

Ompakking av parallellimporterte varer

Kandidatnummer: 204263

Veileder: Halvard Haukeland Fredriksen

Antall ord: 14904



JUS399 Masteroppgave

Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

[27/5-2013]

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	3
1.1 Problemstilling og tema	3
1.2 Metode	4
1.3 Sentrale hensyn	6
1.4 Oppgavens struktur	10
2 Det rettslige grunnlag for parallellimport.....	10
2.1 Kort om konsumpsjon i varemerkeloven og varemerkedirektivet.....	10
2.2 Konsumpsjon i eldre EU-rett	11
2.3 Utgangspunktet: ompakking er ulovlig	13
2.4 Modifisering av utgangspunktet: perspektivproblematikk.....	13
3 Nødvendighetskriteriet	14
3.1 Bakgrunn	14
3.2 Nødvendighetskriteriets nærmere innhold	15
3.2.1 Den nedre grense – Ønske om en kommersiell fordel.....	15
3.2.2 Effektiv markedsadgang	16
3.2.3 Særlig om det minste inngrep.....	18
3.2.4 Kasuistikk	18
3.3 Om rettsenhet.....	22
4 Øvrige krav til ompakkingen	23
4.1 Generelt – Bristol-Myers Squibb-saken.....	23
4.2 Produktets originale tilstand	24
4.2.1 Innledning	24
4.2.2 Vilkårets nærmere innhold	25
4.2.3 Kasuistikk	27
4.3 Opplysninger på emballasjen	28
4.3.1 Angivelse av hvem som har pakket om produktet.....	28
4.3.2 Angivelse av produsenten.....	30
4.4 Beskyttelse av varemerkets og varemerkeinnhavers omdømme	30
4.5 Forhåndsunderretting og vareprøve.....	31
4.5.1 Forhåndsunderretting	31
4.5.2 Vareprøve	33

5 Særlig om emballasjens grafiske utforming	34
5.1 Problemet.....	34
5.2 E-3/02 Paranova	35
5.2.1 EFTA-domstolens rådgivende uttalelse.....	35
5.2.2 Kritikk	38
5.3 C-348/04 Boehringer Ingelheim II.....	40
5.4 C-276/05 Wellcome Foundation.....	41
5.5 Rt. 2004 s. 904 Paranova.....	42
5.6 2008 WL 371041 Boehringer Ingelheim m.fl. (Dom fra Court of Appeal 21-2-2008).....	46
6. Om uløste spørsmål.....	48
7. Konklusjon og synspunkter	50
8. Litteraturliste	53

1 Innledning

1.1 Problemstilling og tema

Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (vml.) § 6 gir regler om såkalt konsumpsjon av varemerkeretter. Disse reglene utgjør et unntak fra varemerkeinnhaverens enerett til beføyelser over varemerket etter vml. § 4. I kraft av dette unntaket kan en parallellimportør under visse omstendigheter pakke om de importerte varene på tross av varemerkeinnhaverens innsigelser.

Siktemålet med oppgaven er å klarlegge og systematisere hvilke forhold som kan begrunne en ompakkingsrett for parallellimportøren. Videre søkes det å presentere de begrensninger som gjør seg gjeldende for parallellimportørens utøvelse av ompakkingsretten.

Begrepet parallellimport er ikke definert i norsk lov, men sikter til uautorisert vareimport parallelt med varemerkeinnhaverens egen distribusjonskjede. A produserer for eksempel en vare i Sverige, og selger denne i Norge gjennom en forretningsforbindelse (grossist, generalagent el.). Dette betegnes som "direkteimport", import direkte fra produsenten eller via hans forhandlernetttverk. Om C får tak i et parti med den aktuelle varen fra en av As forhandlere i Sverige (eller en annen EØS-stat) for så å importere varene for videresalg i Norge, taler en om parallellimport.¹

I noen tilfeller anser parallellimportøren det for hensiktsmessig å ta varene ut av sin originale emballasje og pakke dem inn i en ny, gjerne påført produsentens varemerke. Eller han ser seg nødt til å påføre emballasjen en eller flere etiketter. I det videre angis begge disse fremgangsmåter ved fellesbetegnelsen *ompakking*. Begge former for inngrep i varens emballasje reguleres nemlig etter EU-domstolens praksis av de samme

¹ Dette betegnes gjerne som "egentlig parallellimport". De samme rettslige problemer oppstår også der det foreligger parallell distribusjon uten at det foreligger egentlig parallellimport, for eksempel dersom varemerkeinnhaveren produserer varen i importstaten.

betingelser.² Der det kun siktes til den ene formen benyttes begrepene *re-emballering* og *etikettering*.

1.2 Metode

Den aktuelle problemstilling er som nevnt regulert i norsk lov ved varemerkeloven § 6. Bestemmelsen gir imidlertid kun den begrensede veiledning at varemerke innehaveren kan motsette seg parallellimporten dersom han har "rimelig grunn" for det, og det er sparsomt med avklaringer i norsk rettspraksis.

Varemerkeloven § 6 oppfyller Norges forpliktelse etter EØS-avtalen til å implementere EUs Varemerkedirektiv (dir. 2008/95) art. 7. Det finnes omfattende praksis fra EU-domstolen rundt denne bestemmelsen. Avgjørelser som er eldre enn tidspunktet for undertegning av EØS-avtalen (2. mai 1992) skal etter avtalens art. 6 være styrende for tolkningen av Norges forpliktelser etter avtalen, og dermed også direktivet. Det er imidlertid på det rene at også nyere avgjørelser fra EU-domstolen skal tillegges stor vekt ved tolkningen av varemerkedirektivet.³ Dette er nødvendig for å oppfylle den EØS-rettslige homogenitetsmålsetningen.⁴

I lys av det foreliggende rettskildet bildet vil oppgaven i stor grad befatte seg med en analyse av rettspraksis fra EU-domstolen. De relevante avgjørelser fra EU-domstolen begrenser seg imidlertid til prejudisielle tolkningsavgjørelser etter anmodning fra nasjonale domstoler jf. EUF-traktatens art. 267. Dette gir opphav til en rettskildemessig utfordring.

Domstolens tolkningsavgjørelser skal nemlig i prinsippet bare inneholde betraktninger om den generelle fortolkning av de relevante bestemmelser, men ikke subsumsjonen i

² Se C-349/95 BALLANTINE premiss 27. Domstolen fastslår her at parallellimportørens ombytting av etiketten – i likhet med ompakking – innebærer at merkevaren er utsatt for et inngrep fra tredjemann som etter sin karakter kan forvanske varemerkets opprinnelsesgaranti.

³ Se for eksempel Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 "GOD MORGON".

⁴ Se Fredrik Sejersted mfl., *EØS-rett*, 3. utgave, Oslo 2011 på s. 224, hvor forfatteren peker på at det ville være uheldig om rettsutviklingen i EØS ble frosset til det utviklingsstadium EU-retten var på ved EØS-avtalens ikrafttredelse.

den konkrete saken.⁵ Mangelen på subsumsjon gjør det vanskeligere å trekke slutninger som gir argumenter for et gitt resultat i sammenheng med et konkret saksfaktum, særlig fordi en tradisjonell parallelltolkning ikke lar seg gjøre.

