

# PARALLELLIMPORTØRENS SPILLEROM VED OMPAKKING AV PARALLELLIMPORTERTE LEGEMIDLER



Universitetet i Oslo  
Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 622

Leveringsfrist: 25.11.2009

(\* regelverk for masteroppgave på:

<http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap6.html>)

Til sammen 17 770 ord

24.11.2009

# Innholdsfortegnelse

<b><u>1</u></b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b><u>1</u></b>
1.1	Temavalg, rettslig plassering og problemstilling	1
1.2	Begrepsavklaring	2
1.2.1	Parallellimport	2
1.2.2	Ompakking	3
1.2.3	Ommerking	5
1.2.4	”Co-branding” og ”de-branding”	6
1.3	Avgrensning	6
1.4	Den videre fremstilling	7
<b><u>2</u></b>	<b><u>RETTSKILDEBILDET</u></b>	<b><u>7</u></b>
2.1	Innledning	7
2.2	Lover og lovforarbeider	8
2.3	Nasjonal og utenlandsk rettspraksis	8
2.4	Internasjonale rettskilder	9
2.4.1	EØS-avtalen	9
2.4.2	EFs varemerkedirektiv av 1988	9
2.4.3	Internasjonal rettspraksis: EFTA-domstolen og EF-domstolen	9
2.4.4	Juridisk litteratur	12
<b><u>3</u></b>	<b><u>VAREMERKEBESKYTTELSE OG FRI VAREBEVEGELSE</u></b>	<b><u>12</u></b>
3.1	Innledning	12
3.2	Varemerkeinnhaverens enerett	12

3.2.1	Rettslig grunnlag og innhold	13
3.2.2	Varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti	14
3.2.3	Enerettens isolerte betydning for adgangen til parallellimport	15
3.2.4	Hensyn	15
<b>3.3</b>	<b>Fri varebevegelse</b>	<b>17</b>
<b>3.4</b>	<b>Konsumpsjonsprinsippet og parallellimport</b>	<b>18</b>
3.4.1	Varemerkedirektivet artikkel 7	18
3.4.2	Norsk rett	19
3.4.3	Konsumpsjonsregelens nærmere innhold	21
3.4.4	Parallellimport	22
3.4.5	Hensyn	23
<b>3.5</b>	<b>Kryssende hensyn – avveining</b>	<b>24</b>
<b>4</b>	<b><u>ADGANG TIL OMPAKKING</u></b>	<b>25</b>
<b>4.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>25</b>
<b>4.2</b>	<b>Utgangspunkt: varemerke innehaveren kan motsette seg ompakking</b>	<b>26</b>
<b>4.3</b>	<b>Unntak: ompakking aksepteres under nærmere bestemte vilkår</b>	<b>29</b>
4.3.1	Skjult handelshindring	30
4.3.2	Ivaretagelse av varemerke innehaverens legitime interesser	37
<b>4.4</b>	<b>Oppsummering</b>	<b>42</b>
<b>5</b>	<b><u>LEGEMIDDELEMBALLASJENS UTFORMING</u></b>	<b>42</b>
<b>5.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>42</b>
5.1.1	”Co-branding”	43
<b>5.2</b>	<b>Nødvendighetskriteriet: betydning?</b>	<b>46</b>
5.2.1	EFTA-domstolen sak E-3/02	46
5.2.2	Rt. 2004 s. 904 (Paranova mot Merck)	48
5.2.3	EF-domstolen sak C-348/04 (”Boehringer II”)	50

5.2.4	EF-domstolen sak C-276/05: (“Wellcome”)	51
5.2.5	Oppsummering	53
<b>5.3</b>	<b>Omdømmekriteriet</b>	<b>54</b>
5.3.1	Varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti	54
5.3.2	Upassende presentasjon	54
5.3.3	Fare for degenerering	56
5.3.4	Inntrykk av kommersiell forbindelse	57
5.3.5	Faktisk vurdering - interesseavveining?	59
5.3.6	Oppsummering	74
<b>6</b>	<b><u>AVSLUTTENDE BEMERKNINGER OG ET BLIKK FREMOVER</u></b>	<b>75</b>
<b>7</b>	<b><u>KILDER</u></b>	<b>76</b>
<b>7.1</b>	<b>Litteraturliste</b>	<b>76</b>
7.1.1	Bøker og artikler	76
7.1.2	Nettdokumenter	78
7.1.3	Personlige meddelelser	78
<b>7.2</b>	<b>Lov- og forarbeidsregister</b>	<b>79</b>
7.2.1	Lover	79
7.2.2	Forarbeider	79
<b>7.3</b>	<b>Domsregister</b>	<b>80</b>
7.3.1	Norsk rettspraksis	80
7.3.2	Utenlandsk rettspraksis	80
7.3.3	Internasjonal rettspraksis	80

## 1 INNLEDNING

### 1.1 Temavalg, rettslig plassering og problemstilling

Temaet for oppgaven er parallellimport av legemidler. To problemstillinger skal behandles. Den første problemstillingen er hvilken adgang parallellimportøren har til å pakke om et parallellimportert legemiddel. Dette knytter seg til legemiddelets markedsadgang. Den andre problemstillingen er hvordan parallellimportøren kan utforme legemiddelemballasjen ved ompakkingen. Behandlingen av disse to problemstillingene angir grensene for parallellimportørens spillerom ved ompakking av parallellimporterte legemidler.

Emnet parallellimport ligger i skjæringspunktet mellom varemerkeretten og reglene om fri varebevegelse.<sup>1</sup> Fremstillingen baserer seg på rettsregler fra begge disse områdene, og sentralt står avveiningen mellom varemerkeinnhaverens enerett og hensynet til fri varebevegelse.

Legemiddelprodusentene har egne, organiserte distribusjonsnettverk, som regel med generalagenter i det enkelte land. Her skjer legemiddelimporten direkte fra produsenten med dennes samtykke, og videreselges i importlandet. Parallellimporten skjer, som ordet tilsier, parallelt med dette systemet. Produktene importeres fra forhandlere i et lavkostland, uten produsentens samtykke. Videre omsetning skjer i et høykostland. God utsikt til fortjeneste gjør parallellimporten attraktiv.

Selv om produktet som importeres i det direkte importsystemet og i parallellimportsystemet er det samme, kan produktenes emballasje, navn og pakningsstørrelse variere. Dette skyldes at produsentene omsetter legemidler av forskjellig størrelse og utseende i ulike land. Parallellimportøren importerer da originale produkter, men med avvik fra

---

<sup>1</sup> EØS-avtalen artikkel 11-13 jf. artikkel 8, jf. Varemerkedirektivet artikkel 7.

originalproduktet slik det markedsføres i importstaten. De krav en stat setter for å gi markedsføringstillatelse til legemidler, gir parallellimportøren utfordringer ved import og videre omsetning. I Norge regulerer Statens legemiddelverk ("SLV") legemiddelomsetningen, for eksempel når det gjelder krav til språk og pakningsstørrelser. Dette skaper et behov hos parallellimportøren for å foreta de endringer ved det parallellimporterte legemiddelet som kreves for markedsføring i importstaten. Samtidig har varemerkeinnhaveren i utgangspunktet sin enerett til varemerket i behold.

Tvistespørsmålene innenfor parallellimportområdet har gjennom tidene grovt sett gått fra å gjelde om parallellimport er tillatt, til om ompakking kan skje, og til hvordan ompakking kan skje. Legemiddelindustrien har måttet akseptere at parallellimport er både lovlig og til dels ønskelig. Det er også etter hvert klart at ompakking under nærmere omstendigheter er tillatt. Å få en klarhet rundt tvistespørsmålene om parallellimportørens presentasjon av det ompakkede legemiddelet, anses nå som "siste stasjon i kampen"<sup>2</sup> mellom legemiddelprodusentene og parallellimportørene.

## 1.2 Begrepsavklaring

### 1.2.1 Parallellimport

Adgangen til parallellimport er et direkte resultat av at varemerkeretten konsumeres etter første gangs omsetning. I dette ligger at når varemerkeinnhaveren selv eller noen med hans samtykke frivillig omsetter et produkt, kan andre enn varemerkeinnhaveren importere og videreselge dette uten å gjøre inngrep i varemerkeretten.

Parallellimportsituasjonen beskrives nærmere under punkt 3.4.

---

<sup>2</sup> Myhre (2009)

### 1.2.2 Ompakking

Ompakking kan i relasjon til oppgavens tema forstås på to måter. Ompakking i *egentlig* forstand er de tilfelle der parallellimportøren pakker det antall blisterbrett som passer for markedsføring i en ny ytre pakning.<sup>3</sup> Produsentens varemerke påføres så den ompakkede emballasjen.

EF-domstolen bruker begrepet ompakking i *vid* forstand, som et overordnet begrep, der også ometikettering omfattes.<sup>4</sup> I denne oppgaven brukes begrepet i vid forstand med mindre noe annet sies uttrykkelig.

Et eksempel på *egentlig* ompakking illustreres på neste side: Legemiddelfirmaet Pfizers originalutgave av det kolesterolsenkende legemiddelet Lipitor øverst, slik dette markedsføres i Norge. Under dette, parallellimportfirmaet Farlics ompakkede Lipitor. Farlic har universallisens fra SLV til import av Lipitor fra flere EU-land. Store deler av importen skjer fra Tyskland.<sup>5</sup> Baksiden av Farlics Lipitoremballasje er merket med ”Farpack” som ompakker og firmanavnet Farlic. Det er ikke meg bekjent noen tvist knyttet til denne ompakkingen.

---

<sup>3</sup> Gundersen (2008) s. 101.

<sup>4</sup> Se for eksempel EF-domstolen sak E-348/04 (Boehringer II) premiss 28.

<sup>5</sup> Farma Holding (2009)



Foto: Ina Grande Nordberg

### 1.2.2.1 Ometikettering

Ved ometikettering påfører parallellimportøren den originale emballasjen en etikett som dekker til deler av den originale pakningen. Etiketten gir informasjon på importstatens språk, og må ellers inneholde informasjon som kreves for legemiddelets markedsføring i importstaten.

Illustrasjonen under viser hvordan ometikettering kan foretas. Legemiddelfirmaet Novartis markedsfører legemiddelet Sandimmun i Norge (øverste pakning). Farlic importerer



Sandimmun til Norge fra Polen i pakker på 50 kapsler<sup>6</sup>, den samme pakningsstørrelsen som markedsføres av Novartis i Norge. Produktet ometiketteres (underste pakning). Baksiden av Farlics Sandimmun er merket med ”Farpack” som ompakker og firmanavnet Farlic. Jeg er ikke kjent med eventuelle tvister knyttet til ometiketteringen i dette tilfellet.



Foto: Ina Grande Nordberg

### 1.2.3 Ommerking

Der produsenten markedsfører samme legemiddel under forskjellig navn i ulike stater, kan parallellimportøren komme til å bytte ut det varemerket produktet opprinnelig er markedsført under, med varemerket som produsenten bruker for legemiddelet i importstaten.

---

<sup>6</sup> Farma Holding (2009)

Ommerking kan skje enten i sammenheng med at produktet pakkes om, eller ved ometikettering der det opprinnelige varemerket dekkes til med en ny etikett.<sup>7</sup>

#### 1.2.4 "Co-branding" og "de-branding"

Begrepet "co-branding" redegjøres for i punkt 5.1.1. Kort fortalt brukes begrepet om det tilfelle at parallellimportøren påfører det parallellimporterte legemiddelets emballasje ikke bare produsentens varemerke, men også egen logo, design eller et vareutstyr som brukes på mange forskjellige produkter (produktlinje).<sup>8</sup>

"De-branding" brukes om den situasjon at parallellimportøren ikke setter produsentens varemerke på legemiddelemballasjen etter ompakking.<sup>9</sup>

### 1.3 Avgrensning

Det er den varemerkerettslige delen av parallellimportkonfliktene vedrørende ompakking som behandles. Den beskyttelsen varemerket eventuelt har i medhold av opphavsretten, utelates. Jeg vil heller ikke drøfte hvorvidt markedsføringsloven kan komme inn som supplerende vern og regulere aspekter ved parallellimportørens markedsføring som ikke reguleres av varemerkeretten. Bakgrunnen for dette valget er at konflikter om ompakking i rettspraksis utelukkende er løst etter varemerkerettens regler.

Bare den rettslig sett lovlige parallellimporten er tema. Behandling av spørsmål om hvorvidt konsumpsjon har inntrådt, at vilkårene etter Varemerkedirektivet § 7 nr. 2 om at innehaveren selv eller noen med dennes tillatelse må ha brakt varen på markedet, faller utenfor. Det gjør også behandling av privatrettslige avtaler som eventuelt hindrer parallellimport.

---

<sup>7</sup> Gundersen (2008) s. 101-102.

<sup>8</sup> EF-domstolen sak E-348/04 (Boehringer II) premiss 47.

<sup>9</sup> EF-domstolen sak E-348/04 (Boehringer II) premiss 47.

En avgrensning foretas også mot behandling av andre varer enn legemidler, da det i praksis er innenfor legemiddelsektoren de fleste spørsmålene om ompakking oppstår.

Parallellimport er kun praktisk for *patenterte* legemidler. Etter utløpet av legemiddelets patentbeskyttelse kommer det priskonkurransen fra produsenter av *generiske* legemidler; preparater med samme aktive virkestoff som originalpreparatet. Parallellimport er da ikke så attraktivt lenger.<sup>10</sup>

#### 1.4 Den videre fremstilling

Over har jeg presentert oppgavens tema, problemstillinger og avgrensninger. Videre følger en oversikt over rettskildebildet i kapittel 2. I kapittel 3 kommer en redegjørelse for reglene om varemerkebeskyttelse og fri varebevegelse, samt en oversikt over disse områdenes samspill i parallellimportsituasjonen. I kapittel 4 fremstilles parallellimportørens ompakkingsadgang, og i kapittel 5 hvordan legemiddelemballasjen kan utformes. I kapittel 6 kommer avsluttende bemerkninger til fremstillingen.

## 2 RETTSKILDEBILDET

### 2.1 Innledning

Her presenteres de rettskilder som er relevante å ta i betraktning. Rettskildebildet på varemerkerettens område er sammensatt, og gir et godt eksempel på hvordan internasjonale faktorer har innflytelse på norsk rett.

---

<sup>10</sup> SLV, Priser på medisiner (2009)

## 2.2 Lover og lovforarbeider

Det rettslige utgangspunktet for å kartlegge varemerkeinnhaverens enerett, tas i lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker (**”Varemerkeloven”**). Varemerkeloven ble til etter nordisk lovsamarbeid, og både Danmark, Finland, Norge og Sverige fikk nye varemerkelover omtrent samtidig.

Formålet med utarbeidelse av uniforme lover ved nordisk lovsamarbeid, er å skape størst mulig nordisk rettsenhet. Dette resulterer i at flere rettskildefaktorer er relevante ved lovtolkningen enn det som er tilfelle ved en lovtekst som har blitt til alene gjennom nasjonal utarbeidelse. Blant annet er det slik at de øvrige nordiske lands forarbeider er relevante i tillegg til de norske.<sup>11</sup>

Andre relevante lover og lovforarbeider henvises til der de gjør seg gjeldende.

## 2.3 Nasjonal og utenlandsk rettspraksis

Det finnes én norsk avgjørelse fra Høyesterett som berører oppgavens tema, og denne er sentral i fremstillingen. Der det vises til underrettspraksis, skal det tas hensyn til den lavere rettskildemessige vekt disse avgjørelsene har sammenliknet med avgjørelser fra Høyesterett.

På grunn av det nordiske lovsamarbeidet som står bak Varemerkeloven, er det relevant å ta i betraktning hvordan loven er blitt tolket i de øvrige land den er vedtatt. Slik realiseres formålet om ensartethet i regelverket.<sup>12</sup> Av denne grunn vil det bli vist til særlig svensk og dansk rettspraksis. Også praksis fra EUs nasjonalstater for øvrig vil bli vist til for å belyse hvordan retningslinjer oppstilt av EF-domstolen har blitt brukt.

---

<sup>11</sup> *Rettskildelære* (2001) s. 287-292. Lassen/Stenvik (2003) s. 25-26.

<sup>12</sup> *Rettskildelære* (2001) s. 290.

## 2.4 Internasjonale rettskilder

### 2.4.1 EØS-avtalen

EØS-avtalens hoveddel ble gjennomført i norsk rett ved lov av 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. ("**EØS-loven**"), som trådte i kraft 1. januar 1994. Etter EØS-avtalen artikkel 119 jf. 2 a, skal vedlegg med rettsakter samt protokoller anses som en integrert del av EØS-avtalen.

EØS-avtalen del II, kapittel 1, angir grunnleggende prinsipper innenfor "Det frie varebytte". Særlig artiklene 11 og 13, tilsvarende artikkel 28 og 30 i EF-traktaten har bakenforliggende betydning som rettsgrunnlag for de spørsmål denne avhandlingen reiser.

### 2.4.2 EFs varemerkedirektiv av 1988

Første rådsdirektiv av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (89/104/EØF) ("**Varemerkedirektivet**"), er inntatt som vedlegg XVII til EØS-avtalen. Varemerkedirektivet ble i Norge gjennomført ved endringslov av 27. november 1992 nr. 113, og trådte i kraft 1. januar 1994, samtidig som EØS-avtalen.

### 2.4.3 Internasjonal rettspraksis: EFTA-domstolen og EF-domstolen<sup>13</sup>

EØS-avtalen og Varemerkedirektivet er en del av norsk rett, og EFTA- og EF-domstolens fortolkning av fellesskapsretten er relevante å ta i betraktning som rettskilder.

EFTA-domstolen har etter Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol ("**ODA**") artikkel 34 kompetanse til å avsi rådgivende uttalelser om fortolkningen av EØS-avtalen. Nasjonale domstoler innenfor EØS kan anmode om slik rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen når den anser det nødvendig. De

---

<sup>13</sup> For en utfyllende fremstilling, se Rognstad (2001) s. 435.

rådgivende uttalelsene er ikke formelt bindende for de nasjonale domstolene, som selv må vurdere i hvilken grad EFTA-domstolens uttalelse skal legges til grunn ved løsningen av den nasjonale tvist.

I praksis skal det mye til før EFTA-domstolens uttalelse fravikes, jf. blant annet Rt. 2000 s. 1811 (Finanger) der førstvoterende uttalte:

*”Uttalelsen fra EFTA-domstolen er rådgivende, (...). Dette innebærer at Høyesterett har myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt og i hvilken grad uttalelsen skal legges til grunn for Høyesteretts avgjørelse.”*<sup>14</sup>

Umiddelbart etter uttalte retten:

*”(...) uttalelsen må tillegges vesentlig vekt. Dette følger etter min mening allerede av den omstendighet at EFTA-statene i samsvar med EØS-avtalen artikkel 108 nr. 2 ved inngåelsen av ODA-avtalen har funnet grunn til å opprette denne domstolen, blant annet for å nå frem til og å opprettholde en lik fortolkning og anvendelse av EØS-avtalen. Også reelle grunner taler for dette. Rettskildebruken innen EØS-retten kan avvike fra den nasjonale. Dette gjør at EFTA-domstolen med sin særlige kunnskap bør kunne uttale seg med betydelig autoritet.”*<sup>15</sup>

EF-domstolen har med hjemmel i Traktat om opprettelse av det europeiske fellesskap (**”EF-traktaten”**) artikkel 234, kompetanse til å avgjøre prejudisielle spørsmål om fortolkningen av EF-traktaten. I motsetning til EFTA-domstolens rådgivende uttalelser, er EF-domstolens avgjørelser formelt bindende innenfor EU. Dette betyr at det EF-domstolen uttaler om hvordan en traktat- eller direktivbestemmelse er å forstå, må legges til grunn av den nasjonale domstol.

