet i sagsøgers replik.

...

Novartis gør derfor sammenfattende gældende, at det ansøgte mærke besidder det fornødne særpræg til at blive registreret for den meget snævre gruppe af varer, som ansøgningen omfatter. Novartis har fra 2007/2008 – 2014 været det eneste firma på markedet med et plaster til den relevante gruppe af forbrugere i Danmark, og fremtoningen af plastreret selv, som det fremgår af ansøgningen, må anses for særpræget for det relevante marked, også når man tager fremtoningen af andre plastre anvendt til farmaceutiske formål – selv uden for det relevante marked - i betragtning.

Desuden indikerer det meget store spektrum af plastrerformer og –designs indenfor det farmaceutiske område som helhed, at markedet i høj grad anvender plastrerets form og design som kendetegn for at differentiere deres produkter fra produkter hidrørende fra andre konkurrenter.

Af denne grund gøres det gældende, at Novartis har løftet bevisbyrden for, at fremtoningen af det ansøgte plaster besidder det minimum af særpræg, som er tilstrækkeligt til at mærket kan fremmes til registrering, primært som følge af selve plastrerets fremtoning og sekundært som følge af den indarbejdelse, der er sket i markedet.

Som anført ovenfor har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke fremdraget et eneste plaster omfattende et farmaceutisk præparat til behandling af demens, som udgør de relevante varer. Nicotin plaster, magnetiske plastre og plastrer til sårbehandling er alle præparater til behandling af andre helbredsproblemer og sælges desuden ikke sammen med farmaceutiske præparater til behandling af demens som Exelon® Plaster.

Af denne grund gør Novartis desuden gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har løftet bevisbyrden for, at fremtoningen af det omtvistede plaster ikke besidder det fornødne minimum af særpræg til at kunne registreres.”

For Ankenævnet for Patenter og Varemærker er der i alt væsentligt procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

”Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 9. april 2014 (bilag 1), hvorved ankenævnet fandt, at det ansøgte varemærke ikke kan registreres, idet det savner fornødent særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Ifølge varemærkelovens § 2, stk. 1, kan et varemærke bestå af alle arter, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig arter som nævnt i bestemmelsens nr. 1-4.

Det følger videre af lovens § 2, stk. 2, at der ikke kan erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendiggjort for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

Af varemærkelovens § 13, stk. 1, følger videre, at et varemærke, for at kunne registreres, skal være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg. Ifølge lovens § 13, stk. 3, kan et varemærke, uanset bestemmelsen i stk. 1, dog registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering, som følge af den brug, der er gjort heraf, har fået fornødent særpræg.

Det påhviler Novartis at godtgøre, at betingelserne for registrering er opfyldt. Dette har Novartis ikke gjort. I den forbindelse skal det fremhæves, at det af Novartis fremførte i al væsentlighed bygger på samme dokumenter og argumentation, der blev fremført for ankenævnet.

Ankenævnet kan derfor henholde sig til begrundelsen i den indbragte kendelse, idet følgende dog skal fremhæves:

Det forhold, at et lignende varemærke er beskyttet som EU-varemærke og er beskyttet i enkelte andre lande, kan ikke i sig selv føre til, at mærket kan registreres i Danmark, idet vurderingen af, om varemærkelovens bestemmelser er opfyldt, skal bedømmes ud fra markedsf forholdene i Danmark.

Det bemærkes i øvrigt i den forbindelse, at Cancellation Division i OHIM har truffet afgørelse om at ophæve EU-registreringen. Ophævelsen af mærket er dog konkret begrundet med andre forhold, jf. bilag 28 omtalt nedenfor.

For at opfylde det varemærkeretlige krav om særpræg, skal Novartis godtgøre, at den relevante omsætningskreds i Danmark forbinder det ansøgte mærke med netop Novartis og Novartis' virksomhed med behandling af demens af Alzheimers-typen. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til, at omsætningskredsen er bekendt med, at Novartis 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 Novartis og Novartis' virksomhed.

Det af Novartis anførte om de relevante varer, den relevante personkreds og det relevante marked, udgør i den forbindelse ikke dokumentation herfor.

Dette bestrides således som udokumenteret,

- at Novartis i mere end 5 år havde et de facto monopol på det relevante marked,
- at Novartis var velkendte i markedet for produktet og fremtoningen af plasteret
- at plasteret fremstår tilstrækkeligt distinkt
- at de påberåbte undersøgelser fra andre lande dokumenterer, at det ansøgte mærke (plasteret) tjener til at angive oprindelsen af plasteret, og
- at den relevante kreds af forbrugere i Danmark anser plasteret som en oprindelsesangivelse.

Herved skal det fremhæves, at det følger af praksis fra EU-Domstolen, at et mærke som det ansøgte skal vurderes efter den praksis, som er udviklet i forbindelse med tredimensionale varemærker, som består i varens udformning, jf. EU-Domstolens dom af 4. oktober 2007 i Henkel mod OHIM, C-144/06 P, EU:C:2007:577, præmis 38.

Heraf følger bl.a., at der ved anvendelsen af disse kriterier skal tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opfattelse ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens udseende, som når der er tale om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af udseendet af de varer, det betegner. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et sådant tredimensionalt varemærke har særpræg, end at et ord- eller figurmærke har det, jf. Henkel-dommens præmis 36. Under disse omstændigheder er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg.