Et eksempel som behandles senere i oppgaven (punkt 3.2.2) er følgende: Domstolens praksis gir grunnlag for å slutte at sterk motstand i markedet mot legemidler påført ekstra etiketter kan være grunnlag for lovlig ompakking så lenge motstanden er så sterk at den hindrer "reell markedsadgang". Om parallellimportøren oppnår "reell markedsadgang" er imidlertid opp til den nasjonale domstol å avgjøre i den konkrete sak, og det er dermed vanskelig å fastslå noen terskel på bakgrunn av Domstolens prejudisielle avgjørelse. De samme metodiske utfordringer gjør seg gjeldende ved bruk av EFTA-domstolens rådgivende tolkningsavgjørelser, jf. ODA art. 34.

Den nevnte rettspraksis må dermed suppleres med andre rettskilder. De reelle hensyn som ligger bak EU-domstolens praksis vil være helt sentrale i denne sammenheng.

En viss veiledning vil også søkes i avgjørelser fra de nasjonale domstoler i andre EØS-stater. Det understrekes at disse avgjørelser ikke bærer noen selvstendig rettskildemessig vekt i norsk rett. Avgjørelsene vil imidlertid – i likhet med juridisk litteratur – kunne peke på relevante reelle hensyn og gode argumentasjonsmønstre.

Det skal nevnes at nær sagt all den rettspraksis det refereres til i denne oppgaven omhandler ompakking av legemidler. Det er derfor naturlig å stille spørsmålsteget ved hvorvidt denne får anvendelse på ompakking av andre produkter enn legemidler. Svaret finner en i sak C-349/95 BALLANTINE, som omhandlet parallellimport og ometikettering av whisky fra Storbritannia til Nederland. Av denne saken fremgår det at de vilkår EU-domstolen har oppstilt for ompakking av parallellimporterte legemidler i hovedsak også får anvendelse på ompakking av andre parallellimporterte produkter.⁶ Det kreves imidlertid ikke at parallellimportøren ved påkrav overleverer varemerkeinnhaveren en vareprøve eller at han på den nye emballasjen eller etiketten

⁵ Morten Broberg og Niels Fenger, *Preliminary References to the European Court of Justice* (Oxford 2009), s. 2. Forfatterne poengterer for så vidt at Domstolens rådgivende uttalelser ofte legger omfattende føringer på den nasjonale retts subsumsjon, se s. 419-429 og særlig s. 421.

⁶ Se sakens premiss 50.

opplyser om hvem som har forestått ompakkingen. Domstolen mente at innehaveren av et merke som benyttes for annet enn legemidler fikk sine interesser tilstrekkelig ivaretatt ved at parallellimportøren ga ham forhåndsvarsel før varene ble satt i omsetning.⁷

Danielsen mener at Ballantine-saken "ikke bør tillægges nogen almindelig prejudikatværdi". Særlig fordi Domstolen ikke argumenterer særlig overbevisende for å skille mellom legemidler og andre produkter på dette punktet, anfører han at reglene må gis lik anvendelse på begge tilfeller.⁸ Danielsen har unektelig et poeng, men Domstolen er så klar i sin tale i BALLANTINE-saken at det er vanskelig å se for seg at den endrer standpunkt om det skulle komme opp en ny lignende sak. Se i denne retning også Stothers og Westman, som legger BALLANTINE-saken til grunn som gjeldende rett.⁹

1.3 Sentrale hensyn

Som nevnt er EU-domstolens avgjørelser helt sentrale for fastleggningen av rammene for parallellimportørens rett til ompakking av varer, da spørsmålet er relativt sparsomt regulert i lov og direktiv. Domstolen legger i sin praksis generelt sett mye vekt på formålsbetraktninger,¹⁰ og dens praksis rundt ompakkingsproblemet er intet unntak. En dypere innsikt i oppgavens problemstilling fordrer dermed innsikt i de nevnte hensyn.

I det videre presenteres først noen hensyn som taler mot adgang til ompakking av parallellimporterte produkter. Deretter behandles de hensyn som taler for en slik adgang.¹¹

⁷ Se premiss 47-49.

⁸ Se Jens Hartig Danielsen, *Parallelhandel og varernes frie bevegelse*, København 2005 s. 676-679.

⁹ Se Christopher Stothers, *Parallel Trade in Europe: Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Oxford 2007 s. 85-86 og Sophia Westman, *Ompaketering, ommærkning och utnyttjande av annans varumärke*, Stockholm 2001 s. 61.

¹⁰ Jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo 2010, s. 31.

¹¹ Det understrekes at den følgende fremstilling kun tar sikte på å presentere de mest sentrale hensyn som gjør seg gjeldende rent generelt i saker om ompakking. Ompakkingsspørsmålet må imidlertid som nevnt avgjøres konkret i lys av de forhold som gjør seg gjeldende i den aktuelle sak, og disse kan aktualisere en rekke hensyn som ikke behandles her.

Opprinnelsesgarantifunksjonen

Varemerket setter forbrukeren eller annen sluttbruker av varen "i stand til uten risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en annen oprindelse."¹² En settes altså gjennom varemerket i stand til å identifisere hvem som har produsert varen. Den såkalte opprinnelsesgaranti er i EU-domstolens praksis jevnt over anført som varemerkets *hovedfunksjon*,¹³ og anses for helt sentral i det konkurranseregime som eksisterer i EU- og EØS-retten.¹⁴

Når en parallellimportør pakker om en importert vare, kan opprinnelsesgarantien settes i fare. Dette vil i så fall være et vesentlig argument mot ompakking.

For det første kan det tenkes at hans ompakking berører den aktuelle vares opprinnelige tilstand, jf. nærmere under punkt 4.2. A importerer for eksempel Bs ost, men pakker den om i en emballasje som i mindre grad enn den originale tar vare på ostens spesielle aromaer. Sluttbrukeren har da ikke lenger noen garanti for at produktet er i den tilstand produsenten tilsiktet.

Forholdet kan videre være at måten emballasjen er utformet på gir uriktig inntrykk av hvem som eier varemerket eller har produsert varen. Angir for eksempel parallellimportøren på den nye emballasje sin egen logo i stort format mens produsentens navn nevnes i liten skrift bak på emballasjen, vil en slik uriktig forestilling lett bli fremkalt. Det kan også tenkes at emballasjens utforming er egnet til å gi et uriktig inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom varemerkeinnhaver og parallellimportør.

Varemerkets opparbeidede goodwill – kvalitet, "free-riding" mv.

Opprinnelsesgarantien medfører altså at forbrukeren kan knytte produsentens varer til det aktuelle merket. Avhengig av varens egenskaper, pris mv. vil varemerket dermed

¹² EF-domstolens sak C-206/01 ARSENAL, premiss 48.

¹³ Se for eksempel EU-domstolens forente saker C-236/08, C-237/08 og C-238/08 premiss 77. Varemerkedirektivets fortale gir i punkt 11 uttrykk for samme forståelse.