---

<sup>14</sup> Rt. 2000 s. 1811 på s. 1820.

<sup>15</sup> Rt. 2000 s. 1811 på s. 1820.

EØS-rettens grunnleggende rettskildeprinsipp er å sikre ensartethet i regelverket innenfor hele EØS. Dette følger av EØS-avtalen artikkel 1 jf. fortalen punkt 16.

Homogenitetsmålsettingen kommer til uttrykk gjennom EØS-avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3, som begge uttrykker at EØS-avtalens bestemmelser, i den grad de i sitt materielle innhold samsvarer med EF-retten, skal fortolkes i samsvar med avgjørelser fra EF-domstolen *før* undertegningen av EØS-avtalen. Dette skjæringstidsspunktet er begrunnet med at det ikke var ønskelig å gi EF-domstolen en "blancofullmakt" til å bestemme rettsutviklingen innenfor EØS.<sup>16</sup>

Hensynet til homogenitet tilsier likevel at betydningen av EF-domstolens rettspraksis ikke låses til et bestemt punkt, og at også senere avgjørelser bør ha betydning. Det tas derfor i både EØS-avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3 forbehold for fremtidig utvikling av rettspraksis. ODA artikkel 3 (2) pålegger dessuten EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen å ta "tilbørlig hensyn" til relevante avgjørelser truffet etter undertegningen av EØS-avtalen. Denne plikten påligger ikke nasjonalstatene, men for den praktiske rettsanvendelse har det vist seg at skjæringstidspunktet har liten betydning. Høyesterett har i flere saker vist til skjæringstidspunktet, og så konstatert at det ikke får betydning. EFTA-domstolen problematiserer ikke skillet i det hele tatt.<sup>17</sup>

I Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON) hvor saken gjaldt en varemerkeregistrering, uttalte førstvoterende på side 395-396 at selv om praksis fra EF-domstolen yngre enn EØS-avtalen ikke er formelt bindende for Norge etter EØS-avtalen artikkel 6, skal slik senere praksis tillegges stor vekt.

Rt. 2004 s. 904 (Paranova) gjaldt ompakking av legemidler. Her viste førstvoterende til Finanger-saken, og uttalte at det skal mye til før Høyesterett fraviker EFTA-domstolens

---

<sup>16</sup> EØS-rett (2004) s. 203.

<sup>17</sup> EØS-rett (2004) s. 203.

uttalelser, og særlig på et område hvor EU- og EØS-retten er velutviklet og spesialisert. Jeg kommer tilbake til denne avgjørelsen senere i oppgaven.

Etter dette legges det til grunn at det skal mye til før Høyesterett fraviker praksis fra EFTA- og EF-domstolen, også praksis oppstått etter undertegningen av EØS-avtalen. Dette er da relevante rettskilder, som veier tungt i fortolkningen av EØS-avtalen og Varemerkedirektivet.

#### 2.4.4 Juridisk litteratur

Tidvis er det gunstig å belyse rettslige spørsmål ved hjelp av rettsvitenskapens tanker. Jeg vil bruke både norsk og utenlandsk litteratur gjennom avhandlingen. Likevel skal det aldri være tvilsomt at rettskildevekten er begrenset.<sup>18</sup>

### 3 VAREMERKEBESKYTTELSE OG FRI VAREBEVEGELSE

#### 3.1 Innledning

De kryssende hensynene til varemerkebeskyttelse og fri varebevegelse står sentralt på området for parallellimport, noe redegjørelsen under viser.

#### 3.2 Varemerkeinnhaverens enerett

Parallellimport berører varemerkeinnhaverens enerett på flere områder. For å forstå spørsmålet om parallellimportørens spillerom i utnyttelsen av de parallellimporterte varene, er det viktig først å se på hva varemerkeinnhaverens enerett innebærer.

---

<sup>18</sup> *Rettskildelære* (2001) s. 269 flg.



### 3.2.1 Rettslig grunnlag og innhold

Eneretten gir innehaveren av et beskyttet varemerke rett til å forby andres bruk av merket i næringsvirksomhet. Den nærmere beskrivelsen av hovedreglene finnes i varemerkeloven § 4 (1). Tilsvarende angir varemerkedirektivet i artikkel 5 hvilke rettigheter som er knyttet til varemerket.

Å gi en redegjørelse for hele enerettens innhold favner altfor vidt av hensyn til avhandlingens omfang, derfor skal jeg her kun skissere de bruksformene som er av direkte betydning i ompakkingsspørsmålene.

Varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 3 a-c nevner at blant annet følgende bruksformer er omfattet av eneretten:

- Å sette tegnet på varen eller dens innpakning.
- Å fremby varer for salg, markedsføre eller lagre dem med dette formål eller tilby eller yte tjenester under dette tegnet.
- Å innføre eller utføre varer under dette tegnet.

Det er kun andres *uhjemlede* bruk som rammes av eneretten. For det første utelukker varemerkeinnhaverens samtykke varemerkekrenkelse, jf. alminnelige avtalerettslige prinsipper. Dernest er det slik at den som selv har lovhjemlet rett til bruk av sitt kjennetegn, ikke kan forbys bruken av dette. Et eksempel er retten til såkalt naturlig varekjennetegn etter varemerkeloven § 3: enhver har rett til å bruke sitt navn eller firmanavn for sine varer, hvis dette ikke er egnet til forveksling med et kjennetegn som allerede er vernet eller i bruk.<sup>19</sup>

Privat bruk av en annens varemerke utgjør ingen krenkelse av varemerkeretten. Som Mogens Kockvedgaard har uttrykt det:

---

<sup>19</sup> Lassen/Stenvik (2003) s. 242 i petit.

*”I privatlivet må man gerne genbruge emballagen, selv om mærkerne endnu måtte forefindes. Der er drukket meget øl af sennepsglas.”<sup>20</sup>*

### 3.2.2 Varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgarantien anses som varemerkets hovedfunksjon, og kommer til uttrykk i Varemerkeloven § 13 (1) første punktum som angir kravet om distinktivitet; varemerket ”må være egnet til å skille søkerens varer fra andres.”. Omsetningskretsen ser varemerket som en garanti for produktenes kommersielle opprinnelse, og kan dermed skille mellom hvilke produkter som har sitt utspring fra hvilken virksomhet. Det fremgår også av Varemerkedirektivets fortale punkt 10 at varemerkets funksjon særlig er å angi produktenes opprinnelse.

EFTA-domstolen har lagt til grunn følgende beskrivelse av opprinnelsesfunksjonen:

*”Varemerkets hovedfunksjon er opprinnelsesfunksjonen, det vil si å garantere identiteten til det varemerkede produktets opprinnelse for forbrukerne eller sluttbrukerne ved å gjøre dem i stand til, uten forvekslingsfare, å skille dette produktet fra andre produkter som har annen opprinnelse, og ved å sikre at alle varene eller tjenestene som bærer dette varemerket, er produsert eller levert under kontroll av et enkelt foretak som er ansvarlig for deres kvalitet.”<sup>21</sup>*

Å bruke et varemerke som ikke gir noen antydning om varens opprinnelse, er uinteressant også for varemerke innehaveren. Hvis et titalls forretninger som selger kjeks kunne kalle seg ”Kjeks”, ville ingen vite hvilke kjeks som kom fra hvor. I tillegg har samfunnet et behov for å friholde de ordene som er artsbetegnelser, og som dermed brukes mye. Hvis én forretning hadde enerett til å kalle seg ”Kjeks”, ville dette føre til store problemer for de

---

<sup>20</sup> Lærebog i Immaterialret (2005) s. 375.

<sup>21</sup> EFTA-domstolen sak E-3/02 premiss 36.

øvrige kjekkselgende forretningene, som ikke ville kunne markedsføre kjeksene sine. Dette er også bakgrunnen for distinktivitetskravet i varemerkeloven § 13 første ledd.

### 3.2.3 Enerettens isolerte betydning for adgangen til parallellimport

Den eneretten varemerke innehaveren har til sitt varemerke, innebærer isolert sett at parallellimport som sådan ikke er tillatt. Dette tegner imidlertid ikke hele bildet. Andre interesser skal også ivaretas, noe som kan føre til relativt dype innhugg varemerke innehaverens enerett.

### 3.2.4 Hensyn

De hensyn som taler for å gi varemerke innehaveren enerett til å bruke sitt kjennetegn, er i stor grad felles med de hensyn som generelt begrunner vern for immaterielle rettigheter, så som opphavsrettsvern og vern for patent. Både økonomiske og ideelle betraktninger ligger til grunn.

#### 3.2.4.1 Hensynet til belønning og vern for investeringer

I 1936 skrev Ragnar Knoph at alle åndsrettigheter bæres oppe

*”av den naturlige rettsbetraktning at nyttig arbeide bør ha sin lønn, og at den som har sådd bør høste fruktene av sitt arbeide.”*<sup>22</sup>

Spesielt om rettstankene bak eneretten til ”firma, merker og lignende kjennetegn” skrev han:

---

<sup>22</sup> Knoph (1936) s. 4.

*”Det som her skal vernes er arbeidet med å oparbeide en forretning, vinne en kundekrets og erobre det gode renommé for sine varer og for sin person, som forretningens trivsel og fremgang avhenger av.”<sup>23</sup>*

Synspunktet om at belønningen bør tilfalle den som har gjort arbeidet, ligger sentralt i vår grunnleggende rettsoppfatning. Dersom det var fri adgang til etterlikning og snylting på andres kjennetegn og produkter, ville oppfordringen til å investere i produktutvikling og merkevarebygging være fraværende, noe mange virksomheter vier store økonomiske og personelle ressurser, ofte over lang tid.<sup>24</sup> For å opprettholde næringslivets vilje og ambisjoner til nyskaping og produktutvikling, noe som er samfunnsmessig nødvendig, er det avgjørende at innsats og resultater beskyttes.<sup>25</sup>

Spesielt for varemerkebeskyttelse, sammenliknet med de andre immaterialrettighetene, er at beskyttelsen i prinsippet kan vare evig. Varemerkeloven § 23 a bestemmer at en varemerkeregistrering kan fornyes for ti år av gangen, uten nærmere begrensning. Til sammenlikning varer opphavsretten til et åndsverk i opphavsmannens levetid, og i 70 år etter hans død, jf. åndsverkloven § 40. For patenter bestemmer patentloven § 40 at et meddelt patent som hovedregel kan opprettholdes i inntil 20 år. For design kan beskyttelsen fornyes for perioder på fem år, i maksimum 25 år til sammen, jf. designloven § 23.

Dette viser at investeringshensynet veier spesielt tungt for varemerkebeskyttelsen, noe som kan ses i sammenheng med økonomiske betraktninger. Som nevnt ligger det potensielt voldsomme kostnader i merkevarebygging. Også for patenter gjør investeringshensynet seg gjeldende med tyngde, men blant annet hensynet til videre forskning tilsier at patentet bør utløpe på et tidspunkt.

---

<sup>23</sup> Knoph (1936) s. 7.

<sup>24</sup> *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven* (2009) s. 70-76.

<sup>25</sup> *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven* (2009) s. 59.

#### 3.2.4.2 Hensynet til ære og ansvar – ”personlighetsprinsippet”<sup>26</sup>

Rettighetshaveren skal ha ære for det han selv har skapt. Å høste kreditt for noe andre har gjort, anses som regel for å være illojal opptreden i form av snylting. Rettighetshaveren skal også ha ansvar for produktet, slik at han kan bestemme når produktet skal settes på markedet, og hvordan det skal markedsføres. De brukshandlinger som er nevnt over som omfattet av varemerkeinnhaverens enerett, springer tydelig ut av dette synspunktet om at rettighetshaveren har ansvar og rett til å bestemme over sitt eget produkt.

### 3.3 Fri varebevegelse

Reglene om fri varebevegelse finnes i EØS-avtalen del II, jf. del I. Fritt varebytte ble innført for å realisere EØS-avtalens formål:

*”å fremme en vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler”.*<sup>27</sup>

EØS-avtalen artikkel 11 og 12 godtar ingen import- eller eksportrestriksjoner mellom EØS-landene, med mindre det er begrunnet i de i artikkel 13 nevnte hensyn; blant annet hensynet til offentlig moral, orden og sikkerhet, og vernet om menneskers og dyrs liv. Men heller ikke disse hensynene kan begrunne unntak hvis restriksjonene brukes til ”vilkårlig forskjellsbehandling” eller innebærer en skjult hindring på handelen mellom avtalepartene.<sup>28</sup> Det skal altså ikke være unødvendige restriksjoner på utveksling av varer mellom medlemslandene, og diskriminering basert på opprinnelse og destinasjon er ikke tillatt.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Knoph (1936) s. 7.

<sup>27</sup> EØS-avtalen artikkel 1.

<sup>28</sup> EØS-avtalen artikkel 13 i.f.

<sup>29</sup> EØS-rett (2004) kapittel 16 og 17.

### 3.4 Konsumpsjonsprinsippet og parallellimport

Adgangen til parallellimport følger av konsumpsjonsprinsippet, som ligger i kjernen av reglene om fri varebevegelse.

#### 3.4.1 Varemerkedirektivet artikkel 7

Varemerkerettens konsumpsjonsprinsipp følger av Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1:

*”Rettigheten til varemerket, skal ikke gi innehaveren rett til å forby bruken av det for varer som innehaveren selv eller med dennes tillatelse er brakt på markedet i Fellesskapet under dette varemerket.”.*

Varemerkedirektivet er inntatt som vedlegg til EØS-avtalen<sup>30</sup>, og konsumpsjonsprinsippet gjelder således innenfor EØS. Når varemerke innehaveren har brakt varen på markedet i en EØS-medlemsstat, er varemerkeretten uttømt for denne varen innenfor hele EØS, og andre kan bruke varemerket ved å videreselge varen.

Varemerkedirektivet artikkel 7 er en kodifisering av konsumpsjonsprinsippet slik det var utviklet av EF-domstolen på bakgrunn av EF-traktaten artikkel 28 og 30 (tilsvarende EØS-avtalen artikkel 11 og 13). For varemerkerettslige konsumpsjonsspørsmål er Varemerkedirektivet i prinsippet uttømmende. Likevel danner EF-traktaten grunnlaget, og EF-domstolen har bestemt at Varemerkedirektivet skal tolkes på bakgrunn av traktatens regler om frie varebevegelser, og således i lys av praksis til traktatbestemmelsene. Ettersom Varemerkedirektivet artikkel 7 og EF-traktaten artikkel 30 har samme formål, å forene beskyttelsen av varemerkerettigheter med hensynet til fri flyt av varer, skal de tolkes på samme måte.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> EØS-avtalen vedlegg XVII, jf. EØS-avtalen artikkel 65(2).

<sup>31</sup> Se EF-domstolens forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 Bristol-Myers Squibb (BMS) premiss 40 og EFTA-domstolen sak E-3/02 premiss 34-38.

Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 gjør unntak fra konsumpsjonsregelen i artikkel 7 nr. 1:

*”Nr. 1 skal ikke få anvendelse dersom innehaveren har berettiget grunn til å motsette seg den videre ervervsmessige utnyttelse av varene, og særlig dersom varenes stand er blitt endret eller svekket etter at de ble markedsført.”*

### 3.4.2 Norsk rett

Norsk varemerkelovgivning har aldri inneholdt uttrykkelige regler om konsumpsjon. Det har likevel blitt ansett som en forutsetning at varemerkeretten konsumeres ved det første salget av produktet under varemerket. I Innstilling til lov om varemerker 1958 s. 31 ble det uttalt at

*” når en vare rettmessig er solgt under et beskyttet kjennetegn, har vedkommende kjøper dermed fått rett til å bruke kjennetegnet på samme måte når varen videreselges. Han har fått en « stilltiende lisens » for den vare han har kjøpt”.*

Et ulovfestet konsumpsjonsprinsipp har således vært innfortolket i varemerkeloven § 4.

Når det gjelder konsumpsjonsprinsippet utstrekning, har det i norsk rett blitt lagt til grunn at konsumpsjonen inntreffer internasjonalt; varemerkeretten anses konsumert i alle verdens land når varemerke innehaveren har satt varen på markedet i ett av disse.

Varemerkedirektivets konsumpsjonsregel gjelder som nevnt EØS-regionalt. Ved implementeringen av EØS-avtalen og Varemerkedirektivet i norsk rett, ble det ikke funnet grunn til å endre regelen fra internasjonal til EØS-regional konsumpsjon.

Varemerkedirektivet ble forstått som et minimumsdirektiv, og det ble ansett som uavklart hvorvidt direktivet forbød internasjonal konsumpsjon. Norge avventer videre avklaring fra

EFTA- og EF-domstolen, og la til grunn den internasjonale konsumpsjonsregelen som gjeldende.<sup>32</sup>

Varemerkeloven § 4 må etter dette tolkes innskrenkende på bakgrunn av konsumpsjonsprinsippet slik det kommer til uttrykk i varemerkedirektivet artikkel 7.<sup>33</sup>

### 3.4.2.1 Ny varemerkelov

I Norge forventes ny varemerkelov å tre i kraft innen første halvår 2010.<sup>34</sup> Departementet går inn for å lovfeste EØS-regional konsumpsjon, etter at det anses avklart at Varemerkedirektivet påbyr dette.<sup>35</sup> Den nye lovens § 6 er forventet å lyde slik:

*”§ 6 Konsumpsjon av varemerkeretten*

*Varemerkeretten er ikke til hinder for bruk av varemerket for varer som av innehaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) under varemerket.*

*Første ledd gjelder ikke hvis innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning av varene, for eksempel hvis varenes tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning.”<sup>36</sup>*

I den nye loven brukes ordlyden ”rimelig grunn” om når varemerke innehaveren kan motsette seg fortsatt omsetning av varene, i motsetning til Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 som bruker ordlyden ”berettiget grunn”. Forarbeidene uttaler at § 6 skal

---

<sup>32</sup> Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 55.

<sup>33</sup> Jf. Rt. 2004 s. 904 avsnitt 65.

<sup>34</sup> Justisdepartementet (2009).

<sup>35</sup> Prop. 6 L (2009-2010) jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 16-18 og s. 44 flg.

<sup>36</sup> Prop. 6 L (2009-2010) s. 3.



videreføre gjeldende rett, og at bestemmelsen må tolkes i samsvar med den omfattende EF-domstolspraksisen som foreligger i relasjon til parallellimport av legemidler.<sup>37</sup>

Siden forarbeidene ikke inneholder informasjon om at ”rimelig grunn” skal forstås annerledes enn ”berettiget grunn”, men tvert i mot understreker at bestemmelsen skal fortolkes i samsvar med EF-domstolens praksis på området, legger jeg til grunn at ordlydsforskjellen mellom den nye varemerkeloven og Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 ikke har noen praktisk betydning. Hensynet til rettsenhet innenfor EØS taler også for denne forståelsen. Jeg vil i oppgaven konsekvent bruke ”berettiget grunn”.