Konkret er der tale om, at det produkt, som det ansøgte mærke angår, i betydelig grad ligner 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 fremstår som 15 "prikker", vil efter ankenævnets opfattelse hverken i sig selv eller i den viste helhed, blive opfattet som kendetegnsbærende elementer. Det ansøgte mærke savner således særpræg.

De fremlagte oplysninger dokumenterer heller ikke, at Novartis har indarbejdet varemærket i Danmark på en sådan måde, at omsætningskredsen her i landet forbinder det ansøgte mærke med netop Novartis og Novartis' virksomhed.

Endelig bemærkes, at da det ansøgte mærke savner fornødent særpræg, har ankenævnet ikke fundet anledning til at forholde sig til, om reglen i varemærkelovens § 2, stk. 2, er til hinder for registrering.

Såfremt retten måtte finde, at det ansøgte varemærke har fornødent særpræg, må sagen i givet fald hjemvises med henblik på en vurdering af, om varemærkelovens § 2, stk. 2, er til hinder for registrering.

Novartis' bemærkninger om fortolkningen af § 2, stk. 2, er derfor ikke relevante for sagen.

På nuværende tidspunkt henvises ex tuto til, at Cancellation Division i OHIM i afgørelsen fremlagt som bilag 28 har fundet, at der foreligger en absolut registreringshindring, jf. varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra e, nr. ii (korresponderende til varemærkelovens § 2, stk. 2)."

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat

Det omtvistede mærke er et rundt plaster med 15 fordybninger i foliepakningen rundt om plasteret. Det benyttes til det medicinske produkt Exelon ®, som er et transdermalt plaster indeholdende aktivstoffet rivastigmine til brug for behandling af patienter med demens af Alzheimers-typen. Produktet er aktuelt beskyttet af patenter.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ved afgørelse af 10. juli 2013 afslået Novartis' ansøgning om registrering af et billede af plasteret som et figurmærke for Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af demens af Alzheimers-typen. Afslaget var begrundet med, at mærket ikke har fornødent særpræg.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har ved kendelse af 9. april 2014 stadfæstet denne afgørelse og tilsluttede sig herved begrundelsen om, at mærket ikke har fornødent særpræg. Ankenævnet har videre anført, at de af Novartis fremlagte oplysninger ikke dokumenterer, at varemærket er indarbejdet i Danmark på en sådan måde, at omsætningskredsen her i landet forbinder det ansøgte mærke med netop klager og klagers virksomhed. Afslutningsvis anføres det, at ankenævnet ikke har fundet anledning til at forholde sig til reglen i varemærkelovens § 2, stk. 2.

Novartis har til brug for sagen i Sø- og Handelsretten gjort de samme synspunkter gældende som for ankenævnet og har fremlagt den samme dokumentation samt en række yderligere dokumenter, navnlig i form af markedsundersøgelser i Tyskland og Polen. Endvidere har landechefen for Novartis i Danmark, Peter Drøidal, afgivet forklaring i retten vedrørende markedsforholdene i Danmark.

Retten er enig i, at det ansøgte figurmærke savner særpræg og i styrelsens og ankenævnets begrundelser herfor.

De yderligere oplysninger, der er fremkommet i retten, kan ikke føre til et andet resultat.

Retten finder således, at runde plastre kan betegnes som en grundform inden for lægemidler, og er enig i, at der allerede findes en række runde plaster til medicinske formål på markedet. Retten er også enig i, at de 15 "prikker" eller fordybninger i foliet rundt om plasteret ikke i sig selv er tilstrækkelige til at kunne udgøre kendetegnsbærende elementer.

Vedrørende spørgsmålet om varemærket er indarbejdet, bemærker retten, at der ved denne vurdering ikke kun skal tages hensyn til kendskabet hos speciallæger, der udskriver recept på Exelon plastrene, men at det relevante marked skal defineres ud fra kundegruppen med den laveste opmærksomhed. I forhold til Exelon omfatter det alle de såkaldte 'care givers', der til daglig håndterer plastrene, dvs. sygeplejersker, plejehjemsassistenter, hjemmeplejere og andet sundhedspersonale samt pårørende til patienter, der fortsat bor hjemme. De fremlagte markedsundersøgelser omfatter ikke alle disse kundegrupper og angår i øvrigt slet ikke Danmark. Undersøgelserne kan derfor ikke tillægges nogen særlig vægt, og forklaringen fra Peter Drøidal kan ikke i sig selv udgøre tilstrækkeligt bevis for indarbejdelse i Danmark.

Retten bemærker herudover, at plastrene er emballeret i traditionelle æsker af pap/karton til brug for medicin, så kunderne kan ikke se plastrene og deres form ud fra emballagen.

Som følge heraf er der ikke grundlag for at tillade registrering af det ansøgte figurmærke, hvorfor Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Efter sagens udfald skal Novartis AG betale sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Beløbet, der alene skal omfatte dækning af advokatudgifter, fastsættes efter sagens værdi, omfang og forløb til 30.000 kr.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Novartis AG skal inden 14 dage betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Karin Verland

Lotte Wetterling

Flemming B. Lindeløv

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes
Sø- og Handelsretten, den 22-06-2015

Miriam D. F. Russell

Retssekretær