¹⁴ Se Lassen og Stenvik s. 25 med videre henvisninger.

kunne bygge seg opp et spesielt omdømme. For eksempel er det i DIOR-dommen (sak C-377/95) premiss 45 uttalt at Christian Diors parfymmer er å betrakte som "prestigebetonede luksusvarer". Parallellimportøren må være oppmerksom på ikke å skade dette omdømmet ved sitt valg av ny emballasje. Et annet eksempel finner vi i C-436/93 Bristol-Myers Squibb, hvor Domstolen i premiss 76 uttaler at omsetningskretsen for legemidler er spesielt krevende med hensyn til produktets integritet og kvalitet. Den som parallellimporterer og pakker om legemidler må sørge for at hans emballasje ikke er egnet til å gi publikum et inntrykk av legemidlet som bryter med disse forventningene.

For eksempel kan varemerkets omdømme settes i fare dersom emballasjens dårlige kvalitet gir inntrykk av et mindreverdig produkt eller dersom parallellimportørens grafiske utforming av den nye emballasjen på en eller annen måte er egnet til å skade varemerkets omdømme.¹⁵

I sammenheng med varemerkets omdømme og goodwill presenteres gjerne følgende problem: Er det rimelig at parallellimportøren skal kunne nyte godt av all den innsats og de potensielt store investeringer varemerkeinnhaver har lagt i å opparbeide merkets omdømme uten at han selv har tatt del i innsatsen? Fenomenet betegnes gjerne som "free-riding".¹⁶

Det er klart at en adgang til parallellimport nødvendigvis til en viss grad må åpne for free-riding, da selve konseptet baserer seg på gjensalg av andres produkter.¹⁷ I og med at parallellimportens lovlighet i utgangspunktet er sikker rett kan en vanskelig legge vesentlig vekt på hensynet til å motvirke free-riding med mindre det i den konkrete sak foreligger omstendigheter ved pakningsutformingen som tilsier at det forekommer en mer kvalifisert "snylting" enn den uunngåelige.

¹⁵ Se EU-domstolens sak C-348/04 Boehringer Ingelheim II, premiss 40-44.

¹⁶ Se for eksempel Lassen og Stenvik s. 478.

¹⁷ Se for eksempel Rt. 2004 s. 904 Paranova, avsnitt 84. Lassen og Stenvik (s. 473) peker på at muligheten for free-riding er et vesentlig bidrag til å gjøre parallellimporten attraktiv.

Målsetningen om et integrert marked

Det er en sentral målsetning ved EØS-avtalen å skape et felles integrert marked i hele EØS-området slik at det legges til rette for fri flyt av varer mellom medlemsstatene. Varemerke innehaverens enerettsposisjon gir ham imidlertid i utgangspunktet en mulighet til å sette hindringer i veien for dette målet. Dersom ingen andre uten hans samtykke kan benytte merket, kan han selv bestemme hvilke varer som selges på hvilket nasjonalt marked, og han kan selv fastsette prisen etter hvor kjøpesterk den nasjonale omsetningskretsen er. Resultatet vil være at varemerke innehaveren tillates å dele opp fellesskapsmarkedet i nasjonale markeder.

Ved å tilkjenne andre en rett til å parallellimportere produkter som varemerke innehaveren allerede har satt i omsetning i et EØS-land motvirker en til en viss grad denne oppdelingen. Parallellimportører vil nemlig kunne utnytte prisforskjeller innad i EØS ved å kjøpe opp varepartier i lavkostland og importere og videreselge disse i et høykostland til en lavere pris enn den varemerke innehaveren selv tilbyr.

Varemerke innehaveren kan imidlertid fortsatt effektivt gjennomføre en markedsoppdeling ved å utforme emballasjen på sine produkter på en slik måte at de bare kan selges der hvor han ønsker. Dette er spesielt aktuelt for legemidler og andre sterkt regulerte varer, idet nasjonal lovgivning ofte stiller omfattende krav til produktet, typisk hva gjelder kvantum i hver salgsenhet eller språk benyttet på emballasjen.

Hensynet til å oppnå et integrert marked i fellesskapet tilsier dermed at parallellimportøren ikke bare tillates import og videresalg, men også ompakking av varen dersom dette er nødvendig for hans adgang til markedet. Effekten av en så vidtgående rett for parallellimportøren til å gripe inn i varemerke innehavers enerett vil være at han kan gi varemerke innehaveren effektiv priskonkurranse i høykostlandene slik at prisene på legemidler blir lavere for forbrukerne. Prisnivået i medlemsstatene vil dermed også bli jevnere.

1.4 Oppgavens struktur

Under punkt 2 gis det en kort oversikt over det rettslige grunnlaget for parallellimport, herunder sammenhengen mellom praksis fra EU-domstolen under den tidligere EF-traktaten og nyere praksis under varemerkedirektivet.

Punkt 3 og 4 gir en oversikt over de vilkår som gjelder for parallellimportørens utøvelse av ompakkingsretten. Under punkt 3 behandles vilkåret for at parallellimportøren i det hele tatt skal kunne pakke om varen, mens punkt 4 befatter seg med betingelser for hans utøvelse av denne retten.

I punkt 5 vies en del plass til spørsmålet om hvilke begrensninger som gjelder for parallellimportørens grafiske utforming av den nye emballasjen. Under punkt 6 gis noen korte bemerkninger om betydningen av den usikkerhet som har preget – og til dels fortsatt preger – reglene om ompakking. Til slutt, i punkt 7, gis en vurdering av rettstilstanden slik den er i dag.

2 Det rettslige grunnlag for parallellimport

2.1 Kort om konsumpsjon i varemerkeloven og varemerkedirektivet

Varemerkeretten er som nevnt en enerett, og innehaveren kan forby andre å bruke hans varemerke, hva enten det er tale om import, videresalg eller annet, jf. varemerkedirektivet art. 5 og vml. § 4. Parallellimport skulle da i utgangspunktet ikke være mulig uten varemerkeinnehaverens samtykke.

Det følger imidlertid av direktivets art. 7 første ledd og vml. § 6 første ledd at varemerkeinnehaver ikke kan motsette seg videre omsetning av varer som av han selv har, eller med hans samtykke er, "put on the market" / "brakt i omsetning" innenfor EØS. En sier gjerne at innehavers rett *konsumeres* ved første gangs omsetning.

Parallellimportøren kan dermed fritt kjøpe opp og videregjøre varepartier som varemerkeinnhaver har brakt i omsetning innenfor EØS.¹⁸

Parallellimportøren står likevel ikke helt fritt etter konsumpsjonens inntreden. Direktivets art. 7 og vml. § 6 har begge i sitt annet ledd en regel som gir varemerkeinnhaver rett til å motsette seg den videre omsetning av varene dersom han har "legitimate reasons" / "rimelig grunn" for det. Ompakking av varen kan etter omstendighetene gi varemerkeinnhaveren rimelig grunn til å motsette seg importen.