### 3.4.3 Konsumpsjonsregelens nærmere innhold

Når konsumpsjon har inntrefft, kan varen importeres og videreselges uten at dette representerer et ulovlig inngrep i varemerkeretten.<sup>38</sup>

Den EØS-regionale konsumpsjonen innebærer at varemerkeretten ikke kan påberopes for å hindre at varer som frivillig er brakt i omsetning under varemerket i EØS-stat [x] importeres og videreselges innenfor EØS. Konsumpsjonen inntreffer kun mellom medlemsstatene, og vil ikke muliggjøre import uten varemerkeinnhaverens samtykke fra for eksempel USA. Det er for de konkrete varer som er brakt i omsetning innenfor EØS, at konsumpsjon skjer. For eventuelt identiske varer brakt i omsetning utenfor EØS, konsumeres varemerkeretten ikke.<sup>39</sup>

Konsumpsjonslæren ligger i et grenseflateområde mellom immaterialretten og konkurranseretten. For varemerkerettens del dreier spørsmålet seg i hovedsak om den rettslige reguleringen av adgangen til og omfanget av parallellimport.

Konsumpsjonsprinsippet innebærer at varemerkeinnhaveren mister noen av sine

---

<sup>37</sup> Prop. 6 L (2009-2010) jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 45.

<sup>38</sup> Se Rogstad (1997) s. 33.

<sup>39</sup> EF-domstolen sak C-173/98 (Sebago).

varemerkerettslige beføyelser i relasjon til varens videre omsetning.<sup>40</sup> Dette betyr at varemerkeinnhaverens enerett innskrenkes. Hvilke beføyelser varemerkeinnhaveren mister, utledes i størst grad fra EF-domstolens praksis. Det sentrale er å kartlegge fortolkningen av når varemerkeinnhaveren har ”berettiget grunn” til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket etter Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2.

#### 3.4.4 Parallellimport

Begrepet parallellimport er ikke definert i lovgivning, og har ikke noe fast og klarlagt innhold. Parallellimportsituasjonen kjennetegnes ved at en vare importeres til en stat hvor den i utgangspunktet er beskyttet av varemerkeretten, og hvor importen søkes gjennomført ”utenom” rettighetsinnhaveren. Det er tale om import av ekte, lovlige varer, men uten produsentens samtykke. Det klassiske eksempelet på parallellimport er det tilfellet hvor produsenten har etablert et autorisert importsystem, der varene distribueres via autoriserte forhandlere fra eksportstaten til den endelige kjøper i importstaten. Parallellimportøren er uavhengig av produsenten, og erverver de tilsvarende varene fra et ledd i produsentens omsetningssystem og omsetter dem parallelt med det autoriserte system. Den ”paralleliteten” det henvises til i begrepet ”parallellimport” vedrører den parallelle omsetning i importstaten av de på den ene siden parallellimporterte varer, og på den andre siden de varer som omsettes fra produsenten selv.<sup>41</sup>

Parallellimport er motivert av ønsket om inntjening, og oftest er det en vesentlig lavere pris i eksportstaten enn i importstaten. På denne måten drar parallellimportøren nytte av prisforskjeller over landegrensene, og kan selge varene billigere og med større fortjenestemargin enn den autoriserte importøren.<sup>42</sup> Ulik prisregulering i ulike land er en av hovedårsakene til at parallellimport er spesielt attraktivt på legemiddelsektoren. I tillegg får parallellimportøren ”kjøre fritt” på den parallellimporterte varens goodwill, siden varene

---

<sup>40</sup> Schovsbo (1996) s. 81 flg.

<sup>41</sup> Danielsen (2005) s. 27-28. Se også Rognstad (1996) s. 1 flg.

<sup>42</sup> Rognstad (2000) s. 320-321.

som parallellimporteres og bringes i omsetning allerede er markedsført av varemerkeinnhaveren, og dermed er godt innarbeidet i legemiddelomsetningen. Parallellimportens motstandere bruker dette såkalte ”free-rider”-aspektet som det største argumentet for en negativ holdning til parallellimport, ved et synspunkt om at varemerkeinnhaveren ikke selv vil få nytte av de kostnader han har lagt ned i produktet.<sup>43</sup> I forarbeidene til apotekloven tilbakevises denne holdningen om at parallellimportørene ”skummer fløten” av andres arbeid, med et argument om at det er legemiddelfirmaets aksjonærer som nyter godt av størstedelen av inntektene uansett, ettersom alle legemidlene, både de direkteimporterte og de parallellimporterte, stammer fra samme firma.<sup>44</sup>

### 3.4.5 Hensyn

Parallellimport av legemidler fremmer fritt varebytte ved å motvirke en kunstig markedsoppdeling innenfor EØS på legemiddelsektoren. I Rt. 2004 s. 904 ble parallellimportøren ansett som representant for hensynet til fri flyt av varer mellom EØS-landene.<sup>45</sup>

Bakgrunnen for innføringen av reglene om fri varebevegelse, var å skape et felles marked med de samme funksjonene som et nasjonalt marked. Innføringen av fritt varebytte gjennom EF-traktaten var et middel for å nå målet om økonomisk vekst og økt velstand innenfor EU, ved å unngå kunstige handelshindringer og bygge opp et marked med like konkurransevilkår mellom aktørene.<sup>46</sup>

Parallellimport bidrar til økt *konkurranse*. Konkurranse på markedet anses ofte som en garanti for at samfunnets interesser blir utnyttet på en rasjonell og effektiv måte, som bidrar

---

<sup>43</sup> Rognstad (1996) s. 7 flg. og s. 15.

<sup>44</sup> Ot. prp. nr. 29 (1998-99) Om lov om apotek, punkt 4.4.1 andre avsnitt.

<sup>45</sup> Avsnitt 72.

<sup>46</sup> EØS-rett (2004) side 57-58.

til å holde prisnivået nede. Dette er gunstig fra et *forbrukersynspunkt*<sup>47</sup>, og, når det gjelder parallellimport av legemidler, også fra et *samfunnsøkonomisk perspektiv*, siden priskonkurransen er gunstig for nasjonale helseordninger.

### 3.5 Kryssende hensyn – avveining

Flere motstridende interesser gjør seg gjeldende på området for parallellimport av legemidler. Varemerkeinnhaveren ønsker beskyttelse for patentrettigheter og varemerkerettigheter, mens parallellimportøren som representant for hensynet til fri varebevegelse ønsker det bredest mulige spillerom for sine interesser.

Sentralt både for produsenten og parallellimportøren er ønsket om størst mulig økonomisk gevinst.

Legemiddelindustrien vil oppfatte parallellimporten som et inngrep i varemerkebeskyttelsen, men parallellimport som sådan vil aldri innebære en varemerkekrenkelse, da et forbud mot parallellimport ville innebære en konkurransebegrensende markedsoppdeling.

Men selv om konsumpsjonsprinsippet gjør at varemerkeinnhaveren mister noen av befyelsene som eneretten gir, mister han ikke alle. Parallellimportøren kan komme til å utnytte varemerket på en måte som ikke er tillatt.

I EFTA-domstolens uttalelse i forbindelse med den senere avgjørelse fra Høyesterett i Rt. 2004 s. 904, ble det uttalt at fellesskapslovgiverne, ved kodifiseringen av prinsippet om konsumpsjon, søkte å forene interessen i å beskytte varemerkerettighetene med interessen i fri bevegelse for varer. EFTA-domstolen bemerket at varemerkerettighetene, i en ordning med uinnskrenket konkurranse som EØS-avtalen skal opprettholde, må anses som et vesentlig element. Videre:

---

<sup>47</sup> Mer om dette, se Rognstad (1996) s. 11 flg.

*”Ikke desto mindre utgjør det frie varebytte, som særlig har til hensikt å motvirke en kunstig oppdeling av markedene innen EØS (..) et grunnleggende prinsipp innen denne ordningen, som tildeler parallellimportøren rettigheter (..)”.<sup>48</sup>*

I det følgende vil det komme til uttrykk hvordan hensynet til varemerkebeskyttelse og hensynet til fri varebevegelse veies mot hverandre i vurderingen av om parallellimportørens ompakking er tillatt.

## **4 ADGANG TIL OMPAKKING**

### **4.1 Innledning**

Særegne mekanismer styrer legemiddelmarkedet, som er underlagt sterk offentlig regulering. Legemiddelforskriften<sup>49</sup> angir hvilke krav som må oppfylles for at legemidlene kan omsettes. SLV må godkjenne alle legemidler som skal omsettes på det norske marked, både direkteimporterte og parallellimporterte. Ethvert legemiddel som omsettes i Norge må ha markedsføringstillatelse, og for å få innvilget dette settes krav til blant annet preparatomtale, merking av produktet og pakningsvedlegg – på norsk.

Legemiddelomsetningen er regulert gjennom salg i apotek, og reseptpliktige legemidler forskrives av lege. Vanlige markedsmekanismer som regulerer forbrukernes valg, er mye mindre fremtredende. Det er mulig å parallellimportere både reseptfrie og reseptbelagte legemidler, men av økonomiske hensyn er det de reseptpliktige legemidlene som hovedsaklig er gjenstand for parallellimport.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> EFTA-domstolen sak E-3/02 premiss 34.

<sup>49</sup> Forskrift av 22.12.1999 nr. 1559 om legemidler (legemiddelforskriften).

<sup>50</sup> Farma-Holding (2009)

Realiseringen av det indre marked er utfordrende når det gjelder omsetning av legemidler, nettopp på grunn av de offentlige reguleringene. Parallellimportøren har behov for å kunne pakke om og for øvrig endre produktet for å tilfredsstille nasjonale krav.

Varemerkeinnhaveren kan, som følge av konsumpsjonsregelen, ikke forby bruken av merket i den videre omsetning av varen under påberopelse av eneretten. Spørsmålet om ompakking av parallellimporterte legemidler dreier seg om konsumpsjonens nærmere grenser.

Disse grensene beror på når varemerkeinnhaveren har ”berettiget grunn” til å motsette seg bruken av varemerket, jf. Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. EF-domstolen har langt på vei dratt opp linjene for svaret på dette spørsmålet.

#### 4.2 Utgangspunkt: varemerkeinnhaveren kan motsette seg ompakking

Å bruke varemerket på varen og dens innpakning, er i utgangspunktet omfattet av varemerkeinnhaverens enerett etter varemerkeloven § 4 (1). Også Varemerkedirektivet artikkel 5 nevner spesifikt i nr. 3 bokstav a at varemerkeinnhaveren kan forby tredjemann ”å sette tegnet på varer eller på deres innpakning”.

En av de første tvistene for EF-domstolen vedrørende ompakking, var sak C-102/77 (”**Hoffmann-La Roche**”). Saken ble avgjort før Varemerkedirektivet, på bakgrunn av EF-traktatens artikkel 36 (nå artikkel 30), tilsvarende EØS-avtalen artikkel 13, som godtar forbud og restriksjoner på import som begrunnes ut fra industrielt eller kommersielt rettsvern/eiendomsrett. Varemerkerett er en slik eiendomsrett.

Legemiddelfirmaet Hoffmann La-Roche markedsførte Valium i Tyskland i pakker på 20 og 50 tabletter til forbrukere, og i fempakninger med til sammen 100 eller 250 tabletter for salg til sykehus. I Storbritannia markedsførte Hoffmann La-Roche Valium i pakninger på 100 og 500 tabletter, til betydelig lavere pris enn i Tyskland. Parallellimportfirmaet

Centrafarm kjøpte Valium i Storbritannia, pakket legemiddelet om til pakninger på 1000 tabletter, og gjenpåsatte varemerket til Hoffmann La-Roche, sammen med informasjon om at produktet ble markedsført av Centrafarm.

EF-domstolen slo i avgjørelsen fast at varemerkeretten kan påberopes og utgjøre et unntak fra prinsippet om fri varebevegelse, bare for å verne om ”rettens særlige gjenstand” (“specific subject-matter”). Det dreier seg følgelig om et snevert unntak; varemerkeretten som sådan utgjør ikke en ubetinget hindring for ompakking.

Om hva som ligger i “rettens særlige gjenstand”, uttalte EF-domstolen:

*“(..) the specific subject-matter is in particular to guarantee to the proprietor of the trade-mark that he has the exclusive right to use that trade-mark for the purpose of putting a product into circulation for the first time and therefore to protect him against competitors wishing to take advantage of the status and reputation of the trade-mark by selling products illegally bearing that trade-mark. In order to answer the question whether that exclusive right involves the right to prevent the trade-mark being affixed by a third person after the product has been repackaged, regard must be had to the essential function of the trade-mark, which is to guarantee the identity of the origin of the trade-marked product to the consumer or ultimate user (..). The right attributed to the proprietor of preventing any use of the trade-mark which is likely to impair the guarantee of origin so understood is therefore part of the specific subject-matter of the trade-mark right.”<sup>51</sup>*

Ethvert inngrep fra parallellimportøren som vanskeliggjør opprinnelsesgarantien, varemerkets hovedfunksjon, omfattes dermed av “rettens særlige gjenstand” og kan i prinsippet utgjøre en hindring for ompakking.

---

<sup>51</sup> Premiss 7.

I dommens premiss 8 følger det at varemerke innehaveren i utgangspunktet kan forby ompakking og dermed gjenpåføring av varemerket, med støtte i EF-traktaten artikkel 30 (tilsvarende EØS-avtalen artikkel 13). Domstolen uttalte:

*”The proprietor of a trade-mark right (..) is justified (..) in preventing a product (..) from being marketed in the other member state after it has been repacked in new packaging to which the trade-mark has been affixed by a third party.”*<sup>52</sup>

I EF-domstolens forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 (**Bristol-Myers Squibb - ”BMS”**) og i EF-domstolen sak C-143/00 (**”Boehringer I”**), som begge gjaldt ompakking av legemidler, ble det bekreftet, i tråd med avgjørelsen i Hoffmann La-Roche, at det grunnleggende prinsipp om frie varebevegelser kan fravikes for å beskytte varemerkerettens ”særlige gjenstand”.<sup>53</sup> Disse sakene ble avgjort på bakgrunn av Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2.

Siden konsumpsjonsprinsippet skal tolkes på bakgrunn av EF-rettens regler og praksis, må Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 bli å forstå slik som EF-traktaten artikkel 30 og EØS-avtalen artikkel 13: Varemerke innehaveren har i utgangspunktet ”berettiget grunn” til å motsette seg parallellimportørens varemerkebruk som krenker ”rettens særlige gjenstand”, noe varemerkebruken vil gjøre dersom den vanskeliggjør varemerkets hovedfunksjon: opprinnelsesgarantien.

Basert på EF-domstolens uttalelser kan man etter dette legge til grunn at retten til ompakking og gjenpåføring av varemerke innehaverens varemerke, ikke *konsumeres* automatisk. Elementer innenfor juridisk teori går så langt som å karakterisere påføring av varemerke innehaverens varemerke som en ”hellig handling”, som er forbeholdt nettopp varemerke innehaveren selv.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Premiss 14 (A).

<sup>53</sup> Se henholdsvis sakenes premiss 42 og 28.

<sup>54</sup> *Lærebog i Immaterialret* (2005) s. 377.



### 4.3 Unntak: ompakking aksepteres under nærmere bestemte vilkår

Etter EF-domstolens praksis er det fem vilkår som må være oppfylt for at parallellimportøren likevel kan ompakke et parallellimportert legemiddel.

For det første tillates ompakking dersom påberopelse av varemerkeretten utgjør en skjult hindring og forårsaker at produktet ikke får effektiv markedsadgang.<sup>55</sup> Ompakking kan derfor foretas når det er *nødvendig*.

De fire siste vilkårene skal beskytte ”varemærkeindehaverens rettmæssige interesser”<sup>56</sup>. Disse vilkårene presenteres i punkt 4.3.2. Kriteriene er oppstilt som følge av at parallellimportøren, ved å ha tillatelse til å pakke om produktet, er tillagt en beføyelse som i utgangspunktet er forbeholdt varemerkeinnhaveren. Hensynet til varemerkeinnhaveren tilsier at han bør beskyttes mot ethvert misbruk.<sup>57</sup> Dersom ompakkingen ikke foretas på riktig måte, kan varemerkeinnhaveren ha ”berettiget grunn” til å motsette seg ompakkingen og den videre markedsføringen.

I denne henseende skiller ikke EF-domstolen mellom parallellimportørens gjenpåføring av legemiddelets opprinnelige varemerke etter ompakking, og det å ommerke produktet med det varemerket produsenten anvender i importstaten. Kriteriene som parallellimportøren må oppfylle for å kunne foreta en lovlig ompakking, er å forstå på samme måte i begge tilfellene.<sup>58</sup> Det skilles heller ikke mellom ompakking og ometikettering, parallellimportøren må forholde seg til de samme krav uansett hvilken ompakkingsform han bruker.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Se Boehringer I premiss 46.

<sup>56</sup> Boehringer I premiss 34 og Boehringer II premiss 18.

<sup>57</sup> BMS-saken premiss 67-69.

<sup>58</sup> EF-domstolen sak C-379/97 (Upjohn) premiss 37-40.

<sup>59</sup> Boehringer II premiss 31.

At EF-domstolen har oppstilt en mulighet for parallellimportøren til i visse tilfelle å kunne foreta en ompakking av legemiddelet, synes etter min mening å være en praktisk forutsetning som må eksistere for at adgangen til parallellimport skal være realistisk innenfor legemiddelsektoren.<sup>60</sup>

Alternativet ville være en fullstendig samkjøring av nasjonale regler mellom statene når det gjelder markedsføring og salg av legemidler, forskrivningspraksis og refusjonsordninger. En slik detaljstyring på tvers av landegrensene er nok illusorisk når man har i mente de store forskjellene mellom statene. Å tillate ompakking i enkelttilfeller, vil kanskje være det minst ressurskrevende – og kanskje også det minst inngripende for varemerke innehaverne. Dersom varemerke innehaverne var tvunget til å markedsføre samme legemiddel under samme navn i alle stater, ville friheten til å tilpasse markedsføring og salg være nærmest fraværende.

I tillegg ville parallellimporten på legemiddelområdet i det hele tatt nærmest miste sin ”grobunn” hvis markedene skulle reguleres på denne måten. Dette er fra et konkurransemessig ståsted ikke ønskelig.<sup>61</sup>

#### 4.3.1 Skjult handelshindring

EF-traktaten artikkel 30 (tidligere 36) og EØS-avtalen artikkel 13 godtar ikke at varemerkeretten påberopes dersom dette utgjør en skjult handelshindring.

Til tross for at EF-domstolen i Hoffman La-Roche tok utgangspunkt i at varemerkeretten kan påberopes som hindring for ompakking når handlingene utgjør en del av varemerkerettens ”særlige gjenstand”, ble det i tråd med traktatbestemmelsene understreket at det gjelder en begrensning for tilfeller der en slik påberopelse av varemerkeretten utgjør

---

<sup>60</sup> Se også *Lærebog i Immaterialret* (2005) s. 378.

<sup>61</sup> Dyekjær-Hansen (2003) s. 191.

en skjult handelshindring mellom medlemsstatene, og dermed skaper en kunstig markedsoppdeling.<sup>62</sup> EF-domstolen har gjentatt dette standpunktet i alle senere saker fra EF-domstolen vedrørende ompakking.<sup>63</sup>

Dette innebærer at varemerke innehaveren ikke har ”berettiget grunn” etter Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 til å motsette seg parallellimportørens ompakking, dersom innsigelsen vil forårsake en kunstig markedsoppdeling.