Tolkningen av art. 7 annet ledd – og dermed også vml. § 6 annet ledd – beror i stor grad på EU-domstolens eldre praksis vedrørende ompakking, som tok utgangspunkt i de generelle bestemmelser i EF-traktatens art. 30 og 36 (nå EUF-traktatens art. 34 og 36), som tilsvarer EØS-avtalens art. 11 og 13.¹⁹

2.2 Konsumpsjon i eldre EU-rett

EF-traktatens art. 30 forbød – i likhet med EUF-traktatens art. 34 og EØS-avtalens art. 11 – kvantitative importrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning. Det var sikker rett at nasjonal lovgivning som tilkjente innehaveren av en immaterialrettighet (det være seg patent-, varemerke-, design- eller opphavsrett)²⁰ rett til å motsette seg vareimport skulle anses for å ha slik tilsvarende virkning.²¹ Denne typen nasjonale regler var dermed i utgangspunktet i strid med fellesskapsretten.

¹⁸ I E-2/97 MAGLITE konkluderte EFTA-domstolen med at direktivet ikke var til hinder for internasjonal konsumpsjon; altså konsumpsjon av varemerkeretten også ved import fra stater som ikke er tilsluttet EØS-avtalen. Året etter kom EU-domstolen i C-355/96 SILHOUETTE til at direktivet var til hinder for nasjonal lovgivning om internasjonal konsumpsjon. Motsetningen mellom de to dommene ble løst i forente saker E-9/07 og E-10/07 REDKEN, hvor EFTA-domstolen under henvisning til homogenitetsprinsippet la seg på samme linje som EU-domstolen i SILHOUETTE-saken (jf. REDKEN avsnitt 27). Det er dermed klart at varemerkedirektivet pålegger EØS-regional konsumpsjon og forbyr nasjonal lovgivning om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter.

¹⁹ Jf. forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 Bristol-Myers Squibb, premiss 27.

²⁰ En nærmere redegjørelse for reglene om konsumpsjon av andre immaterialrettigheter finnes i Hans Henrik Lidgaard, *Parallellhandel – Konsumtion av immaterialrett i europa og USA*, Stockholm 2002 og i Thomas Hays, *Parallel Importation Under European Union Law*, London 2004.

²¹ Se for eksempel sak 15/74 Centrafarm premiss 10, som for så vidt omhandler konsumpsjon av patentrettigheter.

EF-traktatens art. 36 tillot unntak fra art. 30, blant annet dersom unntaket var begrunnet i "beskyttelsen af den industrielle og kommerzielle ejendomsrett". Da regelen gjorde unntak fra det grunnleggende prinsipp om fri flyt av varer, tolket Domstolen unntaket relativt snevert. Rettspraksis oppstilte den regel at art. 36 kun tillot unntak fra art. 30 "i det omfang, disse fravigelser er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør den ovenfor nævnte ejendomsrets *særlige genstand*" (min utheving).²²

Den særlige gjenstand omfattet blant annet retten til å bringe varen i omsetning for første gang,²³ men ikke den videre omsetning. En rett for varemerkeinnhaver til å motsette seg videre omsetning av varen ville dermed være i strid med forbudet mot tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriksjoner i art. 30. Videre omfatter varemerkerettens særlige gjenstand retten til første gang å sette varemerket på varen, retten til å beskytte seg mot bruk som vanskeliggjør opprinnelsesgarantien og retten til å beskytte seg mot urimelig utnyttelse av varemerkets omdømme.²⁴ Beføyelser som tjener til å skape eller opprettholde kunstig oppdeling av markedene mellom medlemsstatene tilhører naturlig nok ikke varemerkerettens særlige gjenstand.²⁵

Varemerkedirektivets art. 7 annet ledd bygger som nevnt på EU-domstolens eldre praksis, og må derfor tolkes med henblikk på hvilke beføyelser som etter denne tilhører varemerkerettens særlige gjenstand. Dersom en beføyelse må anses for å tilhøre rettens særlige gjenstand, vil varemerkeinnhaver ha "legitimate reasons" for å motsette seg parallellimporten. Løsningen på et spørsmål om ompakking vil følgelig bli det samme enten det løses etter TEUF art. 36 (evt. EØS art. 13) eller varemerkedirektivets art. 7.²⁶ En enhetlig fortolkning av de to rettsgrunnlagene følger også av EUF-traktatens posisjon som *lex superior* i forhold til direktivet.²⁷

²² Sak 102/77 Hoffmann-La Roche, premiss 6.

²³ Samme sak., premiss 7.

²⁴ Sak 102/77 Hoffmann-La Roche, premiss 6. Se også Lassen og Stenvik s. 460.

²⁵ Se for eksempel sak C-349/95 BALLANTINE, premiss 23.

²⁶ Se for eksempel forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 Bristol-Myers Squibb, premiss 40.

²⁷ Jf. samme sted, premiss 36, hvor Domstolen understreker at et direktiv ikke kan gjøre større innskrenkninger i samhandelen innen EU enn det som er tillatt etter traktaten.

2.3 Utgangspunktet: ompakking er ulovlig

Som nevnt gjør prinsippet om varemerkerettslig konsumpsjon i varemerkedirektivets art. 7 nr. 1 og vml. § 6 første ledd at parallellimport i utgangspunktet er lovlig så lenge de aktuelle varene er satt på markedet i et EØS-land av varemerke innehaveren. Dersom parallellimportøren pakker varene om før han videreselger dem er imidlertid utgangspunktet det motsatte; parallellimporten er da ulovlig.

EU-domstolen har nemlig sett saken slik at ethvert inngrep i varen *eller* dens emballasje i utgangspunktet forvansker opprinnelsesgarantien, og at det dermed tilhører varemerkerettens særlige gjenstand å motsette seg videre omsetning av varene i slike tilfeller.²⁸ Etter det som tidligere er sagt om forholdet mellom TEUF art. 36 og varemerkedirektivets art. 7, vil det dermed i ompakkingstilfellene i utgangspunktet alltid foreligge "legitimate reasons" for å motsette seg videre omsetning.

Spørsmålet i det videre blir dermed ikke hvilke forhold som medfører at ompakking må karakteriseres som en krenkelse av varemerkeretten, men heller under hvilke forhold hensynet til fri flyt av varer innen EØS-området medfører at den er lovlig på tross av varemerke innehavers protester.

2.4 Modifisering av utgangspunktet: perspektivproblematikk

Oppgaven tar altså utgangspunkt i varemerke innehavers enerett til sitt varemerke, og søker å klarlegge under hvilke forhold hensynet til fri flyt av varer innen EØS-området tilsier et unntak fra dennes enerett slik at parallellimportøren lovlig kan pakke om varene før de settes i omsetning.

Perspektivet kunne imidlertid like gjerne vært motsatt: EØS-avtalen art. 11 krever som hovedregel fri flyt av varer innen EØS, og varemerke innehavers rett til å nekte import av varer påført sitt varemerke i kraft av nasjonal rett er et unntak fra hovedregelen, jf. art. 13.

²⁸ Se for eksempel sakene C-348/04 Boehringer Ingelheim II, premiss 29-30 og 3/78 American Home Products, premiss 14.

Hvilket utgangspunkt en velger har ingen rettslig betydning, da det uansett vil være tale om en avveining mellom de to motstridende hensyn. Det er nok likevel viktig å være klar over dette dobbeltperspektivet slik at en ikke ubevisst lar valget av utgangspunkt farge utfallet av vurderingen av et konkret ompakkingstilfelle.