Kunstig markedsoppdeling oppstår når varemerke innehaveren markedsfører samme legemiddel i forskjellige pakninger i forskjellige stater, og produktet dermed ikke kan importeres fra en stat og settes på markedet i en annen stat i den forfatning det befinner seg.<sup>64</sup> Når varemerke innehaveren deretter påberoper seg varemerkeretten som hinder for parallellimportørens ompakking, vil også selve *innsigelsen* kunne føre til en kunstig markedsoppdeling.<sup>65</sup>

At produsentene markedsfører samme legemiddel under forskjellig navn og i forskjellige pakningsstørrelser i ulike stater, er ofte begrunnet i ulike nasjonale regler. Likevel kan det være grunn til å spørre om disse ulikhetene i markedsføringen av legemiddelet i forskjellige land kan være resultat av en bevisst planlegging fra produsentens side, ved et ønske om å vanskeliggjøre parallellimporten, og dermed hindre effekten av konsumpsjonen. I slike tilfelle ville et totalforbud mot ompakking innebære at varemerke innehaveren får en praktisk mulighet til å skape slike kunstige handelshindringer som konsumpsjonsregelen skal motvirke.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Hoffmann La-Roche premiss 10 og 14 (B).

<sup>63</sup> For eksempel i BMS-saken premiss 49-50 og Boehringer I premiss 32.

<sup>64</sup> BMS-saken premiss 52.

<sup>65</sup> Hoffmann La-Roche premiss 9.

<sup>66</sup> Lassen/Stenvik (2003) s. 431 i petit.

I BMS-saken påberopte legemiddelprodusenten Bristol-Myers Squibb at ompakking kunne tillates bare dersom importøren kunne bevise at legemiddelprodusenten med hensikt markedsførte identiske legemidler i forskjellige pakninger i ulike stater for bevisst å forårsake en kunstig markedsoppdeling. EF-domstolen presiserte imidlertid at dette ikke er tilfelle.<sup>67</sup> Det må da legges til grunn at hvorvidt det oppstår en kunstig markedsoppdeling ved varemerkeinnhaverens påberopelse av eneretten, skal vurderes objektivt. Det er nok at det rent faktisk foreligger en markedsføring fra produsentens side som utgjør en kunstig markedsoppdeling, fordi parallellimportøren ikke direkte kan føre produktet inn på markedet i importstaten. Varemerkeinnhaverens påberopelse av varemerkeretten som ”berettiget grunn” til å hindre ompakking, vil da rent faktisk hindre den frie vareomsetning.<sup>68</sup>

#### 4.3.1.1 Nødvendighetskriteriet

*Nødvendighetskriteriet* ble første gang introdusert i EF-domstolens avgjørelse Bristol Myers Squibb – BMS, i tvisten mellom legemiddelfirmaet Bristol Myers-Squibb m.fl. og parallellimportfirmaet Paranova.<sup>69</sup> Paranova hadde importert legemidler fra diverse legemiddelprodusenter, og pakket disse om i ny ytre emballasje. Om ompakkingen uttalte EF-domstolen:

*”Befoeljelsen, der tilkommer innehaveren af en i en medlemsstat beskyttet varemaerkeret, til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under brug af varemaerket, maa kun begrænses i det omfang, hvori den ompakning, importøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten.”*<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> BMS-saken premiss 57 og 79.

<sup>68</sup> Lassen/Stenvik (2003) s. 432.

<sup>69</sup> EF-domstolens forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93.

<sup>70</sup> BMS-saken premiss 56 og 79.

Kriteriet innebærer en slags omdannelse av vilkåret om kunstig markedsoppdeling.<sup>71</sup>

Parallellimportøren kan pakke om legemiddelet dersom en slik ompakking er *nødvendig* for produktets adgang til markedet i importstaten, eller med andre ord: nødvendig for å forhindre en kunstig markedsoppdeling. Hvis ompakkingen ikke er nødvendig, vil varemerkeinnhaveren ha ”berettiget grunn” til å motsette seg ompakkingen i medhold av Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2.

Utviklingen av nødvendighetskriteriet gir et godt bilde på hvordan avveiningen mellom hensynet til fri varebevegelse og hensynet til varemerkeretten kommer til uttrykk gjennom EF-domstolens praksis. Å opprettholde et indre marked med frie varebevegelser veier tungt, og ompakking kan derfor godtas for å sikre produktet effektiv markedstilgang. I den grad ompakkingen ikke er nødvendig, vil varemerkeretten veie tyngst, og hindre parallellimportørens ompakking.

EF-domstolen har konstatert at det må dreie seg om en *objektiv nødvendighet* for at ompakking skal være tillatt.<sup>72</sup> Karen Dyekjær-Hansen, dansk advokat med spesialisering i EU-rett og konkurranserett, har skrevet om nødvendighetskriteriet at det avgjørende er rent objektivt om påberopelse av varemerkeretten faktisk medfører at markedet ”bliver lukket”. Det avgjørende er om det er tale om en ”kritisk faktor – en flaskehals, der ikke kan overvindes.”<sup>73</sup>

Varemerkeinnhaveren kan alltid motsette seg ompakking som utelukkende er begrunnet i parallellimportørens ønske om kommersiell fordel.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Lassen/Stenvik (2003) s. 432.

<sup>72</sup> Boehringer I premiss 46.

<sup>73</sup> Dyekjær-Hansen (2003) s. 201-202.

<sup>74</sup> Boehringer I premiss 48.

#### 4.3.1.1.1 Ved ompakking som innebærer utskifting av den ytre emballasjen

I Boehringer I, der parallellimportørene Swingward m.fl. hadde importert og pakket om legemidler fra legemiddelprodusentene Boehringer Ingelheim KG m.fl., konstaterte EF-domstolen at en objektiv nødvendighet for ompakking ved utskifting av den ytre emballasjen eksisterer når legemiddelet ikke kan markedsføres i sin opprinnelige innpakning på grunn av nasjonale regler om refusjonsordninger og pakningsstørrelser.<sup>75</sup>

I tillegg kan det være objektivt nødvendig å pakke om når forbrukernes motstand mot ometiketterte produkter gjør at det parallellimporterte legemiddelet må ompakkes for å få effektiv tilgang til markedet i importstaten. Det kan eksistere en sterk motstand mot ometiketterte legemidler hos en betydelig del av forbrukerne, som hindrer produktets adgang til markedet. Ompakking anses i slike tilfelle å være objektivt nødvendig for produktets markedsadgang, og er tillatt fordi den ikke alene er begrunnet i parallellimportørens ønske om kommersiell fordel.<sup>76</sup> Dyekjær-Hansen har uttalt at det neppe er tilfelle i et marked innenfor EU at motstanden er så sterk mot ometiketterte produkter at det hindrer produktets effektive markedsadgang.<sup>77</sup>

Det gjelder et ”minste inngreps prinsipp” i disse tilfellene, ved at parallellimportøren må velge den ompakkingsformen som minst griper inn i varemerkeinnhaverens enerett. Dersom legemiddelet kan markedsføres ved ometikettering, foreligger ikke objektiv nødvendighet når det gjelder ompakking ved utskifting av emballasje, fordi legemiddelet da har effektiv markedsadgang ved ometikettering. At det gjelder et slikt prinsipp, er slått fast av EF-domstolen i flere avgjørelser.<sup>78</sup>

At ompakking i utgangspunktet ikke er tillatt der ometikettering er tilstrekkelig, for eksempel der pakningsstørrelsen i eksport- og importstaten er den samme (såkalte én-til-én-

---

<sup>75</sup> Boehringer I premiss 47.

<sup>76</sup> Boehringer I premiss 52.

<sup>77</sup> Dyekjær-Hansen (2003) s. 203 i fotnote 30.

<sup>78</sup> Boehringer I premiss 49, BMS-saken premiss 55. I samme retning, Dyekjær-Hansen (2003) s. 203 i fotnote 29; ”Tillægsetiketteringen bør derfor heller ikke være mer vidtgående end nødvendig (...)”.

tilfeller), følger av flere utenlandske rettsavgjørelser.<sup>79</sup> Den norske parallellimportøren av Sandimmun (se illustrasjon over i punkt 1.2.2.1), opplyser at dette preparatet ometiketteres fordi det parallellimporteres i pakninger godkjente for salg i Norge, og at én-til-én-ompakking ikke er tillatt.<sup>80</sup>

#### 4.3.1.1.2 Ved ometikettering

Ometikettering vil stort sett alltid være objektivt nødvendig for å tilfredsstille krav til blant annet merking på nasjonalstatens språk. Etiketten kan ha et vindu til produsentens varemerke, eller klistres utenom. Dyekjær-Hansen har reist spørsmål ved om den endring en tilleggsetikettering på grunn av språkkravet innebærer, overhodet er å betrakte som et inngrep i varemerkeretten eller andre immaterialrettigheter.<sup>81</sup> Dette synspunktet er trolig begrunnet i en tanke om at det ikke innebærer varemerkekrenkelse når produsentens varemerke verken tas av eller gjenpåsføres emballasjen.

#### 4.3.1.1.3 Ved ommerking

EF-domstolen sak C-379/97 ("Upjohn") gjaldt spørsmål om ommerking. Det ble i dommen konstatert at den nasjonale domstol skjønnsmessig må vurdere om de omstendigheter som forelå på tidspunktet for markedsføringen, gjør det objektivt nødvendig å ommerke produktet for å markedsføre det i importstaten. En slik objektiv nødvendighet eksisterer når bestemmelser eller praksis i importstaten hindrer at produktet kan bringes på markedet under det varemerket det omsettes under i eksportstaten.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Se for eksempel de danske avgjørelsene i U.2003.1807H og U.1999.1678H.

<sup>80</sup> Farma-Holding AS (2009).

<sup>81</sup> Dyekjær-Hansen (2003) s. 202-203.

<sup>82</sup> Upjohn premiss 43.

I Norge godtar SLV at det parallellimporterte legemiddelet markedsføres under et annet navn enn det originale legemiddelet, dersom dette angis på det parallellimporterte legemiddelets ytre og, om mulig, indre forpakning.<sup>83</sup>

Dette innebærer sannsynligvis at det I Norge isolert sett ikke eksisterer noen objektiv nødvendighet for å ommerke parallellimporterte produkter som markedsføres under et annet navn i eksportstaten.

Jeg går ut fra at det forhold at forbrukermotstand mot ometiketterte legemidler kan begrunne ompakking ved utskifting av den ytre emballasjen, er overførbart til ommerkingstilfellene, der forbrukerne motsetter seg kjøp av et legemiddel med et annet navn enn de er vant til. Hovedsaken bør være at legemiddelet får effektiv adgang til markedet. På den annen side må forbrukerne forholde seg til en rekke såkalte *generiske* preparater som tilbys i apotek, som alltid markedsføres under et annet navn enn originalpreparatet.

Den svenske høyesterettsavgjørelsen i NJA 2006 s. 380 behandlet dette spørsmålet. Legemiddelprodusenten og varemerke innehaveren Roche solgte i Storbritannia og Irland et legemiddel under navnet "MADOPAR 62.5 Dispersible". I Sverige markedsførte Roche det samme legemiddelet under navnet "MADOPARK QUICK MITE". Orifarm parallellimporterte "MADOPAR 62.5 Dispersible" fra Storbritannia og Irland, og merket om produktet til "MADOPARK QUICK MITE" for markedsføring i Sverige. Spørsmålet for Högsta Domstolen var om det var objektivt nødvendig for Orifarm å merke om legemidlene. Det ble i saken blant annet lagt vekt på motstand blant forbrukerne ved markedsføring av legemiddelet under et annet navn enn det originalpreparatet ble markedsført under i Sverige, og domstolen kom til at det var sannsynliggjort en objektiv nødvendighet. Resultatet ble derfor at Orifarms ommerking i dette tilfellet var berettiget.

---

<sup>83</sup> SLV, Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse (..) (2007).



#### 4.3.1.1.4 Kumulasjon?

Det er i juridisk litteratur reist spørsmål om hvorvidt flere hindringer som hver for seg ikke utgjør en objektiv nødvendighet, sammen kan kumuleres for dermed å oppfylle kriteriet.<sup>84</sup> Dette spørsmålet er så vidt meg bekjent ikke behandlet verken i praksis fra EF-domstolen eller i nasjonal eller utenlandsk rettspraksis. Etter min mening burde det de lege ferenda ikke være noe i veien for at for eksempel legenes forskrivningspraksis og forbrukerskepsis til sammen konstaterer objektiv nødvendighet. Det synes imidlertid, basert på rettspraksis, at forbrukerskepsis alene kan oppfylle kriteriet. Så hvor praktisk spørsmålet om slik kumulasjon er, kan diskuteres. Hovedpoenget må her som ellers være at parallellimportørens produkt får effektiv adgang til markedet.

#### 4.3.2 Ivaretagelse av varemerkeinnhaverens legitime interesser

De fire ytterligere kriteriene for lovlig ompakking ble presentert av EF-domstolen i Hoffmann La-Roche, og er senere videreutviklet i blant annet BMS-saken.<sup>85</sup>

Betingelsene fremstår som alternative, og det er derfor nok at ett av kriteriene ikke er oppfylt for at varemerkeinnhaveren har ”berettiget grunn” til å motsette seg parallellimportørens videre markedsføring av det parallellimporterte legemiddelet.<sup>86</sup>

##### 4.3.2.1 Produktets originale tilstand kan ikke berøres

Det første kriteriet for ivaretagelse av varemerkeinnhaverens legitime interesser, er at ompakkingen ikke må berøre produktets originale tilstand. Begrepet vedrører det ”i emballagen inneholdte produkts tilstand.”<sup>87</sup> Ompakkingen anses i følge BMS-saken ikke å berøre produktets originale tilstand når importøren kun har foretatt handlinger som ikke

---

<sup>84</sup> Westman (2001) s. 65-66.

<sup>85</sup> Hoffmann La-Roche premiss 14 (B) og BMS-saken premiss 79.

<sup>86</sup> Boehringer II premiss 60.

<sup>87</sup> BMS-saken premiss 58.

innebærer noen *risiko* for dette. EF-domstolen bruker som eksempel at man har tatt ut blisterbrett, flasker, hetteglass, ampuller eller aerosoler fra legemiddelets originale ytre emballasje, og pakket det i en ny ytre emballasje. I tillegg nevnes å klebe etiketter på den indre emballasjen, og å legge i nytt pakningsvedlegg eller en tilleggsartikkel.<sup>88</sup> I Hoffmann La-Roche-saken ble det også nevnt at det ikke kan anses å berøre produktets originale tilstand når ompakkingen kontrolleres av en offentlig myndighet ”for the purpose of ensuring that the product is not adversely affected.”<sup>89</sup>

Parallellimportøren kan altså foreta handlinger som ikke innebærer noen kontakt med legemiddelet som sådan. Dette er i tråd med den funksjonen varemerket skal ivareta, å garantere for opprinnelsen. Dersom parallellimportøren for eksempel skulle ønske å trykke tablettene ut av blisterpakningen, for så å pakke de løse tablettene i en boks med lokk, ville man kanskje kunne konstatere at produktets originale tilstand er berørt, selv om tablettene som sådan er de samme. Dette kunne for så vidt også lett komme i konflikt med nødvendighetskriteriet, som kun godtar ompakking hvis ometikettering ikke er tilstrekkelig for å sikre markedsadgangen.

I BMS-saken anførte varemerke innehaverne at selv om det kun foretas ompakking ved å erstatte den ytre emballasjen, kan man risikere å berøre produktets originale tilstand. Ved ompakking fra flere små pakninger til en stor, risikerer man for eksempel at blisterbrettene stammer fra forskjellige produksjoner og har forskjellige utløpsdato. Det eksisterer også en risiko for at lysfølsomme produkter kan bli skadet fordi de utsettes for lyspåvirkning. EF-domstolen besvarte dette med at det ikke kan være slik at enhver hypotetisk risiko for enkeltstående feil er tilstrekkelig til at varemerke innehaveren får rett til å motsette seg ompakking av produktet i ny ytre emballasje.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> BMS-saken premiss 79.

<sup>89</sup> Hoffmann La-Roche premiss 10.

<sup>90</sup> BMS-saken premiss 62-63.

Det er vanskelig ikke å være enig med EF-domstolen i dette. De potensielle risikoene som varemerkeinnhaverne påpeker at kan inntreffe, er en risiko man løper ved legemiddelproduksjon- og salg generelt. SLV stiller krav til produktenes holdbarhet og dokumentasjon også ved tildeling av markedsføringstillatelser for parallellimporterte produkter. Ved ompakking kreves det at firmaet som besørger ompakking av et parallellimportert legemiddel må ha tilvirkertillatelse, og ligge i et EØS-land. SLV skal også ha informasjon om hvilke blisterbrett som skal pakkes om, hvilket antall det gjelder, og har et klart krav om at det bare skal være samme type blisterbrett i en pakke.<sup>91</sup>

Det er også slik at på legemiddelets vei fra produsent til grossist, og så videre til apotek og sluttbruker, vil man til tross for strenge kvalitetskontroller over alt i rekken, kunne risikere at det oppstår feil. Mange av legemiddelpakningene har ingen forsegling, og kan åpnes og lukkes uten at det synes. En risiko for at noen på et eller annet tidspunkt før produktet når sluttbrukeren fjerner et blisterbrett (og erstatter det med et annet) er til stede enten det dreier seg om parallellimporterte eller direkteimporterte legemidler.

Indirekte kan imidlertid produktets originale tilstand berøres ved at visse viktige opplysninger er utelatt fra emballasjen eller pakningsvedlegget, eller at dette inneholder uriktige opplysninger om produktet. Indirekte berøring kan også forekomme hvis parallellimportøren inkluderer en tilleggsartikkel i emballasjen, for eksempel en doseringsprøyte, som ikke er i overensstemmelse med den dosering av legemiddelet som er forutsatt av produsenten.<sup>92</sup>

#### 4.3.2.2 Angivelse på produktemballasjen

Det andre vilkåret for ivaretagelse av varemerkeinnhaverens interesser, er at det klart må angis på produktemballasjen hvem som har foretatt ompakkingen, og hvem som er produsent. Vilkåret er oppstilt for å forhindre at sluttbrukeren skal tro at

---

<sup>91</sup> SLV, Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse (..) (2007)

<sup>92</sup> BMS-saken premiss 65.

varemerke innehaveren er ansvarlig for ompakkingen. Opplysningen skal fremgå tydelig av produktets ytre emballasje, må være trykket slik at den kan forstås

*”af en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed.”<sup>93</sup>*

At ompakkingen er foretatt uten varemerke innehaverens samtykke skal ikke opplyses på produktemballasjen, da dette kan gi uttrykk for at produktet ”ikke er helt regulaert.”<sup>94</sup>

Det skal angis hvor eventuelle tilleggsartikler i pakken stammer fra.<sup>95</sup>

En klar angivelse av produsentens navn kreves for å unngå at sluttbrukeren kan komme til å tro at det er parallellimportøren som er innehaver av varemerket, og at produktet stammer fra ham.<sup>96</sup>

#### 4.3.2.3 Forhåndsvarsel og vareprøve

Det tredje kriteriet sier at parallellimportøren må gi varemerke innehaveren forhåndsvarsel om markedsføringen, og på oppfordring gi ham en prøve av det ompakkede produkt.

Vilkåret er oppstilt slik at varemerke innehaveren skal kunne kontrollere at ompakkingen ikke er foretatt på en måte som direkte eller indirekte berører produktets originale tilstand. I tillegg vil dette kravet sette varemerke innehaveren i stand til å beskytte seg mot forfalskede legemidler.<sup>97</sup>

Dette kravet er strengt. Ved ikke å gi underretning til varemerke innehaveren, krenkes hans varemerkerett ved enhver etterfølgende import så lenge han ikke underrettes.

Varemerke innehaveren har den samme anledningen til sanksjoner overfor

---

<sup>93</sup> BMS-saken premiss 70-71 og 79.

<sup>94</sup> BMS-saken premiss 72.

<sup>95</sup> BMS-saken premiss 79.

<sup>96</sup> BMS-saken premiss 74 og 79.

<sup>97</sup> BMS-saken premiss 78

parallellimportøren her, som han har overfor markedsføring av forfalskede legemidler. Begrunnelsen er at ikke i noen av tilfellene burde produktene ha vært markedsført.<sup>98</sup>

Også i EF-domstolens sak C-276/05 ("Wellcome") ble dette vilkåret fra BMS behandlet grundig. Saken gjaldt ompakkingsspørsmål, og vil bli presentert senere i avhandlingen. Det ble i avgjørelsen poengtert at for at ordningen med underretning fra parallellimportøren til produsenten skal fungere, må partene lojalt ta hensyn til hverandres rettmessige interesser.<sup>99</sup>

Parallellimportøren må overholde dette kravet om forhåndsvarsel for å ha rett til ompakking, og varemerkeinnhaveren må gis en rimelig frist for eventuelt å kunne komme med innsigelser.<sup>100</sup> Videre er det slått fast at varemerkeinnhaveren må få de opplysninger som er nødvendige og tilstrekkelige for at han kan etterprøve om ompakkingen er nødvendig for markedsføringen i importlandet.<sup>101</sup>

#### 4.3.2.4 Presentasjonsmåten må ikke skade omdømmet

Det siste kriteriet for ivaretagelse av varemerkeinnhaverens interesser, er at produktets presentasjonsmåte ikke må være skadelig for varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme. Dette har sammenheng med varemerkerettens særlige gjenstand. Når det bedømmes om presentasjonsmåten er egnet til å skade omdømmet, må det tas hensyn til at legemiddelområdet er følsomt, og spesielt krevende med hensyn til produktets kvalitet og integritet. Dersom emballasjen er defekt, av dårlig kvalitet eller fremstår som uferdig, kan presentasjonsmåten skade varemerkets og varemerkeinnhaverens omdømme. Kravene som stilles til presentasjonsmåten kan variere med hensyn til om produktet markedsføres

---

<sup>98</sup> Boehringer II premiss 56 flg., samt premiss 61-62.

<sup>99</sup> Wellcome premiss 34.

<sup>100</sup> Boehringer I premiss 61-68.

<sup>101</sup> Wellcome premiss 34. Se også premiss 35 og 36.

overfor sykehus eller via apotekene til forbrukerne. Presentasjonsmåten har større betydning overfor forbrukerne.<sup>102</sup>

I senere rettspraksis fra EF-domstolen<sup>103</sup> er det slått fast at dette kriteriet ikke er begrenset til tilfelle der pakningen er defekt, av dårlig kvalitet eller fremstår som uferdig, og at dette bare er ment å være eksempler. For å avgjøre om varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme lider skade, legges det således opp til en skjønsmessig vurdering.

#### 4.4 Oppsummering

Selv om de forskjellige ompakningshandlingene er omfattet av varemerkeinnhaverens enerett, kan parallellimportørens pakke om legemiddelet i den grad det er nødvendig for markedsadgang. Dette er godt i samsvar med behovet for å ivareta hensynet til fri varebevegelse. Parallellimportøren må begrense seg til den ompakningsformen som minst mulig gjør inngrep i eneretten, og samtidig oppfylle vilkår for ivaretagelse av varemerkeinnhaverens legitime interesser. Dette viser etter min mening en god avveining av de kryssende hensynene mellom fri varebevegelse og varemerkeinnhaverens enerett.

## 5 LEGEMIDDELEMBALLASJENS UTFORMING

### 5.1 Innledning

Det er over gitt en fremstilling av når parallellimportøren lovlig kan pakke om det parallellimporterte legemiddelet, uten at varemerkeinnhaveren kan motsette seg dette. Etter at en lovlig ompakning er foretatt, oppstår spørsmålet om hvordan parallellimportøren nærmere kan utforme produktemballasjen ved ompakkingen. Det sentrale er fremdeles når varemerkeinnhaveren har "berettiget grunn" til å motsette seg parallellimportørens bruk

---

<sup>102</sup> BMS-saken premiss 75-77.

<sup>103</sup> Boehringer II premiss 43.

av varemerket, jf. Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Spørsmålet som skal besvares her er hvordan ”berettiget grunn” skal forstås i relasjon til ompakkingens utforming.

Det har vært diskutert hvilken plass nødvendighetskriteriet skal ha i denne vurderingen. Dette redegjøres for i punkt 5.2.

Gjennom presentasjonen av ompakningskriteriene i kapittel 4, ble det fastslått at produktets presentasjonsmåte ikke må skade varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme. I punkt 5.3 redegjøres det for hvilke momenter som har betydning i denne vurderingen.

Sentral er problematikken rundt såkalt ”co-branding”. Fokus vil ligge her, og på hvilke kriterier som skal avgjøre hvorvidt pakningsutformingen er av en slik art at varemerkeinnhaveren kan motsette seg bruken av den. ”Co-branding” er et komplekst begrep, og i punkt 5.1.1 gis en grundig redegjørelse for innholdet av det.

### 5.1.1 ”Co-branding”

Begrepet ”co-branding” er ikke juridisk, og det foreligger således ingen legaldefinisjon. Innledningsvis nedenfor skal det gis en presentasjon av begrepet i generell forstand, og videre hvordan begrepet er å forstå i relasjon til de juridiske spørsmålene som oppstår ved parallellimport av legemidler.

#### 5.1.1.1 Generelt om begrepet ”co-branding”

”Co-branding” som begrep brukes vanligvis innenfor sektoren markedsføring. ”Co-branding” som situasjon brukes som en markedsstrategi innenfor markedsføring av produkter, og innenfor merkevarebygging (”branding”). Det kalles også ”brand alliances”, og er tilfelle når to eller flere eksisterende merker kombineres i et felles produkt, eller markedsføres sammen.<sup>104</sup> Det dreier seg altså om allianser og samarbeid, og skjer

---

<sup>104</sup> Keller (2008) s. 289-292.

forutsetningsvis gjennom avtale mellom de aktuelle varemerke innehaverne. Et eksempel på slik ”co-branding” fra den senere tid er Burger Kings samarbeid med Dr. Fedon Lindberg, hvor Burger King har lansert hamburgeren ”Fedon King Chicken”, ”(..) en herlig kyllingburger med lav glykemisk indeks i Fedon Lindbergs ånd”.<sup>105</sup>

#### 5.1.1.2 Spesielt om begrepet ”co-branding” ved parallellimport av legemidler

I juridisk litteratur om parallellimport av legemidler, brukes begrepet ”co-branding” oftest om det tilfelle at

*”(..) parallellimportøren i tillegg til å gjenanbringe varemerke innehavers merke på den nye emballasje, også anbringer sitt eget varemerke (navn og/eller logo) og/eller vareutstyr, gjerne slik at det er utviklet et enhetlig pakningsdesign som benyttes for samtlige legemidler – fra ulike produsenter – som parallellimportøren markedsfører.”*<sup>106</sup>

Det norske begrepet ”sammerking” er forsøkt introdusert som erstatning for ”co-branding”.<sup>107</sup>

EF-domstolen bruker begrepet ”co-branding” om det tilfelle at

*”(..) parallellimportøren enten anbringer sit eget logo eller firmadesign eller utstyr, eller han anvender et utstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske (”co-branding”) (..) ”*<sup>108</sup>

Denne forståelsen synes å være i overensstemmelse med hvordan juridisk litteratur forstår ”co-branding”-begrepet. I Rt. 2004 s. 904 (Paranova) synes retten å innfortolke i ”co-

---

<sup>105</sup> Burger King (2009)

<sup>106</sup> Gundersen (2008) s. 104.

<sup>107</sup> Rognstad (2000) s. 327.

<sup>108</sup> Boehringer II premiss 47.



branding”-begrepet at det må dreie seg om et distinkt element<sup>109</sup>, som betyr at merket må ha kjennetegnfunksjon.

Med hensyn til hvordan ”co-branding”-situasjonen i alminnelighet er basert på samarbeid mellom to eller flere varemerkeinnhavere, synes det logisk også i ompakkingsspørsmålene at det merket eller den designen parallellimportøren påfører legemiddelemballasjen må ha kjennetegnfunksjon for at det skal kunne være tale om ”co-branding”.<sup>110</sup>

### 5.1.1.3 Begrepet ”co-branding” i denne avhandlingen

Forskjellen mellom ”co-branding”-situasjonen innenfor henholdsvis markedsføringssektoren og parallellimport, er at som markedsstrategi er ”co-branding” avtalt. Innenfor parallellimporten skjer ”co-branding” fra parallellimportørens side uten varemerkeinnhaverens samtykke. ”Uhjemlet co-branding” kunne kanskje vært et bedre uttrykk i parallellimportsituasjonen for å markere denne forskjellen.

I denne avhandlingen vil jeg bruke ”co-branding” slik EF-domstolen og juridisk litteratur inviterer til at det skal brukes i relasjon til parallellimport; som et overordnet begrep som omfatter nærmest ethvert grafisk uttrykk som parallellimportøren bruker, og som varemerkeinnhaveren protesterer mot. Det vil fremgå nedenfor hvordan rettspraksis forstår ”co-branding” i den enkelte sak.

Det norske ordet ”sammerking” vil ikke brukes. Ordet er ikke godkjent i norsk språk, og av konsekvenshensyn bør etter min mening det mer utbredte ordet ”co-branding” brukes. Det kan imidlertid diskuteres om ikke ”sammerking” kunne være et bedre begrep, ettersom ”co-branding” i realiteten er ”innarbeidet” som begrep for en annen situasjon enn den som utgjør problemstillingen innenfor parallellimporten.

---

<sup>109</sup> Rt. 2004 s. 904 avsnitt 80.

<sup>110</sup> Rognstad (2006) s. 35-36 antyder også at pakningsdesignen som parallellimportøren bruker må ha en ”aktuell eller potensiell kjennetegnfunksjon” hvis varemerkeinnhaverens interesser skal være berørt.

## 5.2 Nødvendighetskriteriet: betydning?

Parallellimportøren kan pakke om det parallellimporterte produkt hvis det er *nødvendig* for produktets effektive tilgang til markedet i importstaten, hvorpå varemerkeinnhaveren følgelig ikke har ”berettiget grunn” til å motsette seg ompakkingen. Når det gjelder spørsmålet om ompakkingens utforming, har det vært uklarhet rundt hvorvidt nødvendighetskriteriet skal gjelde også her, eller om vurderingen kun skal knytte seg til skade på varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme, slik at det er bare dette siste som gir varemerkeinnhaveren ”berettiget grunn” til å motsette seg parallellimportørens videre markedsføring av produktet.

Flere avgjørelser har tidligere bygget på nødvendighetstesten også når det gjaldt parallellimportørens utforming av emballasjen ved ompakking. I Borgartings lagmannsretts avgjørelse (LB-1999-2085) mellom Merck og Paranova, la retten til grunn at nødvendighetskriteriet kom til anvendelse på emballasjeutformingen, og dømte i favør av produsenten.<sup>111</sup> Også i den danske avgjørelsen fra 4. januar 2002 inntatt i U.2002.696 H, fant retten det stridende mot den danske varemerkeloven § 6 stk. 2 at parallellimportøren forsynte produktet med sitt eget firmanavn og logo på en fremtredende måte, da dette ikke var nødvendig for markedsføring av produktene.

EFTA-domstolens uttalelser og EF-domstolens avgjørelser har nå langt på vei avklart at nødvendighetskriteriet er forbeholdt vurderingen av hvorvidt ompakking som sådan kan foretas for å sikre produktet effektiv markedsadgang. Stort sett er disse retningslinjene fulgt opp i nasjonal og utenlandsk rettspraksis.

### 5.2.1 EFTA-domstolen sak E-3/02

Etter anmodning fra Norges Høyesterett avsa EFTA-domstolen rådgivende uttalelse 8. juli 2003 i tvisten mellom parallellimportfirmaet Paranova AS ("**Paranova**") og Merck & Co.,

---

<sup>111</sup> Se dommens side 14 flg.

Inc. med flere ("Merck"). Tidligere hadde verken EF-domstolen eller EFTA-domstolen behandlet spørsmål knyttet til "co-branding".

Paranova hadde endret pakningsdesignen i takt med at Merck fikk medhold i herredsretten og lagmannsretten<sup>112</sup>, og til behandling for Høyesterett var spørsmålet begrenset til om Merck kunne motsette seg Paranovas bruk av vertikale eller horisontale fargestriper på legemiddelemballasjen. EFTA-domstolen fikk fremlagt et bilde av blodtrykksmedisinen Renitec, som viser Mercks originalpakning til venstre og Paranovas pakning til høyre:<sup>113</sup>



Høyesterett ønsket en uttalelse om tolkningen av Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2, og stilte spørsmål om hvorvidt "berettiget grunn" foreligger i et tilfelle hvor parallellimportøren har utstyrt legemiddelemballasjen med fargestriper eller andre typer grafiske elementer. Om nødvendighetskriteriet stilte Høyesterett spørsmål om hvorvidt dette, i tillegg til for ompakkingsadgangen, får anvendelse på emballasjens utforming, eller om dette skal vurderes alene ut fra vilkåret om at ompakkingen ikke må skade varemerkeinnhaverens eller varemerkets omdømme.

EFTA-domstolen uttalte at når retten til ompakking er utvilsom, og parallellimportøren har oppnådd effektiv markedsadgang, er nødvendighetskriteriet ikke avgjørende ved fortolkningen av "berettiget grunn", jf. Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Når parallellimportøren har foretatt en for øvrig lovlig ompakking, er han å betrakte som en

<sup>112</sup> Se hhv. Asker og Bærum herredsrett sak nr. 95-1813 A og Borgarting lagmannsrett sak LB-1999-2085.

<sup>113</sup> Premiss 11.

aktør på tilsvarende måte som produsenten og varemerke innehaveren. Dersom nødvendighetskriteriet skulle anvendes på parallellimportørens markedsatferd, ville dette utgjøre en uforholdsmessig begrensning av det frie varebyttet, i følge EFTA-domstolen.<sup>114</sup> Domstolen uttalte derfor at på presentasjon av parallellimporterte legemidler, kan den nasjonale domstolen

*”ikke begrense seg til å anvende (..) nødvendighetstesten mekanisk, men må foreta en omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining.”<sup>115</sup>*

Ved vurderingen må det tas hensyn til varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti, noe som blant annet innebærer at varemerkets omdømme ikke må lide skade.<sup>116</sup>

#### 5.2.2 Rt. 2004 s. 904 (Paranova mot Merck)

Etter EFTAs rådgivende uttalelse, ble tvisten mellom Merck og Paranova løst nasjonalt i en enstemmig avgjørelse fra Høyesterett 4. juni 2004.

Høyesterett uttrykte enighet med EFTA-domstolen i utsagnet om at vurderingen av ”berettiget grunn” i relasjon til parallellimportørens bruk av fargestriper ikke må vurderes mekanisk på grunnlag av nødvendighetskriteriet, men at det skal foretas en ”omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining”.<sup>117</sup>

Når det gjaldt EFTA-domstolens uttalelse om at nødvendighetskriteriet ikke kan benyttes mekanisk, uttrykte Høyesterett en forståelse som sa at man

---

<sup>114</sup> Premiss 44-45.

<sup>115</sup> Premiss 47.

<sup>116</sup> Premiss 48-49.

<sup>117</sup> Avsnitt 71.

*”(..) i interesseavveiningen etter artikkel 7 nr. 2 kan trekke inn hensyn som allerede er relevante ved vurderingen av om ompakking er nødvendig for markedsadgangen, og som kan ha vekt selv om de ikke rekker så langt som til å gi grunnlag for å nekte ompakking.”<sup>118</sup>*

Høyesterett anså videre tvisten å gjelde om Paranovas konsekvente bruk av fargestriper på legemiddelemballasjen kunne skade varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme.

#### 5.2.2.1 Kritikk, kontra og kommentar

Professor Ole-Andreas Rognstad reiste i sin artikkel ”Parallellimport, ”co-branding” og domenenavn” fra 2006, kritikk mot Høyesteretts håndtering av nødvendighetskriteriet i Paranova-saken. Han er av den oppfatning at nødvendighetskriteriet burde gjelde presentasjonen av de parallellimporterte produkter generelt. Parallellimportøren kan foreta det som er nødvendig for å sikre produktene effektiv markedsadgang, men noe videre spillerom enn det synes vanskelig å begrunne i hensynet til fri varebevegelse, i følge Rognstad.<sup>119</sup>

Gjesteforsker ved Universitetet i Oslo, Jonas Myhre, avfeide Rognstads synspunkt om nødvendighetskriteriet i sin artikkel ”Parallel imports and ”co-branding” of pharmaceuticals – analysis and comments” fra 2008<sup>120</sup> og mener at med fokus på om produktpresentasjonen skader varemerkets omdømme, har dette ingen juridisk begrunnelse (”no legal foundation”).<sup>121</sup>

Det synes for meg som om Rognstad og Myhre har forskjellige innfallsvinkler til spørsmålet om nødvendighetskriteriet. Rognstad fremstiller sine synspunkter de lege

---

<sup>118</sup> Avsnitt 71 i.f.

<sup>119</sup> Rognstad (2006) s. 29-30.

<sup>120</sup> Myhre hadde ved arbeidet med sin artikkel også tilgang til den neste avgjørelsen vedrørende ”co-branding” fra EF-domstolen (Boehringer II). Myhre kunne derfor forholde seg til en noe større avklaring av rettsstillingen på dette området enn Rognstad kunne på tidspunktet for utarbeidelse av sin artikkel.

<sup>121</sup> Myhre (2008) s. 396.

ferenda, med enkelte begrunnelser fra EF-domstolens praksis der han finner støtte for sitt syn. Myhre forutsetter på sin side at det er fastslått at det er omdømmekriteriet som skal være gjenstand for vurdering, og det vil jo da være nokså klart at man ikke kan blande nødvendighetskriteriet inn i vurderingen av om den aktuelle produktpresentasjonen skader varemerkets omdømme.

Et nødvendighetskriterium som vurderingstema for ompakkingens utforming ville kanskje ivareta hensynet til varemerkeinnhaverens enerett best, med tanke på at parallellimportøren da ville ha ganske begrensede muligheter til å utforme legemiddelemballasjen etter ompakking. Likevel kan SLV etter legemiddelforskriften § 4-21 kreve at legemiddelemballasjen utstyres med grafiske elementer og farger for å unngå fare for forveksling og feilbruk av legemidler. En viss mulighet til å utforme emballasjen etter ompakking ville parallellimportøren ha også dersom nødvendighetskriteriet kom til anvendelse.