Grunnen til at jeg i denne oppgaven har valgt å holde meg til den førstnevnte innfallsvinkelen er at det er denne EU-domstolen har anlagt i sin rettspraksis, og at oppgaven i stor grad befatter seg med en analyse av denne praksisen. En parallellbehandling av perspektivene gjennom hele oppgaven ville også kreve mer plass enn den ville være verdt.

3 Nødvendighetskriteriet

3.1 Bakgrunn

EØS-avtalens art. 13 (jf. TEUF art. 36) bestemmer at nasjonale regler til beskyttelse av varemerkeretten ikke må medføre en "skjult hindring på handelen mellom avtalepartene".

En slik hindring foreligger etter EU-domstolens praksis dersom varemerkeinnhavers utøvelse av sin rett "bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne".²⁹ Eksempelvis kunne en tenke seg at produsent og varemerkeinnhaver A markedsfører samme produkt med én emballasje i Danmark og en annen i Portugal. Den portugisiske emballasjen inneholder imidlertid ikke de opplysninger som er påkrevet i Danmark, og kan dermed ikke selges der av parallellimportøren. Uten unntaket i EØS-avtalens art. 13 ville varemerkeinnhaver kunne motsette seg enhver ompakking av produktet, og parallellimport av varen ville dermed være umulig.

²⁹ Sak 102/77 Hoffmann-La Roche, premiss 10.

Følgende bør imidlertid presiseres: Det er ikke tale om en vurdering av om det var varemerkeinnhavers *hensikt* å skape en kunstig oppdeling av markedene, men om merkehavers påberopelse av varemerkeretten etter de objektive forhold vil medføre en slik kunstig oppdeling.³⁰

Eksemplet over viser at spørsmålet om det foreligger en kunstig oppdeling av markedet beror på hvilken effekt varemerkeinnhavers utøvelse av sin enerett vil ha på parallellimportørens markedsadgang. I lys av dette har EU-domstolen i sin praksis erstattet vilkåret om kunstig oppdeling av markedene med et spørsmål om ompakking er *nødvendig* for å gi parallellimportøren adgang til markedet i importstaten.³¹ Er ompakkingen ikke nødvendig for slik adgang, vil heller ikke varemerkeinnhavers utøvelse av sin enerett utgjøre noen kunstig oppdeling av markedet eller skjult hindring på handelen jf. EØS-avtalen art. 13 (TEUF art. 36).

Kriteriets nærmere innhold klargjøres best ved en gjennomgang av relevant rettspraksis. I det følgende gis først en generell redegjørelse for utgangspunktene ved vurderingen. Dernest vil det pekes på en rekke typetilfeller hvor ompakking vil måtte anses for nødvendig, og dermed må tillates.

3.2 Nødvendighetskriteriets nærmere innhold

3.2.1 Den nedre grense – Ønske om en kommersiell fordel

Et godt utgangspunkt er at en parallellimportørs ønske om å oppnå en kommersiell fordel i seg selv ikke er nok til å tilfredsstille nødvendighetskriteriet, jf. sak C-443/93 Merck, Sharpe & Dohme, premiss 27. Vil parallellimportøren for eksempel pakke varene om kun med den begrunnelse at han ønsker å utforme emballasjen med tanke på markedsføring overfor en spesiell målgruppe, kan varemerkeinnhaveren motsette seg

³⁰ EU-domstolen uttalte i sak 3/78 American Home Products at det avgjørende var om varemerkeinnhaveren hadde *til hensikt* å skape en kunstig oppdeling av markedene, jf. konklusjonens punkt 1 b. Etter den senere rettspraksis er det imidlertid klart at dette var et feiltrinn, jf. blant annet sak C-71/94 Eurim-PharmArzneimittel, premiss 47, forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 Bristol-Myers Squibb, premiss 57 og sak C-379/97 Upjohn, premiss 18.

³¹ Sak C-71/94 Eurim-Pharm Arzneimittel, premiss 46.

ompakkingen. Det samme gjelder dersom parallellimportørens begrunnelse for ompakking er et ønske om å bygge opp en egen produktlinje.³²

Dette skulle i utgangspunktet være selvsagt, og volder prinsipielt ingen store tolkningsproblemer. Dersom ompakkingen *kun* er motivert av et ønske om en kommersiell fordel vil den per definisjon ikke være nødvendig for å oppnå markedsadgang.

I grensetilfeller kan det imidlertid være vanskelig å avgjøre om den grunn parallellimportøren oppgir gjør ompakking nødvendig eller om den kun representerer et ønske om en kommersiell fordel. Spesielt gjelder dette i de tilfeller hvor parallellimportøren for så vidt kan få adgang til markedet uten ompakking, men hvor denne adgangen ikke blir effektiv, jf. umiddelbart under.

3.2.2 Effektiv markedsadgang

Ved første øyekast kan mange av EU-domstolens uttalelser om nødvendighetskriteriet tolkes slik at dersom det i det hele tatt er mulig for parallellimportøren å selge varene i importstaten uten å pakke dem om, så er ompakking ikke å anse for nødvendig.³³ Domstolen presiserer imidlertid jevnlig at ompakking skal anses nødvendig der parallellimportøren ellers ikke får ”effektiv adgang til markedet” (min utheving) i importstaten.³⁴ Spørsmålet er således om parallellimportøren får en reell mulighet til å avsette varene på det aktuelle markedet.

Denne presiseringen sikrer at regelen om varemerkerettslig konsumpsjon blir tilstrekkelig slagkraftig. Hva som skal regnes for effektiv adgang til markedet er vanskelig å angi rent generelt, og må avgjøres konkret for den enkelte sak.

Problematikken er behandlet i EU-domstolens sak C-443/99 Merck, Sharpe & Dohme. Faktum gikk i korthet ut på at Paranova ved parallellimport fra Spania innførte

³² Dette skiller seg fra tilfeller hvor nødvendigheten av ompakking er på det rene (for eksempel grunnet nasjonal lovgivning), og parallellimportøren dermed innen visse rammer får mulighet til å utforme emballasjen slik han vil. Se nærmere om dette under punkt 5.

³³ Se for eksempel C-348/04 Boehringer Ingelheim II, premiss 35.

³⁴ Jf. for eksempel sak C-443/99 Merck, Sharpe & Dohme, premiss 25 og sak C-379/97 Upjohn, premiss 43.

legemidlet Proscar til Østerrike for videresalg. Merck, Sharpe & Dohme (Heretter Merck) var innehaver av varemerket Proscar i Østerrike. Paranova hadde pakket legemidlet om i ny ytre emballasje før det ble brakt i omsetning i Østerrike slik at emballasjen kunne oppfylle de krav til opplysninger som fulgte av Østerisk lov. Merck anførte at samme formål kunne oppnås ved at Paranova påførte den originale emballasjen en eller flere etiketter. Paranova vedkjente dette, men anførte at det i det Østeriske marked gjorde seg gjeldende så stor motstand mot legemidler påført ekstra etiketter at det parallellimporterte produkt ikke ville få effektiv tilgang til markedet med mindre ompakking ble tillatt.