### 5.2.3 EF-domstolen sak C-348/04 ("**Boehringer II**")

Court of Appeal (England & Wales) fremsatte anmodning overfor EF-domstolen med spørsmål om fortolkningen av Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 i forbindelse med tvisten mellom Boehringer Ingelheim KG m.fl. og parallellimportørene Swingward Ltd. og Dowelhurst Ltd. EF-domstolen avsa prejudisiell avgjørelse 26. april 2007.

Parallellimportørene hadde importert produsentenes legemidler, og markedsførte dem i Storbritannia etter ompakking. Ompakkingen hadde skjedd på flere forskjellige måter: ometikettering ved påføring av en etikett på den originale emballasjen uten at varemerkeinnhaverens varemerke ble tildekket, ompakking i parallellimportørens egne esker med eget design der produsentens varemerke var gjengitt, og ompakking i parallellimportørens egne esker med eget design der produsentens varemerke ikke var gjenpåført, bare varens artsbetegnelse.

Vedrørende tolkningen av Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2, reiste Court of Appeal, med henvisning til EFTA-domstolen sak E-3/02, spørsmål om nødvendighetskriteriet kun gjelder selve ompakkingen, eller om det også får anvendelse på den nærmere fremgangsmåte og form for ompakking, og i så fall hvordan.

EF-domstolen slo fast at:

*”Betingelsen om nødvendighet vedrører (...) kun selve den omstændighed, at der foretages ompakning af varen – såvel som valget mellem en ny emballage og en ny etikettering – med henblik på at tillade markedsføring af dette produkt på importstatens marked og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne ompakning (jf. ligeledes (...) EFTA-domstolen (...) sag E-3/02, Paranova mod Merck (...).”<sup>122</sup>*

Ved å forkaste nødvendighetskriteriet som vurderingstema for emballasjens utforming, bekreftet Boehringer II-saken at det er omdømmekriteriet som er gjenstand for vurdering når det gjelder presentasjonen av det ompakkede legemiddelet.<sup>123</sup>

#### 5.2.4 EF-domstolen sak C-276/05: (“**Wellcome**”)

EF-domstolen avsa 22. desember 2008 den foreløpig siste prejudisielle avgjørelsen vedrørende ompakking og emballasjens utforming, etter anmodning fra Østerrikes høyesterett (Der Oberste Gerichtshof).

Tvisten sto mellom varemerke innehaveren The Wellcome Foundation Ltd. (“**Wellcome**”) og parallellimportøren Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (“**Paranova**”). Paranova parallellimporterte legemiddelet ”ZOVIRAX” fra Hellas, satt i omsetning av Wellcome. Paranova omsatte legemidlene i Østerrike etter ompakking. De greske Zovirax-pakningene var på 70 tabletter, mens den godkjente pakningsstørrelsen i Østerrike var 60 tabletter.

---

<sup>122</sup> Boehringer II premiss 38.

<sup>123</sup> Boehringer II premiss 40 flg.

Paranova pakket legemiddelet i en ny emballasje som så helt annerledes ut enn produsentens emballasje på det samme legemiddelet. På forsiden av legemiddelemballasjen var ompakker og importør trykket med fet skrift. Produsentens navn ble angitt med normal skrift på siden av emballasjen. Emballasjen var merket med en blå stripe på kantene, tilsvarende slik Paranova normalt merker ompakkede legemidler.

Spørsmålet for EF-domstolen var hvorvidt beviset for at varemerkeinnhaverens påberopelse av varemerkeretten fører til en kunstig oppdeling av markedet skal føres alene for så vidt angår ompakkingen, eller om det også skal føres for emballasjens utforming. Dersom det kun gjaldt ompakkingen som sådan, spurte Østerrike hvorvidt emballasjens utforming da skal vurderes på grunnlag av prinsippet om minst mulig inngrep, eller bare på grunn av kriteriet om skade på varemerkets omdømme.<sup>124</sup>

Også i denne saken bekreftet EF-domstolen det som følger av EFTA-domstolen sak E-3/02 og Boehringer II; nødvendighetskriteriet omfatter kun

*”selve den omstændighed, at der foretages ompakning af varen, og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne (...)”. Emballasjens utforming er således ikke knyttet til nødvendighetskriteriet.*<sup>125</sup>

EF-domstolen slo fast at når utformingen av emballasjen ikke skal bedømmes etter nødvendighetskriteriet, skal den heller ikke bedømmes på grunnlag av kriteriet om minst mulig inngrep. Å si at nødvendighetskriteriet ikke gjelder utformingen av varens emballasje, og samtidig stille krav om at utformingen oppfyller kriteriet om det minst mulige inngrep, ville være inkonsekvent.<sup>126</sup> Prinsippet om minst mulig inngrep kan således sies å være et aksessorium til nødvendighetskriteriet.

---

<sup>124</sup> Se premiss 18 nr. 1 a og b.

<sup>125</sup> Premiss 25-26.

<sup>126</sup> Premiss 27-28.



Etter dette har EF-domstolen igjen bekreftet at det som skal sikre ivaretagelsen av varemerkeinnhaverens interesser i relasjon til ompakkingens utforming, alene er betingelsen om at utformingen ikke må skade varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme.<sup>127</sup>

### 5.2.5 Oppsummering

EFTA-domstolens uttalelse i sak E-3/02 om at man ikke kunne foreta en vurdering ”mekanisk” basert på nødvendighetskriteriet, ga rot til usikkerhet i enkelte kretser om hvorvidt nødvendighetskriteriet ble forkastet, eller om elementer fra nødvendighetstesten også var anvendelige på ompakkingens utforming. Denne usikkerheten er nå langt på vei ryddet av banen ved EF-domstolens avgjørelser Boehringer II og Wellcome. Det må nå anses klart at nødvendighetskriteriet er endelig forkastet når det gjelder legemidlenes presentasjonsmåte, i alle fall fra EF-domstolens side. Enkelte nasjonale domstoler har ikke syntes å være helt forenet med denne tanken<sup>128</sup>, men det er grunn til å anta at rettstilstanden her vil stabilisere seg og bli konsekvent etter hvert som de høyere domstolene fatter avgjørelser i ankesaker.

Så fremt parallellimportøren har foretatt en lovlig ompakking og således har overholdt EF-domstolens krav i den forbindelse, skal måten det ompakkede legemiddelet presenteres på, vurderes i henhold til kriteriet om hvorvidt varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme lider skade.

Hensynet til fri varebevegelse synes etter dette å veie tungt for både EFTA-domstolen og EF-domstolen, og ved å ha konstatert at nødvendighetskriteriet ikke får anvendelse på den nærmere presentasjonen av det ompakkede produkt, har de frie varebevegelsene kanskje blitt enda friere for parallellimporterte, ompakkede legemidler.

---

<sup>127</sup> Premiss 30.

<sup>128</sup> Se blant annet den danske SØ- og handelsrettens avgjørelse (sak V8101) av 22. januar 2008, hvor retten synes å gjøre bruk av nødvendighetskriteriet på legemiddelemballasjens utforming.

### 5.3 Omdømmekriteriet

Spørsmålet om hvorvidt varemerkeinnhaveren har ”berettiget grunn” til å motsette seg videre markedsføring av det parallellimporterte produkt på grunn av legemiddelemballasjens utforming, beror etter dette på om utformingen kan skade varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme (omdømmekriteriet). I EFTA-domstolens uttalelse i anledning Paranova-saken (sak E-3/02), ble den nasjonale rett som nevnt anmodet om å foreta en omhyggelig interesseavveining basert på en grundig faktisk vurdering. I Boehringer II henstilte også EF-domstolen den nasjonale rett til å foreta en vurdering med hensyn til den enkelte saks omstendigheter.<sup>129</sup> Fremstillingen i det følgende viser hvilke retningslinjer som er oppstilt av EFTA- og EF-domstolen for vurdering av omdømmekriteriet, og hvordan de nasjonale domstoler foretar den skjønnsmessige vurderingen.

#### 5.3.1 Varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti

EFTA-domstolen understreket i Paranova-saken at fortolkningen av ”berettiget grunn”, må ta hensyn til behovet for å beskytte varemerkets hovedfunksjon som opprinnelsesgaranti, noe som igjen betyr at legemiddelemballasjen ikke må utformes på en måte som kan skade varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme. Også i Boehringer II-saken viste EF-domstolen til dette sentrale formålet med varemerkeretten.<sup>130</sup>

#### 5.3.2 Upassende presentasjon

I Paranova-saken uttalte EFTA-domstolen at dersom legemiddelemballasjen presenteres på en upassende måte, har varemerkeinnhaveren ”berettiget grunn” til å motsette seg parallellimportørens videre markedsføring av produktet. Med henvisning til BMS-saken, viste EFTA-domstolen til at i tilfeller hvor emballasjen er defekt, er av dårlig kvalitet eller fremstår uordentlig, kan varemerkets omdømme lide skade. EFTA-domstolen presiserte at

---

<sup>129</sup> Boehringer II premiss 46.

<sup>130</sup> EFTA-domstolen sak E-3/02 premiss 48 og Boehringer II premiss 14.

den ikke kjente til noe som skulle indikere at slike fargestriper på emballasjens kanter som Paranova brukte, skulle kunne skade varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme.<sup>131</sup>

I Boehringer II-saken spurte Court of Appeal EF-domstolen om hvorvidt kriteriet om at produktpresentasjonen ikke må skade varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme, gjelder alt som skader varemerkets omdømme, og dermed ikke er begrenset til tilfelle hvor emballasjen er defekt eller lignende.

EF-domstolen henviste til BMS-saken, og sa at de der angitte forhold om at emballasjen ikke må være defekt, av dårlig kvalitet eller fremstå uferdig, kun er eksempler på hva som kan skade varemerkets omdømme.<sup>132</sup>

Derfor understreket EF-domstolen at:

*”Et ompakket lægemiddel kan således præsenteres på en inadækvat måde og kan derfor være skadelig for varemærkets omdømme, bl.a. i tilfælde af, at emballagen eller etiketten, selv om den verken er defekt eller af ringe kvalitet eller fremtræder uferdig, er af en sådan karakter, at den påvirker varemærkets værdi, ved at skade det præg af professionalisme og kvalitet, som er knyttet til et sådant produkt, såvel som den tillid, som det kan gøre krav på i den relevante kundekreds (..)”.*<sup>133</sup>

At produktets presentasjonsmåte kan skade varemerkets omdømme ikke bare når emballasjen er defekt, av dårlig kvalitet eller fremstår uferdig, var etter enkeltes oppfatning klart allerede etter avgjørelsen i BMS-saken, da oppramsingen fremsto som eksempler, slik Boehringer II nå har bekreftet.<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> Premiss 51-52.

<sup>132</sup> Boehringer II premiss 42.

<sup>133</sup> Boehringer II premiss 43.

<sup>134</sup> Myhre (2008) s. 396.

EF-domstolen understreket at i tilfelle der det skjer en ”de-branding” (parallellimportøren ikke gjenpåfører varemerkeinnhaverens varemerke på produktemballasjen etter ompakking), en ”co-branding”, at en etikett påføres produktemballasjen slik at den helt eller delvis skjuler varemerkeinnhaverens varemerke, at det ikke angis på etiketten at varemerket tilhører varemerkeinnhaveren, eller at parallellimportøren trykker navnet sitt i store bokstaver, kan i prinsippet varemerkets omdømme lide skade.<sup>135</sup>

EFTA-domstolen uttrykte i sin rådgivende uttalelse at hvorvidt parallellimportøren høster tilleggfordeler ved å bruke en bestemt type design, i seg selv er uten betydning for vurderingen av om varemerket lider skade.<sup>136</sup>

### 5.3.3 Fare for degenerering<sup>137</sup>

EFTA-domstolen tok i Paranova-saken stilling til om en fare for degenerering av produsentens varemerke kunne utgjøre en ”berettiget grunn” for varemerkeinnhaveren til å motsette seg parallellimportørens videre markedsføring, og besvarte dette bekreftende. Videre utdypet EFTA-domstolen at det ved vurdering av faren for degenerering, må tas hensyn til at de aktuelle produktene er reseptbelagte medisiner, og at det alltid er leger som foreskriver disse på grunnlag av kunnskap og profesjonsansvar. Det er kun i et tilfelle der parallellimportørens utforming av emballasjen er *hovedårsaken* til at det skapes fare for degenerering at varemerkeinnhaveren har ”berettiget grunn” til å motsette seg den videre markedsføringen. Degenerering på grunn av varemerkeinnhaverens egen atferd eller markedsutvikling må således holdes utenfor. Felles bruk av et varemerke, uttalte EFTA-domstolen, er

---

<sup>135</sup> Boehringer II premiss 45 og 47.

<sup>136</sup> EFTA-domstolen sak E-3/02 premiss 54.

<sup>137</sup> Når et varemerke degenererer mister det sin individualiserende evne, og varemerket oppfattes ikke lenger som et særmerke. Varemerket går ved degenerasjon over til å bli en alminnelig varebetegnelse. Se Lassen/Stenvik (2003) s. 106 flg.

*”en uunngåelig følge av det privilegium som er innrømmet parallellimportøren i erkjennelse av deres bidrag til den frie varehandelen.”<sup>138</sup>*

Boehringer II-avgjørelsen tok ikke direkte stilling til spørsmålet om fare for degenerering av varemerket, men ved å ha slått fast at det ompakkede legemiddelets emballasje kan skade varemerkets omdømme når det presenteres på en inadekvat måte, blant annet når emballasjen er av en slik karakter at det påvirker varemerkets verdi<sup>139</sup>, kan man etter min mening anta at EF-domstolen ikke utelukker at et tilfelle av fare for degenerering etter omstendighetene kan anses for å skade varemerkets omdømme.

Heller ikke Wellcome-avgjørelsen tar stilling til dette spørsmålet. På den annen side tar heller ikke Wellcome-avgjørelsen stilling til hvilke andre momenter som skal med i vurderingen av omdømmekriteriet, men nøyer seg med å konstatere at det faktisk er omdømmekriteriet som gjelder i vurderingen av legemiddelemballasjens utforming. Slik kan man nok forutsette at EF-domstolen i Wellcome-saken slutter seg til det som tidligere er uttalt om forståelsen av omdømmekriteriet.

#### 5.3.4 Inntrykk av kommersiell forbindelse

I Paranova-saken henviste EFTA-domstolen til EF-domstolens prejudisielle avgjørelse i sak C-63/97 (**BMW**), der det ble fastslått at ”berettiget grunn” kan foreligge dersom det skapes et inntrykk av kommersiell forbindelse mellom parallellimportøren og varemerke innehaveren, og særlig der det virker som om parallellimportørens virksomhet er tilknyttet varemerke innehaverens distribusjonsnett, eller at det er et spesielt forhold mellom de to foretakene. For Paranova-saken konkret, uttalte EFTA-domstolen:

*”I vurderingen av om de fargede stripene faktisk vil kunne skape et slikt inntrykk, må den nasjonale domstolen se hen til legers og apotekansattes kunnskaps- og bevissthetsnivå,*

---

<sup>138</sup> Premiss 55.

<sup>139</sup> Premiss 43.

*siden de aktuelle produktene er reseptbelagte. Videre må det ses hen til hva som er vanlig praksis for utforming av emballasje for legemidler. (..) I utgangspunktet synes ikke fargede striper langs kanten på emballasjen å medføre risiko for at det kan skapes et inntrykk av at det er en slik tilknytning mellom partene.*<sup>140</sup>

Etter dette virker det som om parallellimportørens utforming av legemiddelemballasjen i tråd med vanlig bransjepraksis, kan forhindre at varemerkeinnhaveren har ”berettiget grunn” til å motsette seg markedsføringen. EF-domstolen nevner i Boehringer II ikke noe tilsvarende, men som antydning i juridisk teori, er det heller ikke noe som indikerer at EF-domstolen tar avstand fra et slikt synspunkt.<sup>141</sup>

#### 5.3.4.1 Angivelse av produsentens og ompakkerens navn

EFTA-domstolen uttalte at det i prinsippet kan skade varemerkets omdømme dersom de fargede stripene på emballasjekantene skaper tvil om produktets identitet. Domstolen viste til BMS-kravet om at emballasjen tydelig skal merkes med navn på produsent og ompakker. Videre ble det påpekt at dette kravet er ment å skulle forhindre en utvisking av skillet mellom produsent og parallellimportør. Er kravet innfridd, kan fargestripene alene ikke utgjøre en ”berettiget grunn”.<sup>142</sup>

Også i Boehringer II-saken kan dette sies å komme indirekte til uttrykk. I premiss 47 uttalte domstolen som tidligere nevnt at både ”de-branding” og ”co-branding” i prinsippet kan utgjøre skade på varemerkets omdømme, i likhet med det tilfelle at emballasjen ikke merkes med produsentens navn, eller at parallellimportøren trykker sitt eget navn i store bokstaver. Implisitt kan man da legge til grunn at i et tilfelle der parallellimportørens ”co-branding” er egnet til å viske ut skillet mellom parallellimportøren og varemerkeinnhaveren, og BMS-kravet om angivelse av produsent og ompakker ikke er

---

<sup>140</sup> EFTA-domstolen sak E-3/02 premiss 53.

<sup>141</sup> Myhre (2008) s. 397.

<sup>142</sup> EFTA-domstolen sak E-3/02 premiss 56-57.

tilstrekkelig innfridd, kan emballasjeutformingen skape inntrykk av kommersiell forbindelse.

### 5.3.5 Faktisk vurdering - interesseavveining?

Det har fra EFTA- og EF-domstolens side blitt lagt opp til en skjønnsmessig vurdering fra de nasjonale domstoler. I EFTA-domstolens uttalelse ble det gitt anvisning på en omfattende vurdering som skal lede til en omhyggelig interesseavveining, mens i Boehringer II ble dette formulert som en vurdering basert på omstendigheter i den enkelte sak. EFTA-domstolen tok stilling til en rekke konkrete forhold som hvert kan tenkes å skade varemerkets omdømme. I Boehringer II-saken nøyde EF-domstolen seg med mer generelle betraktninger.

Hvorvidt det er noen meningsforskjell i EFTA-domstolens og EF-domstolens tilnærming til spørsmålet, er nok lite sannsynlig. I juridisk teori har det blitt antydnet at både EFTA-domstolens uttalelse og EF-domstolens prejudisielle avgjørelse gir anvisning på den samme faktiske bedømmelsen av om den aktuelle emballasjeutformingen er egnet til å skade varemerkets omdømme, og at EFTA-domstolen gir tilleggsveiledning med kommentarene om ”kommersiell forbindelse”, ”vanlig bransjepraksis” og referansen til BMS-kravet om merking av emballasjen med produsentens og ompakkerens navn.<sup>143</sup>

I denne forbindelse kan det være nyttig å se hvordan nasjonalstatene har brukt veiledningen fra EFTA-domstolen og EF-domstolen, og hvordan de faktiske vurderingene har blitt foretatt.

---

<sup>143</sup> Myhre (2008) s. 398.