Domstolen uttalte at omsetningskretsens motstand mot etiketterte legemidler *prinsipielt* kunne begrunne en rett til ompakking for parallellimportøren dersom motstanden var såpass at den hindret effektiv markedsadgang, jf. premiss 30-31. Akkurat hvor sterk motstanden må være før den kan anses å hindre effektiv markedsadgang er det vanskelig å si noe generelt om. I sin konklusjon på det forelagte prejudisielle spørsmål skriver imidlertid EU-domstolen at en hindring for effektiv markedsadgang vil foreligge der det er "*stærk* modstand mod ometiketterede lægemidler hos en *betydelig* del af forbrugerne" (min utheving).³⁵ Ordlyden i svaret indikerer at det er tale om en ikke ubetydelig terskel, men subsumsjonen vil uansett måtte foretas av den nasjonale domstolen, og det vil da være stort rom for skjønn.

Hvor god mulighet en parallellimportør under gitte forhold har til å avsette et vareparti er en vurdering som i stor grad må basere seg på økonomiske og forbrukerpsykologiske betraktninger om forholdene på det aktuelle markedet. Vurderingen kan dermed falle ulikt ut i forskjellige medlemsstater selv om importhindringen er den samme. I denne sammenheng kan det være verdt å merke seg at Borgarting lagmannsrett i LB-1999-2085 (på s. 12) fant det bevist at legemidler som er påført det den betegner som "vanlige" etiketter, generelt må anses for å ha effektiv markedsadgang i Norge.³⁶ Det er imidlertid ikke klart hva lagmannsretten legger i "vanlige" etiketter. Motsetningsvis fant den engelske High Court i *Glaxo Group v. Dowelhurst I* at det blant forbrukere i

³⁵ Se premiss 33.

³⁶ Høyesteretts behandling av samme sak (Rt. 2004 s. 907) behandles under punkt 5.1. Høyesterett tok imidlertid ikke stilling til dette spørsmålet.

Storbritannia gjorde seg gjeldende "widespread and substantial resistance to parallel-imported pharmaceuticals supplied in over-stickered boxes".³⁷

3.2.3 Særlig om det minste inngrep

Enhver ompakking i den forstand begrepet benyttes i denne oppgaven vil nødvendigvis innebære at parallellimportøren tillegges en rett som i utgangspunktet er omfattet av varemerkeinnhaverens enerett. Som det er vist ovenfor, grunner parallellimportørens rett til å foreta denne i utgangspunktet eksklusive beføyelse seg på at det er nødvendig for å sikre ham markedsadgang i det frie varebyttes tjeneste.

Av det at parallellimportøren ikke kan pakke om med mindre dette er nødvendig, følger det naturlig at han må holde seg til det middel som gjør minst mulig inngrep i varemerkeinnhavers enerett samtidig som det sikrer markedsadgang.³⁸ Som poengtert i den nettopp refererte Merck, Sharpe & Dohme-saken, kan parallellimportøren dermed ikke re-emballere varen dersom påføring av en ekstra etikett vil gi ham effektiv markedsadgang.³⁹

3.2.4 Kasuistikk

3.2.4.1 Forskjellig emballasje

Et første – og relativt vanlig – grunnlag for ompakking er det faktum at varemerkeinnhaveren benytter forskjellig emballasje på sitt produkt alt ettersom hvilket land det er tale om.

Er det for eksempel tale om legemidler, vil nasjonal lovgivning som oftest kreve at emballasjen er påført opplysninger på det lokale språk. Parallellimportøren vil da ikke kunne kjøpe et portugisisk parti med legemidlet og markedsføre det i Tyskland uten å benytte seg av ompakking (enten ved påføring av etikett eller ny ytre emballasje).

³⁷ Dom avsagt av English High Court 29. mars 2000.

³⁸ Jf. sak C-349/95 BALLANTINE, premiss 46.

³⁹ Jf. sak C-443/99 Merck, Sharpe & Dohme, premiss 28.

Ompakking vil da være nødvendig for å sikre parallellimportøren markedsadgang, jf. blant annet C-436/93 Bristol-Myers Squibb, premiss 52.

3.2.4.2 Forskjellig pakningsstørrelse

En beslektet situasjon er den at varmerke innehaveren benytter forskjellige pakningsstørrelser i forskjellige medlemsstater. Produsent A selger for eksempel et legemiddel i pakninger på 20 tabletter i Norge, mens han i Spania selger det i pakninger med 50 tabletter. For den B som vil parallellimportere legemidlet til Norge fra Spania, vil det etter omstendighetene være ønskelig å pakke varen om slik at hver eske inneholder 20 tabletter.

Nødvendig vil ompakkingen i disse tilfellene primært være der det eksisterer nasjonal lovgivning i importstaten som regulerer hvilken størrelse pakninger med legemidler med det aktuelle virkestoff kan være. Følger det av norsk lov at legemiddel X ikke kan selges i pakninger større enn 20 tabletter, vil ompakking være nødvendig for å sikre B tilgang til markedet.

Her må en imidlertid igjen ha for øye at det er den *effektive* markedsadgang som skal sikres parallellimportøren, og at det som nevnt derfor ikke bare er de absolutte hindre for omsetting av produktet som er relevante. I denne sammenheng kan det vises til sak 232/94 MPA Pharma, hvor spørsmålet om ompakking som følge av forskjellige pakningsstørrelser var oppe. I premiss 25 uttales at ompakking vil kunne være nødvendig som følge av "bestemmelser, som kun tillader pakninger af en bestemt størrelse, en national praksis for brug af bestemte pakningsstørrelser, sygeforsikringsregler, hvorefter godtgørelse av udgifter til lægemidler afhænger af pakningsstørrelsen, eller en fast ordinationspraksis baseret eksempelvis på anbefalinger vedrørende pakningsstørrelser fra faglige sammenslutninger eller sygesikringsinstitutioner".

Her synliggjøres nødvendighetskriteriets relativitet i møte med nasjonale handelshindringer. En "fast ordinationspraksis" (dvs. reseptutskrivingspraksis) vil ikke totalt hindre parallellimportøren adgang til markedet, men om legene i Norge kun

skriver ut resepter på 20 tabletter av legemidlet, vil parallellimportøren ikke kunne sies å ha effektiv adgang til markedet dersom han stiller med pakninger á 50 tabletter hver.

3.2.4.3 Forskjellige varemerker anvendt for samme produkt

En litt spesiell situasjon er at produsenten selger samme produkt under forskjellige varemerker i forskjellige medlemsstater. Dette var situasjonen i sak C-379/97 Upjohn.

Twisten i hovedsaken stod mellom Upjohn SA og Paranova A/S. Varemerke innehaver Upjohn omsatte legemidlet Dalacin i Danmark og store deler av Europa, men som følge av en avtale med et annet selskap, benyttet Upjohn i Frankrike merket "Dalacine" og i Hellas merket "Dalacin C" for samme produkt. Paranova hadde importert partier med legemidlet fra både Frankrike og Hellas, og hadde deretter skiftet ut den ytre emballasje og påført varemerket "Dalacin" før salg i Danmark. Spørsmålet i saken var om Upjohn kunne motsette seg denne ompakkingen. Sentralt i denne forbindelse var det for Domstolen å fastslå om de regler som gjelder for gjenanbringelse av et varemerke på et ompakket produkt også får anvendelse på ompakking av et produkt hvor produktet påføres et annet varemerke enn det som er påført originalemballasjen. Forutsetningen for denne drøftelsen var selvfølgelig at det var tale om det samme produkt markedsført under forskjellige varemerker i forskjellige stater.