### 5.3.5.1 Rt. 2004 s. 904 (Paranova mot Merck)

Høyesterett fulgte uttalelsen fra EFTA-domstolen, og drøftet ”de interesser som skal avveies mot hverandre” i spørsmålet om hvorvidt Paranovas fargestriper kunne skade varemerkets omdømme.<sup>144</sup>

Høyesterett la til grunn en forståelse om at parallellimportøren representerer den interessen som ligger bak hensynet til fri flyt av varer mellom EØS-landene. Dette tilsier etter Høyesteretts oppfatning at parallellimportøren må kunne markedsføre ompakkede legemidler, men også at han må gis ”et visst spillerom for en strategi for produktpresentasjon”.<sup>145</sup> Høyesterett brukte EFTA-domstolens uttalelse om at parallellimportøren etter å ha foretatt en lovlig ompakking, er en aktør på lik måte som varemerkeinnhaveren. Videre understreket Høyesterett at, såfremt EF-domstolens etablerte krav i forbindelse med ompakking er oppfylt (se over i punkt 4.3.1-4.3.2), kan parallellimportøren i utgangspunktet utforme sin emballasje innenfor vanlig akseptert bransjepraksis.

Høyesterett viste til EF-domstolens dom i sak C-337/95 (”**Dior**”), hvor det fremkom at selv om en parallellimportør av luksusvarer ikke må handle på en illojal måte overfor varemerkeinnhaverens interesser, har ikke varemerkeinnhaveren ”berettiget grunn” til å forby reklameformer som er sedvanlige innenfor parallellimportørens bransje, utenom i tilfelle varemerkets omdømme lider alvorlig skade.<sup>146</sup>

Det ble uttalt at det ikke er uvanlig innen legemiddelsektoren å bruke produktlinjer som markedsstrategi, og Høyesterett mente derfor at parallellimportørens bruk av en produktlinje ikke kan forbys. Likevel måtte bruken av en slik markedsstrategi veies mot de negative konsekvensene for varemerkeinnhaverens omdømme. At parallellimportøren

---

<sup>144</sup> Avsnitt 73 og 75.

<sup>145</sup> Avsnitt 73.

<sup>146</sup> Rt. 2004 s. 904 avsnitt 75.



høster eventuelle tilleggsfordeler som følge av en spesiell pakningsutforming, anså Høyesterett ikke for avgjørende.<sup>147</sup>

Først behandlet Høyesterett spørsmålet om hvorvidt Paranovas fargestriper ga inntrykk av kommersiell forbindelse mellom Paranova og Merck, og uttalte:

*”Det at et legemiddel markedsføres av flere importører under samme produktvaremerke i forskjellige forpakninger – noe som er en uunngåelig følge av adgangen til parallellimport – kan etter min mening gi et slikt inntrykk. Men det søkes motvirket gjennom kraven om at parallellimportørens emballasje skal navngi både produsent og ompakker.”<sup>148</sup>*

Høyesterett uttalte videre at Paranovas markedsføring av Mercks produkter i ompakket emballasje med fargestriper, ikke gir noen større fare for inntrykk av kommersiell forbindelse enn den faren som følger enhver markedsføring av ompakkede parallellimporterte legemidler som er gjenpåført produsentens varemerke. Mellom Paranova og Merck mente Høyesterett at denne faren for inntrykk av kommersiell forbindelse ble redusert ved at Paranova markedsførte legemidler fra flere forskjellige produsenter.<sup>149</sup>

Videre tok Høyesterett stilling om Paranovas fargestriper ga inntrykk av ”co-branding”:

*”Etter min vurdering er (..) de aktuelle farvestripene for lite distinktive til å gi inntrykk av å være et design eller varemerke, og jeg kan vanskelig se at det foreligger fare som nevnt så lenge Paranova er forbudt å benytte sitt varemerke/logo på pakningene, (..) og så lenge det fremgår av pakningene hvem som har produsert legemidlet og hvem som har ompakket det.”<sup>150</sup>*

---

<sup>147</sup> Avsnitt 76.

<sup>148</sup> Avsnitt 80.

<sup>149</sup> Avsnitt 80.

<sup>150</sup> Avsnitt 80 i.f.

Høyesterett uttrykte her, slik jeg ser det, en forståelse av at så lenge fargestripene ikke er distinktive og emballasjen følgelig ikke er merket med parallellimportørens varemerke, er ”faren” for ”co-branding” unngått, så fremt produsentens og parallellimportørens navn er angitt på emballasjen. Tilsynelatende la Høyesterett til grunn en forståelse av at ”co-branding” i ordets rette forstand ikke er tillatt uten samtykke, jf. punkt 5.1.1.1.

I behandlingen av spørsmålet om hvorvidt Paranovas fargestriper skapte en fare for at Mercks produktvaremerker ble identifisert med andre produsenters legemidler, sa Høyesterett at dette søkes motvirket fra Paranovas side ved at det anvendes forskjellige farger. Dersom en slik fare skulle tillegges betydning, vil det ”i realiteten gjøre det umulig for en parallellimportør (..) å bygge opp en egen produktlinje.”<sup>151</sup>

Høyesterett la også til grunn at når emballasjen gjenpåføres varemerkeinnhaverens varemerke og merkes med produsenten, er dette med på å minske faren for at produktene kan identifiseres med andre produkter. Dessuten mente Høyesterett at så lenge det dreier seg om reseptbelagte legemidler som distribueres via lege og apotek, er det neppe fare for identifikasjon. Hos forbrukeren derimot, kan emballasjen ha betydning i valget av riktig legemiddel fra sitt medisinskap. Høyesterett syntes ikke at det forelå noen nevneverdig risiko for at Paranovas fargestriper kunne føre til identifikasjon mellom Mercks og andre produsenters legemidler, og mente at det

*”dreier seg om en fjerntliggende fare sammenholdt med parallellimportørens interesse i å kunne markedsføre sine varer på den måte som er vanlig i bransjen.”*<sup>152</sup>

Når det gjaldt spørsmålet om fare for degenerering av Mercks varemerke, viste Høyesterett til EFTA-domstolens uttalelse om at det kun er dersom fargestripene er hovedårsaken til at det skapes en fare for degenerering at dette vil utgjøre en ”berettiget grunn”, og uttalte at

---

<sup>151</sup> Avsnitt 81.

<sup>152</sup> Avsnitt 82.

innsigelsen om degenerering rammer parallellimportordningen som sådan, ikke Paranos bruk av den aktuelle produktemballasjen.<sup>153</sup>

Med hensyn til om Paranos pakningsutforming innebar en snylting på Mercks goodwill, uttalte Høyesterett at det er selve ordningen med parallellimport som åpner for dette. Paranos emballasjeutforming hadde ingen, eller liten, betydning.<sup>154</sup>

Etter interesseavveiningen, konkluderte Høyesterett i avsnitt 86 med at Merck ikke hadde noen ”berettiget grunn” etter Varemerkeloven § 4 jf. Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 til å motsette seg Paranos bruk av sin emballasje med fargestriper i kantene. Høyesterett tok ikke et generelt standpunkt til lovligheten av andre former for pakningsutstyr, da dette verken var nødvendig eller ønskelig.<sup>155</sup>

#### 5.3.5.1.1 Kritikk, kontra og kommentar

Den interesseavveiningen Høyesterett foretok i Paranova-saken for å finne ut om parallellimportørens bruk av fargestriper på emballasjen var egnet til å skade Mercks varemerke, har vært gjenstand for kritikk i teorien.

Rognstad har uttalt at interesseavveiningen får et skjevt utgangspunkt til fordel for parallellimportøren, ved at EFTA-domstolen presiserer tidlig i avgjørelsen at parallellimportøren etter å ha foretatt en lovlig ompakking, er en markedsaktør på linje med produsenten.<sup>156</sup> Når Høyesterett tar det utgangspunkt at parallellimportøren innenfor nærmere vilkår kan utforme sin emballasje innenfor akseptert bransjepraksis, og angir at han må gis et visst spillerom for en strategi for produktpresentasjon, blir det feil. Man kan

---

<sup>153</sup> Avsnitt 83.

<sup>154</sup> Avsnitt 84.

<sup>155</sup> Avsnitt 91.

<sup>156</sup> Rognstad (2006) s. 31.

ikke si noe om parallellimportørens spillerom for produktpresentasjon *før* interesseavveiningen er foretatt.<sup>157</sup>

Myhre mener på sin side at det er riktig å bruke testen ”according to common business practice” og statuere at det ikke er uvanlig innenfor farmasøytisk sektor å utvikle en markedsstrategi basert på en produktlinje. Myhre er også enig med Høyesterett i at det ved interesseavveiningen ikke er avgjørende at parallellimportøren høster tilleggsfordeler av en bestemt grafisk design.<sup>158</sup>

I Høyesteretts avgjørelse brukes EF-domstolens avgjørelse Dior som begrunnelse for at parallellimportøren kan forholde seg til vanlig bransjepraksis. Rognstad viser til at henvisningen til bransjepraksis i denne saken gjaldt noe helt annet, nemlig parallellimportørens markedsføringsmetoder av varer med preg av luksus og prestisje. Å bruke dette utgangspunktet for å konstatere at det ikke er uvanlig å bygge opp produktlinjer innenfor legemiddelbransjen, og dermed at parallellimportøren ikke kan forbys dette, blir etter Rognstads mening feil.<sup>159</sup>

Myhre tilbakeviser også her Rognstads kritikk, og mener Rognstad ikke ser viktigheten av EF-domstolens avgjørelser Dior og BMW når det gjelder utviklingen av parallellimportørens rett til å bruke varemerket i sin videre markedsføring av det parallellimporterte produkt.

Etter min mening kan det ha mye for seg å se hen til at legemiddelmarkedet og markedet for salg av ordinære handelsvarer er nokså forskjellig. Mens aktører som selger alminnelige forbruksvarer vil ha et nokså stort behov for å markedsføre disse aktivt, vil behovet for å markedsføre legemidler være mindre. Salget er kontrollert, både i leddet fra grossist til apotek, og fra apotek til sluttbruker. Såfremt legemiddelet innehar den nødvendige

---

<sup>157</sup> Rognstad (2006) s. 32.

<sup>158</sup> Myhre (2008) s. 401.

<sup>159</sup> Rognstad (2006) s. 32.

markedstillatelsen, får det automatisk tilgang til omsetningskanalene. Dette kan tale for at de argumenter som tas til inntekt for at parallellimportører av vanlige forbruksvarer kan annonsere i tråd med den bransjepraksisen som gjelder for produsenten, ikke gjør seg gjeldende med samme tyngde når det gjelder utforming av legemidlenes emballasje etter parallellimport.

EFTA-domstolens presisering av at det skal tas hensyn til den funksjonen varemerket skal ha som opprinnelsesgaranti, er et fornuftig utgangspunkt for interesseavveiningen, uttaler Rognstad. Likevel gir ikke EFTA-domstolens nærmere retningslinjer grunnlag for å foreta en fullstendig interesseavveining. Rognstad peker på særlig tre forhold som statuerer svakheter i EFTA-domstolens og Høyesteretts tilnærming til interesseavveiningen.<sup>160</sup>

For det første påpekes at EFTA-domstolen muligens legger opp til et for svakt vurderingstema som ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til de relevante varemerkerettslige funksjonene, ved kun å ta hensyn til om fargestripene er en fare for varemerkets renommé eller om de gir inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom Paranova og Merck. Rognstad kritiserer at EFTA-domstolen konsentrerer seg utelukkende om momenter som har vært oppe for EF-domstolen før, til tross for at spørsmålet om parallellimportørens adgang til å bruke egne varemerker/pakningsdesign ikke har vært til behandling tidligere.

For det andre kritiseres EFTA-domstolen for å legge føringer på Høyesterett når det gjelder den konkrete subsumsjonen i saken, ved blant annet å uttale at det ikke er indikasjoner på at fargestriper på produktemballasjens kanter utgjør en alvorlig skade på varemerkets renommé. I en rådgivende uttalelse om forståelsen av Varemerkedirektivet, er det uheldig, i følge Rognstad, å gå så langt i å legge føringer på vurderingene det er opp til den nasjonale domstolen å foreta.

---

<sup>160</sup> Rognstad (2006) s. 33 flg.

For det tredje kritiseres Høyesterett for nærmest å postulere/forutsette resultater av interesseavveiningen, istedenfor å foreta vurderingen. Som eksempel viser Rognstad til hvordan Høyesterett forutsetter at parallellimportøren skal ha mulighet til å bygge opp en egen produktlinje. Rognstad viser til at sakens helt fundamentale spørsmål er om parallellimportøren skal ha en slik mulighet. Høyesterett konstaterer dette helt uten å ta stilling til interesser og hensyn som kan tale mot at en slik rett tildeles parallellimportøren. Rognstad savner generelt en grundigere drøftelse fra Høyesteretts side. Han kritiserer blant annet hvordan spørsmålet om kommersiell forbindelse avfeies ved henvisning til kravene om angivelse av produsentens og parallellimportørens navn på legemiddelemballasjen. I tillegg reagerer Rognstad på at Høyesterett bare kort slår fast at Paranovas fargestriper er for lite distinktive til å være et varemerke, og på uttalelsen om at faren for degenerering rammer parallellimport som sådan. Han er også av den oppfatning at vurderingen av goodwill snyltingen burde vært grundigere.<sup>161</sup>

Rognstad mener at det kunne være grunn for Høyesterett til å gå nærmere inn i spørsmålet om distinktivitet. For det første påpeker han at Patentstyrets 2. avdeling i tid etter Høyesteretts avgjørelse, har fastslått at Mercks bredere horisontale striper oppfyller Varemerkelovens distinktivitetskrav.<sup>162</sup> For det andre kan fargestripene ha en kjennetegnfunksjon på grunnlag av innarbeidelse, og Rognstad påpeker at man ved å tillate parallellimportøren å bygge opp en egen produktlinje, åpner for at parallellimportøren kan opparbeide et varemerke på grunnlag av nettopp innarbeidelse.<sup>163</sup>

Det er vanskelig å si om Høyesterett hadde kommet til et annerledes resultat i saken dersom den hadde ansett Paranovas fargestriper for å være distinktive. Noe kan tyde på det, ettersom det i avgjørelsen påpekes at det ikke foreligger fare så lenge Paranova er forbudt å benytte sitt varemerke/logo på pakningene, og så lenge det fremgår hvem som er

---

<sup>161</sup> Rognstad (2006) s. 35.

<sup>162</sup> Rognstad (2006) s. 36 øverst, viser til Patentsyrets kjennelse fra 2. avdeling av 11. oktober 2004 sak 7398.

<sup>163</sup> Rognstad (2006) s. 36. Innarbeidelse og registrering er alternative måter å oppnå enerett på, jf. Varemerkeloven §§ 1 og 2.

henholdsvis produsent og ompakker.<sup>164</sup> Dersom fargestripene av Høyesterett hadde blitt ansett for å være distinktive nok til å utgjøre et varemerke for Paranova, kan man ikke utelukke at avgjørelsen hadde pekt i en annen retning.

Jeg har ikke kunnet finne det samme distinktivitetssynspunktet fra Rt. 2004 s. 904 uttalt i utenlandske avgjørelser etter Boehringer II eller Wellcome. Likevel kan det være grunn til å tro at det merket parallellimportøren plasserer på legemiddelesken vil kunne gi inntrykk av en kommersiell forbindelse desto mer distinkt det er, og eventuelt desto mer fremtredende det er plassert på esken.

Rognstad har påpekt at en ”aktuell eller potensiell kjennetegnfunksjon” i parallellimportørens merking av pakningen, forutsettes for at varemerkeinnhaverens interesser skal kunne anses berørt.<sup>165</sup> Etter min mening er dette et godt synspunkt. Det er vanskelig å tenke seg at et inntrykk av kommersiell forbindelse kan skapes dersom det bare er ett merke med kjennetegnfunksjon på emballasjen.

Når det gjelder snylting på varemerkets goodwill, uttrykker Rognstad at det finnes ulike aspekter av dette. Selve parallellimportsituasjonen, at parallellimportøren tjener på å videreselge et produkt under en annens varemerke, er en form for goodwill snylting som varemerkeinnhaveren må akseptere på grunn av reglene om fri varebevegelse. Denne situasjonen bidrar i følge Rognstad ikke til at oppmerksomheten tas vekk fra produsenten. Goodwill vil tilflyte produsenten, så lenge ikke produktemballasjen endres ved at parallellimportøren fremhever sitt eget varemerke. Så fort parallellimportøren bruker egen pakningsdesign, er det en risiko for at forbrukerne vil forbinde produktet og varemerket med parallellimportøren. Slik ”co-branding” vil dermed kunne utnytte produsentens goodwill utover det som allerede følger av parallellimportsituasjonen. Etter Rognstads oppfatning forkaster Høyesterett derfor for raskt anførselen om at parallellimportørens

---

<sup>164</sup> Avsnitt 80.

<sup>165</sup> Rognstad (2006) s. 35-36.

konsekvente bruk av egen pakningsdesign innebærer en uberettiget snylting på produsentens goodwill.<sup>166</sup>

Etter min mening har dette argumentet mye for seg. At det foreligger forskjellige grader av potensiell snylting på produsentens goodwill med hensyn til hvordan parallellimportøren har utformet emballasjen, bør stå som relativt klart. Dersom en parallellimportør greier å opparbeide en produktlinje som gjør at disse produktene lett kan gjenkjennes, er det grunn til å tro at varemerket kan knyttes til parallellimportøren fremfor produsenten. Selv om emballasjen da er merket med produsent og ompakker, vil det etter mitt syn ofte være slik at blikkfanget legges merke til (for eksempel fargestriper), mens det med liten skrift forbigår i stillhet. Forbrukere er bevisste, og særlig knyttet til legemiddelbruk er det grunn til å tro at de fleste er ekstra påpasselige med å få ”riktig” medisin. Hvis parallellimportørens emballasje avviker fra originalproduktets emballasje, vil dette i praksis kunne fremstå som to forskjellige produkter. Når det da i realiteten dreier seg om samme produkt, med opphav hos samme produsent, kan dette neppe karakteriseres som noe annet enn at parallellimportøren snylter på produsentens goodwill i nokså stor grad, dersom forbrukeren tror at produktet er parallellimportørens. I tillegg har man det aspektet at apotekene står relativt fritt med hensyn til hvilke produkter de ønsker å føre der det finnes flere alternativer av samme preparat. Dette er tilfellet for flere legemidler nettopp på grunn av adgangen til parallellimport. Oftest beror det på pris hvilke produktet apoteket fører, og som oftest ligger parallellimportørens produkter lavere i pris enn originalproduktene. I praksis kan det da være slik at forbrukeren aldri engang stifter kjennskap til originalproduktet, og dermed kan ledes til å tro at det kun finnes én type av det aktuelle legemiddelet, nemlig parallellimportørens.

Rognstad reiser også spørsmålet om hvorvidt den interessen varemerkeinnhaveren har i at interessen for produktet ikke flyttes over på parallellimportøren, er beskyttelsesverdig under Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 i den grad at denne interessen fortrenger

---

<sup>166</sup> Rognstad (2006) s. 36-37.



hensynet til fri varebevegelse. Rognstad viser til at EF-domstolen aldri har uttalt at beskyttelse av goodwill er en del av et varemerkes vesentlige funksjon. Etter Rognstads oppfatning bør man være forsiktig med å trekke den slutning at beskyttelse av goodwill ikke er en relevant interesse å ta i betraktning.<sup>167</sup>

EF-domstolen uttalte i Boehringer II-saken med henblikk på hva som kan være egnet til å skade varemerkets omdømme, at dette kan være tilfelle der det ompakkede legemiddelet presenteres på en slik måte at det

*”påvirker varemærkets verdi, ved at skade det præg af professionalisme og kvalitet, som er knyttet til et sådant produkt, så vel som den tillid, som det kan gjøre krav på i den relevante kundekreds.”<sup>168</sup>*

Man kan, slik jeg oppfatter det, ikke utelukke at EF-domstolen ved denne uttalelsen åpner for å ta hensyn til beskyttelse av varemerkets opparbeidede goodwill.

Rognstad påpeker i sin artikkel at den goodwillutnyttelsen som skjer når parallellimportøren bygger opp egne produktserier og bruker eget kjennetegn ved siden av produktvaremerket, henger sammen med varemerkets funksjon som opprinnelsesangivelse.<sup>169</sup> I en situasjon som beskrevet over, hvor forbrukeren kan ledes til å tro at et legemiddel stammer fra parallellimportøren, ikke fra produsenten, vil varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti rokkes ved, og dermed vil også parallellimportøren høste produsentens frukt i større grad enn hva som er tilfelle dersom legemiddelet bare omsettes i den pakkingsutformingen produsenten har valgt.

Generelt er det vanskelig å være uenig i Rognstads betraktninger rundt Høyesteretts avgjørelse. Flere steder reiser Høyesterett spørsmål basert på Mercks anførsler, for så

---

<sup>167</sup> Rognstad (2006) s. 37.

<sup>168</sup> Premiss 43.

<sup>169</sup> Rognstad (2006) s. 37.

umiddelbart å slå fast at argumentene ikke fører frem. Den omfattende interesseavveiningen virker ikke så omfattende. Likevel er det ikke dermed sagt at Høyesteretts avgjørelse er gal i resultatet.<sup>170</sup>

#### 5.3.5.2 England and Wales Court of Appeal, 21. februar 2008

Court of Appeal fattet 21. februar 2008<sup>171</sup> foreløpig avgjørelse i tvisten mellom Boehringer Ingelheim m.fl. mot Swingward m.fl., etter EF-domstolens prejudisielle avgjørelse i samme sak. Endelig avgjørelse ble ikke fattet, da retten ville avvente resultatet i Wellcome-avgjørelsen.

For det første konstaterte Court of Appeal at det ikke skal legges til grunn en presumsjon om at ”de-branding” og ”co-branding” er skadelig for varemerkets omdømme, dette skal vurderes på grunnlag av fakta.

På spørsmålet om parallellimportørens bruk av en produktlinje for flere produkter, uttalte Court of Appeal i avgjørelsens avsnitt 43:

*“I am quite unable to see how it follows that that there is damage to either of the trade marks Atrovent or Becloforte. True it is that Munro have promoted their own mark. But it is made plain in context that it is an importer's mark. Nothing is done so as to disparage the claimants' trade marks. Nor so as to suggest that Munro have any commercial association with the manufacturers. If this harmless type of co-branding were illegal many an importer or dealer would find himself in trouble. Harrods are apt to put their name on everything they sell. Berry Brothers and Rudd, the distinguished wine dealers, often put their own label on the back of the wine bottles they have imported. Should all this stop if the manufacturer or other ultimate source says so? Just because the dealer or importer is*

---

<sup>170</sup> For bredere kjennskap til kritikken vises til Rognstads og Myhres respektive artikler i sin helhet.

<sup>171</sup> Sak EWCA Civ 83.

*promoting himself? The answer is obviously not. And the reason is that no harm, no damage, is done.”*

For de aktuelle legemidlene Atrovent og Becloforte, begge astmamedisin, hadde ompakkingen blitt gjort ved at inhalatorene ble puttet i parallellimportørens ”common style”-pakning, og merket med parallellimportørens motiv.

At parallellimportøren opparbeider en egen produktlinje, ble her karakterisert som en ”harmless type of co-branding”, som ikke fører til skade på varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme. Alt kommer an på hvordan ”co-brandingen” utføres, i følge domstolen.<sup>172</sup> Jf. sitatet over, synes domstolen i avgjørelsen av at varemerkets omdømme ikke lider skade, å legge vekt på at det er gjort klart at parallellimportørens merke er et ”importørmerke”, og at ingenting er gjort for å ”nedvurdere” varemerkeinnhaverens varemerke, eller skape inntrykk av en kommersiell forbindelse.

Dette er i samsvar med EFTA-domstolens uttalelse i Paranova-saken, og EF-domstolens senere uttalelser. Så lenge det ikke foreligger et inntrykk av kommersiell forbindelse, skades ikke varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti, og hensynet til varemerkets omdømme er dermed ivaretatt.

### 5.3.5.3 Danmarks Høyesterett, 3. desember 2007

Denne avgjørelsen fra dansk Høyesteret falt 3. desember 2007.<sup>173</sup> Tvisten sto mellom AstraZeneca AB/AstraZeneca AS og Paranova.

AstraZeneca markedsførte i Danmark legemiddelet Bambec, med virkestoffet bambuterol i pakninger på 100 tabletter. I Frankrike solgte AstraZeneca det samme legemiddelet under navnet Oxeol i pakninger på 30 tabletter, to blisterbrett à 15. Både pakningene som

---

<sup>172</sup> Avsnitt 44.

<sup>173</sup> U.2008.617H.

AstraZeneca markedsførte i Danmark og i Frankrike, var merket med firmanavn og konsernlogo. Parallellimportøren Paranova importerte legemiddelet fra Frankrike, ompakket det og markedsførte det i Danmark under navnet Bambuterol ”Paranova”, i pakninger på 105 tabletter, 7 blisterbrett à 15. Paranova fjernet det franske varemerket Oxeol, AstraZenecas firmanavn og logo fra ytterpakningen, og merket emballasjen med AstraZeneca som produsent, og Paranova som parallellimportør og ompakker.

Selv om navnet Bambuterol ”Paranova” kunne gi inntrykk av at det var tale om et genereisk produkt som ikke var underlagt patentbeskyttelse, fant Høyesterett ikke grunn til å fastslå at navnet var villedende eller i strid med god markedsføringskikk. Høyesterett la vekt på at det fremgikk av pakningen at AstraZeneca var produsent, og at Paranova var parallellimportør. Retten fant ikke grunnlag for å fastslå at Paranovas pakningsdesign hadde skadet AstraZenecas omdømme.<sup>174</sup>

At pakningene var merket med produsentens og parallellimportørens navn, ble også i denne saken ansett for å hindre skade på varemerkets omdømme.

#### 5.3.5.4 Østerrikes høyesterett, 24. mars 2009.

Østerrikes høyesterett (Der Oberste Gerichtshof) avgjorde 24. mars i år<sup>175</sup> tvisten mellom Wellcome og Paranova nasjonalt, etter EF-domstolens prejudisielle avgjørelse.

Som nevnt over i punkt 5.2.4, hadde Paranova på den ompakkede emballasjen til legemiddelet Zovirax, trykket ompakkerens og sitt eget navn som parallellimportør i fet skrift på forsiden. På siden var produsentens navn angitt med normal skrift. Emballasjen var merket med en blå stripe på kantene, i tråd med Paranovas markedsføring av ompakkede legemidler generelt.

---

<sup>174</sup> U.2008.617H s. 624-625.

<sup>175</sup> Sak 17Ob3/09d.

Når det gjaldt det faktum at Paranova hadde trykket sitt eget navn i store bokstaver foran på pakningen og Wellcome sitt navn som produsent på siden, fant retten at dette ikke var egnet til å skade varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. Retten uttalte at den gjennomsnittlige forbrukeren er kjent med terminologien ”ompakket” og ”importert” i sammenheng med legemidler. Det at parallellimportøren hadde merket emballasjen med ”Ompakket og importert av Paranova” i store bokstaver, innebar ingen risiko etter rettens forståelse for at forbrukerne ville anse ompakkeren som produsenten. Heller ikke informasjonen om produsenten ble ansett for å gi et uordentlig inntrykk.

Når det gjaldt de fargede stripene på legemidelemballasjens kanter, fant retten at dette ikke innebar noen skade på varemerkets eller varemerkeinnhaverens omdømme. Retten fant det uvesentlig at legemiddelet kunne markedsføres uten striper.

På tvistens punkter gjeldende legemidelemballasjens utforming, fikk Paranova medhold for sitt syn.<sup>176</sup>

Rognstad skrev i sin artikkel ”Retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring” fra 2000 at:

*”EF-domstolen har i ompakkingssakene stilt opp et krav om at det må framgå på pakningen hvem som har foretatt ompakkingen. Grensen mellom en slik angivelse og ulovlig sammerking må etter mitt skjønn gå der hvor angivelsen skjer på en måte som innebærer utnyttelse av produsentens goodwill, eller en fare for at forbrukerne blir villedet med hensyn til varenes opprinnelse”<sup>177</sup>.*

I tråd med Rognstads syn, kan man ikke utelukke at det i et tilfelle hvor parallellimportøren ved angivelse av produsent og ompakker fronter sitt navn i store bokstaver, mens

---

<sup>176</sup> Gjengitt etter informasjon fra partenes advokater/representanter ved advokatenes kontor i Wien, hhv. fra Ernst Tremmel for Wellcome og René Schneider for Paranova (2009).

<sup>177</sup> Rognstad (2000) s. 329.

produsentens navn angis i små bokstaver, kan foreligge en ”co-branding” som er skadelig for varemerkets omdømme fordi det er fare for opprinnelsesgarantien. Østerrikes høyesterett anså imidlertid ikke Paranovas merking på denne måten som skadelig for Wellcomes omdømme. Hvorvidt senere liknende saker bedømmes annerledes, gjenstår å se.

### 5.3.6 Oppsummering

I vurderingen av om legemiddelets presentasjonsmåte etter ompakking gir varemerke innehaveren ”berettiget grunn” til å motsette seg videre markedsføring, er spørsmålet om presentasjonsmåten kan skade varemerkets eller varemerke innehaverens omdømme. Nødvendighetskriteriet har ingen relevans i denne vurderingen.

Hvorvidt det foreligger skade på omdømmet, avgjøres skjønnsmessig i den enkelte sak, noe som kan føre til sprikende avgjørelser. Det er for bastant å si at ”co-branding” er en rettskrenkelse uansett. Det som tidligere ble omtalt som en ”hellig handling”, nemlig varemerke innehaverens rett til å merke sitt eget produkt, er i praksis ikke så hellig lenger.

I nasjonalstatenes bruk av praksis fra EFTA- og EF-domstolen, synes det som om hovedgrunnen til at parallellimportørens design ikke blir ansett for egnet til å skade varemerkets omdømme, er at emballasjen merkes med hvem som er produsent, og hvem som har foretatt ompakkingen. Dette hindrer inntrykk av kommersiell forbindelse, og rokker dermed ikke ved varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti.

## 6 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER OG ET BLIKK FREMOVER

Oppgaven har tatt for seg et praktisk tema i relasjon til parallellimport av legemidler. Nasjonalstatens krav i relasjon til legemiddelomsetning, gjør i praksis ompakking til et spørsmål ved parallellimport av ethvert legemiddel.

Av drøftelsen over, kan det konkluderes med at parallellimportøren har fått et relativt vidt spillerom til ompakking, også når det gjelder legemiddelemballasjens utforming.

Enkelte mener at ”a fair balance has been struck” mellom varemerkeinnhaveren og parallellimportøren.<sup>178</sup> Det er nok likevel grunn til å tro at parallellimportørene er mer fornøyde enn legemiddelindustrien. De kryssende hensynene mellom varemerkeretten og fri varebevegelse, har gjentatte ganger blitt avveid i retning av sistnevnte.

Det er flere interessante aspekter ved det relativt kompliserte nettet som produsenten og hans distribusjonsnettverk utgjør sammen med parallellimportøren. Selv om parallellimportøren etter hvert er innrømmet et nokså vidt spillerom til ompakking, er legemiddelindustrien neppe mer glad i parallellimporten av den grunn. I avtaler med sine distributører, kan legemiddelfirmaene søke å påvirke adgangen til parallellimport ved å inkludere avtaleklausuler som nekter distributørene videresalg til parallellimportører. Parallellimportfirmaene oppgir dette som den største hindringen for bransjen<sup>179</sup>. En interessant problemstilling er hvorvidt slike avtalebestemmelser er tillatt i henhold til EØS-avtalens regler om fri varebevegelse.

---

<sup>178</sup> Myhre (2008) s. 406. Se artikkelens punkt 7 i helhet for en inngående begrunnelse av utsagnet.

<sup>179</sup> Farma-Holding AS (2009)

## 7 KILDER

### 7.1 Litteraturliste

#### 7.1.1 Bøker og artikler

Danielsen, Jens Hartig. *Parallelhandel og varernes frie bevægelighed*. 1. utgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 2005.

Dyckjær-Hansen, Karen. *Nødvendighetskriteriet og markedsadgangen. En studie i samspillet mellom EU-ret, Immaterialret og Konkurrenceret*. I: Festskrift til Mogens Kockvedgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 2003, s. 185-207.

*EØS-rett*. Frederik Sejersted ... [et al.]. 2. utgave. Oslo, 2004.

Gundersen, Aase. *Tillatt bruk av andres varemerker – grensene for varemerkeinnehavers enerett etter Varemerkedirektivet artikkel 5, 6 og 7*. I: Aktuell immaterialrett. Oslo, 2008, s. 72-113.

*Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*. Per Helset ... [et al.]. Oslo, 2009.

Keller, Kevin Lane. *Strategic brand management: building, measuring and managing brand equity*. 3rd edition. Upper Saddle River, N.J. Prentice-Hall. 2008.

Knoph, Ragnar. *Åndsretten*. Oslo, Nationaltrykkeriet, 1936.

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik *Oversikt over norsk varemerkerett*. 2. utgave, revidert versjon. Institutt for Privatretts stensilsérie nr. 163. Oslo, 2003. ISBN 82-7236-161-2.



*Lærebog i Immaterialret.* Redigert av Jens Schovsbo. 7. utgave. København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005.

Myhre, Jonas W. *Parallel imports and "co-branding" of pharmaceuticals – analysis and comments.* I: Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR). Årgang 77 (2008), s. 388-408.

*Rettskildelære.* Redigert av Jan E. Helgesen. 5. utgave. Oslo, 2001.

Rognstad, Ole-Andreas. *EF-domstolens og EFTA-domstolens praksis som rettskilder ved tolkingen av EØS-avtalen.* I: Tidsskrift for rettsvitenskap. 2001, s. 435.

Rognstad, Ole-Andreas. *Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring.* I: Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR). Årgang 69 (2000), s. 320-335.

Rognstad, Ole-Andreas. *Parallellimport, "co-branding" og domenenavn.* I: Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR). Årgang 75 (2006), s. 23-46.

Rognstad, Ole-Andreas. *Parallellimport: tendenser og perspektiver i lys av den EF-rettslige innflytelse på norsk rett.* Det 34:e nordiska juristmötet, Stockholm den 21-23 augusti, 1996.

Rogstad, Anne. *Parallellimport.* I: Tidsskrift for Forretningsjus. 1997, s. 29-54.

Schovsbo, Jens. *Grænsefladepørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten.* Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1996. ISBN: 87-574-7670-5.

Westman, Sophia. *Ompaketering ommärkning och utnyttjande av annans varumärke – en studie av parallellimport av läkemedel inom EU.* I: Institutet För Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet (IFIM), nr. 111. Stockholm, 2001.

### 7.1.2 Nettdokumenter

Statens legemiddelverk (SLV). Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler, av 09.03.2007.

[www.legemiddelverket.no/templates/InterPage\\_20055.aspx?filterBy=CopyToIndustry](http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage_20055.aspx?filterBy=CopyToIndustry)

[sitert 29.09.2009]

Statens legemiddelverk (SLV). Priser på medisiner, av 02.11.2009.

[http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage\\_74764.aspx](http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage_74764.aspx)

[sitert 22.11.2009]

Burger Kings nettside.

<http://www.burgerking.no/produkter/king-delight/fedon-king-chicken/>

[sitert 26.10.2009]

### 7.1.3 Personlige meddelelser

Farma Holding AS (morselskapet til parallellimportfirmaene Farlic AS og Farmagon AS) ved Joakim Graff og Geir Simonsen. Telefonsamtale, 13. november 2009.

Farma Holding AS ved Geir Simonsen. E-post, 16. november 2009.

Justisdepartementet ved Magnus Greaker, e-post, 13. oktober 2009.

Myhre, Jonas. Samtale. 1. september 2009.

Schneider, René. E-post. 10. november 2010. Advokat for Paranova i tvisten mot The Wellcome Foundation.

Tremmel, Ernst. E-post. 10. november 2010. Representant ved advokatkontoret som representerte The Wellcome Foundation i tvisten mot Paranova.

## 7.2 Lov- og forarbeidsregister

### 7.2.1 Lover

Lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker (varemerkeloven)

Lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

Lov av 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)

Lov av 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)

Lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven)

Lov av 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven)

### 7.2.2 Forarbeider

NUT 1958:1 Innstilling til lov om varemerker

Ot. prp. nr. 72 (1991-92) Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen

Ot. prp. nr. 29 (1998-99) Om lov om apotek

Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Prop. 6 L (2009-2010) Ny varemerkelov (Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak))

## 7.3 Domsregister

### 7.3.1 Norsk rettspraksis

Rt. 2000 s. 1811 Finanger

Rt. 2002 s. 391 God Morgon

Rt. 2004 s. 904 Paranova

LB-1999-2085

Asker og Bærum herredsrett sak nr. 95-1813 A av 21. januar 1999

### 7.3.2 Utenlandsk rettspraksis

U.2003.1807H

U.1999.1678H

U.2002.696H

Sø - og handelsretten sak V8101 av 22. januar 2008

NJA 2006 s. 380

England & Wales Court of Appeal (Civil Division) sak EWCA Civ 83

Østerrikes Høyesterett (Der Oberste Gerichtshof) sak 17Ob3/09d

### 7.3.3 Internasjonal rettspraksis

EF-domstolen sag C-102/77 Hoffmann-La Roche: Hoffmann-La Roche & Co. AG mod Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. Saml. 1978 01139

EF-domstolens forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 Bristol Myers Squibb (BMS): Bristol Myers Squibb m.fl. mod Paranova AS. Saml. 1996 I-03457

EF-domstolen sag C-337/95 Dior: Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV mod Evora BV. Saml. 1997 I-06013

EF-domstolen sag C-63/97 BMW: Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mod Ronald Karel Deenik. Saml. 1999 I-00905

EF-domstolen sag C-379/97 Upjohn: Pharmacia & Upjohn SA mod Paranova A/S. (Upjohn) Saml. 1999 I-06927

EF-domstolen sag C-173/98 Sebago: Sebago Inc. og Ancienne Maison Dubois & Fils SA mod G-B Unic SA. Saml. 1999 I-04103

EF-domstolen sag C-143/00 Boehringer I: Boehringer Ingelheim KG m.fl. mod Swingward Ltd og Dowelhurst Ltd. Saml. 2002 I-03759

EFTA-domstolen sak E-3/02 Paranova AS mot Merck & co Inc. m.fl. av 8. juli 2003

EF-domstolen sag C-348/04 Boehringer II: Boehringer Ingelheim KG. m.fl. mod Swingward Ltd og Dowelhurst Ltd. Saml. 2007 I-03391

EF-domstolen sag C-276/05 Wellcome: The Wellcome Foundation Ltd mod Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. Saml. 2008 00000