Det er verdt å merke seg at Domstolen innledningsvis fastslo at varemerkedirektivets art. 7 ikke fant anvendelse på tilfeller som det foreliggende, da bestemmelsen forutsetter at "det originale märke gjenbringes efter ompakning af varen". Slike saker avgjøres derfor med grunnlag i TEUF art. 34 og 36. Denne forskjellen i hjemmelsgrunnlag er imidlertid kun av formell betydning, da det fremgår av EU-domstolens praksis at de to regelsettene skal tolkes på samme måte.⁴⁰

I premiss 37-38 konstaterer Domstolen at det ikke eksisterer noen avgjørende objektiv forskjell mellom de to situasjoner, noe som tilsier at betingelsen om kunstig oppdeling av markedet – og dermed nødvendighetskriteriet – får tilsvarende anvendelse. Benyttelse av forskjellige merker kan i like stor grad bidra til en kunstig oppdeling av markedet, da det også her legges hindringer i veien for parallellimport, og dermed for fri

⁴⁰ Jf. dommens premiss 26-30.

flyt av varer på det integrerte marked. Det foreligger også likhet mellom tilfellene i det at parallellimportøren benytter seg av et varemerke som ikke tilhører ham selv.

I premiss 39 og 40 konkluderer dermed Domstolen med at nødvendighetskriteriet også får anvendelse i de tilfeller det er tale om ompakking av et produkt markedsført under forskjellige varemerker.

Om anvendelsen av kriteriet i den konkrete sak, uttaler Domstolen i premiss 43 at ompakkingen vil måtte anses for nødvendig dersom det foreligger nasjonale bestemmelser som hindrer anvendelse av et varemerke som er så likt et annet at det kan villedde forbrukerne. Forbød dermed dansk lov at Paranova benyttet varemerkene "Dalacin C" og "Dalacine" fordi de er forvekselbare med "Dalacin", ville ompakking være nødvendig.

I tvistens nasjonale avgjørelse fant Danmarks Høyesteret at Paranova kunne benyttet seg av merkene Dalacin C og Dalacine og fortsatt hatt tilgang til markedet. Ompakkingen var derfor ulovlig.⁴¹

3.2.4.4 Varemerkeinnhavers kontroll med distribusjonskjeden

I noen tilfeller kan varemerkeinnhaver ha utstyrt produktets emballasje med et serienummer el. som gjør ham i stand til å identifisere "hull" i sin distribusjonskjede.

Tvisten i hovedsaken i C-349/95 BALLANTINE stod mellom varemerkeinnhaver Ballantine, som produserte whiskey, og parallellimportøren Londersloot. Londersloot hadde parallellimportert Ballantines whiskey til Nederland, men før produktene ble satt i omsetning hadde han fjernet den originale etiketten fra flasken og påført en ny – nesten identisk – etikett.⁴²

Formålet med denne ometiketteringen var ifølge Londersloot blant annet å fjerne serienummeret produsenten hadde påført flaskens etikett. Dersom serienummeret ikke ble fjernet, ville nemlig Ballantine kunne identifisere hvilke forhandlere innen hans nettverk som solgte whiskyflaskene videre til Londersloot. I så tilfelle måtte en – mente

⁴¹ Se U.2003.1807.H, s. 1824.

⁴² Det minnes om at påføring av etikett med annenmanns varemerke etter EU-domstolens praksis skal behandles likt med faktisk ompakking av en vare, jf. BALLANTINE, premiss 27.

Londersloot – regne med at det ville være umulig for ham å få leveranser fra Ballantines forhandlere, all den tid disse ville frykte sanksjoner fra produsenten.

Spørsmålet i saken for EU-domstolen var dermed om produsentens krav om bibehold av serienumrene ville innebære en kunstig oppdeling av markedet, og dermed nødvendiggjorde ompakking.

Domstolen kom til at Ballantine måtte gis medhold. Serienumre anbrakt på etiketten på whiskyen kunne nemlig meget vel tjene som middel til å oppfylle lovpålagte plikter, deriblant å muliggjøre tilbakekall av defekte varepartier. Skulle det så vise seg at produsenten benyttet serienumrene til å etterspore hull i sin distribusjonskjede, måtte parallellimportøren være henvist til å søke beskyttelse i EU-rettens konkurranseregler.⁴³

Frykten for at serienumrene skulle kunne tjene som et middel for produsenten til å umuliggjøre parallellimport av de aktuelle varer ble altså ikke ansett for å gi grunnlag for ometikettering av varene. Med andre ord ble Londersloot ansett for å ha effektiv adgang til markedet uten fjerning av serienumrene.

Det må imidlertid bemerkes at stillingen kunne ha vært en annen dersom serienumrene ikke tjente noe lovpålagt formål. I dommens premiss 40 synes Domstolen å være åpen for å konstatere at ompakking er nødvendig for å hindre at produsenten utøver en striks kontroll med hvem som får tak i hans produkter, gitt at dette er det eneste formålet med serienumrene.

3.3 Om rettsenhet

En innvending mot nødvendighetskriteriets utforming kunne være at de nasjonale domstoler etterlates så stort rom for skjønn i den konkrete sak at den overordnede målsetningen om rettslig enhet i EØS-området settes i fare. Sprikende nasjonale avgjørelser som følge av forskjellig forståelse av akkurat hvor grensene skal trekkes er

⁴³ Se premiss 41-43.

slik sett uheldig, og for så vidt en naturlig konsekvens av at Domstolens praksis i de aktuelle saker kun består av tolkningsavgjørelser.

Som nevnt er imidlertid spørsmålet om parallellimportørens markedsadgang i stor grad et spørsmål om forbrukerpsykologi og markedsforhold som gjerne er forskjellige fra stat til stat, og det kan dermed ikke være noe mål at spørsmål om en konkret handelshindring nødvendigvis må løses på samme måte i de forskjellige medlemsstatene. Langt viktigere er det at de nasjonale domstolene er lojale mot de hensynsbetraktninger som ligger til grunn for utviklingen av nødvendighetskriteriet: parallellimportøren skal ha tilstrekkelig markedsadgang til å motvirke varemerkeinnhaverens kunstige oppdeling av markedene. En slik praksis vil sikre en lik ivaretagelse av partenes interesser i de forskjellige medlemsstatene selv om liknende saker kanskje faller ulikt ut.

4 Øvrige krav til ompakkingen

4.1 Generelt – Bristol-Myers Squibb-saken

At parallellimportøren ikke kan få effektiv markedsadgang uten ompakking av varen er altså en helt grunnleggende forutsetning for lovlig ompakking. Er tilfellet at markedsadgangen kan oppnås uten ompakking, vil varemerkeinnhaver ha "legitimate reasons" til å motsette seg ompakkingen jf. vml. direktivets art. 7 annet ledd.

Det fremgår imidlertid av rettspraksis at rimelig grunn for å motsette seg ompakking kan foreligge selv om varemerkeinnhaver ikke vil kunne skaffe seg effektiv markedsadgang uten ompakkingen. Det stilles med andre ord ytterligere krav til ompakkingen som betinger dens lovlighet.

I forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 Bristol-Myers Squibb (heretter BMS-dommen) foretok EU-domstolen en sammenfatning av hvilke vilkår dens rettspraksis hadde stilt for ompakking av parallellimporterte varer, og utdypet innholdet i disse. Vilkårene betegnes derfor gjerne som "BMS-vilkårene". Foruten nødvendighetskriteriet stilles følgende vilkår:

- Ompakkingen må ikke berøre produktets originale tilstand (punkt 4.2).
- Emballasjen må tydelig angi ompakkerens og produsentens navn (punkt 4.3).
- Presentasjonen av det ompakkede produkt må ikke kunne skade varemerkets eller varemerkeinnhavers omdømme (punkt 4.4)
- Parallellimportøren skal informere varemerkeinnhaveren før det ompakkede produkt bringes i omsetning, og skal ved påkrav overgi et eksemplar av den ompakkede varen (punkt 4.5).

Disse vilkårene er vesentlig mindre problematisert i Domstolens praksis enn nødvendighetskriteriet, men de er like fullt sikker rett. For at ompakkingen skal være lovlig, må den oppfylle alle BMS-vilkårene. I punkt 4.2-4.5 søkes det å fastlegge det nærmere innholdet i disse vilkårene.

Faktum i BMS-dommen var i korthet det følgende. Legemiddelprodusentene Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim og Bayer var innehavere av diverse varemerker for legemidler som ble solgt i en del EU-medlemsstater. Disse legemidlene ble av det danske selskapet Paranova parallellimportert for videresalg i Danmark. Legemidlene ble imidlertid først pakket om i ny ytre emballasje. For flere av legemidlene foretok Paranova også ytterligere endringer, deriblant endringer i pakningsstørrelser eller påføring av selvklebende merker på den indre emballasjen.

4.2 Produktets originale tilstand

4.2.1 Innledning

BMS-dommens premiss 59 lyder som følger:

"Innehaveren af en varemærkeret kan således modsætte sig enhver ompakning, som er forbundet med risiko for, at den i emballagen indeholdte vare udsættes for manipulationer eller for en indflydelse, der berører dens originale tilstand."

Ved ompakkingen av varen må altså parallellimportøren påse at dens originale tilstand bevares.

Det er tidligere nevnt at varemerkets vesentligste funksjon er å angi varens kommersielle opprinnelse. På denne bakgrunn har EU-domstolen fastslått at enhver beføyelse til beskyttelse av opprinnelsesgarantifunksjonen må anses for en del av varemerkerettens særlige gjenstand.⁴⁴ Skulle parallellimportøren i ompakningsprosessen komme til å endre varens egenskaper på noen måte, ville dette innebære en krenkelse av opprinnelsesgarantien, da varen ikke lenger selges til sluttbrukeren i den stand varemerke innehaveren hadde regnet med å måtte innestå for.

Vilkåret kommer også til uttrykk i varemerkedirektivets art. 7 annet ledd, hvor det presiseres at "legitimate reasons" foreligger "especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market". Opprinnelsesgarantiens sentrale betydning for varemerkeretten er understreket ved at vilkåret om bevaring av varens opprinnelige tilstand er det eneste som er tatt med her, samt at direktivteksten benytter ordet "especially".

Når det gjelder legemidler taler også hensynet til forbrukernes helsemessige sikkerhet for at parallellimportøren ikke tillates å berøre legemidlets originale tilstand.⁴⁵ Dette synspunktet har også relevans for andre produktgrupper, som mat- og drikkevarer eller kosmetikk.

4.2.2 Vilkårets nærmere innhold

Den "originale tilstand" sikter til den tilstand varen er i når den settes på markedet i EØS av varemerke innehaver. Det er frem til dette tidspunktet varemerke innehaver kontrollerer varens egenskaper, og ved en senere vurdering av om varens tilstand er berørt er det denne tilstand som skal legges til grunn. En slik endring kan for eksempel bestå i at et forseglet legemiddel under ompakking utsettes for oksygen og dermed forringes.

⁴⁴Jf. sak 102/77 Hoffmann-La Roche, premiss 7 in fine.

⁴⁵ Se i denne retning også Westman s. 50.

I BMS-dommen fastslår Domstolen i premiss 59 at ved avgjørelsen av om en ompakking medfører risiko for berøring av varens opprinnelige tilstand, må det tas hensyn til varens art og fremgangsmåten som benyttes ved ompakking. Domstolen gir altså anvisning på en konkret vurdering av de aktuelle forhold.

Samme sted uttrykker Domstolen at vurderingen ikke går ut på hvorvidt den aktuelle vare *faktisk* er utsatt for endring i den opprinnelige tilstand, men hvorvidt den fremgangsmåte som benyttes av parallellimportøren "er forbundet med risiko for" at den opprinnelige tilstand endres. Dersom forholdene rundt ompakkingen (sikkerhetsforanstaltninger, offentlig kontroll mm.) sikrer produktets integritet, er vilkåret oppfylt. En annen sak er det at det kan være relevant som bevis å fremlegge et eksemplar av den ompakkede varen for å påvise hvordan varene kan bli påvirket av den aktuelle ompakkingsprosess.

I BMS-dommen var det anført at selv den relativt omstendelige ompakkingsprosessen som Paranova utførte måtte anses for å innebære en viss risiko for berøring av varens opprinnelige tilstand. Til dette bemerker imidlertid Domstolen at "[d]et kan ikke antages, at enhver hypotetisk risiko for enkeltstående feil er tilstrækkelig til at varemærkeindehaveren tillægges ret til at modsætte sig ompakning af lægemidlerne i nye ydre emballager".

Domstolen foretar altså en innskrenkende fortolkning av vilkåret; en rent hypotetisk risiko for endring av varens originale tilstand er ikke tilstrekkelig til å kjenne ompakkingen ulovlig. Avgrensningen er nødvendig for å gjøre parallellimportørens rett effektiv, slik at den frie flyt av varer innen EØS-området sikres. Hvor mye risikominimering en kan kreve fra parallellimportørens side må antakelig avhenge av blant annet hvor risikabel den aktuelle ompakkingsmetode er, om det finnes gode alternativer til denne og hvor dyrt det vil være å sørge for en lavere risiko.

I sitt forslag til avgjørelse i Boehringer Ingelheim II understreket generaladvokat Sharpston at "in the context of pharmaceutical products, the parallel importer will of course almost certainly have had to satisfy the relevant regulatory authorities that his repackaging process carries no risk of damage to the

condition of the products".⁴⁶ Vilkåret om bevaring av produktets originale tilstand vil derfor sjeldent være aktuelt å påberope seg for varemerkeinnhaver i en sak om legemidler.⁴⁷

4.2.3 Kasuistikk

Som retningslinjer for den konkrete vurdering som skal foretas har EU-domstolen i BMS-dommen gitt eksempler på forhold som medfører at ompakkingen skal anses for tilfredsstillende, og likeledes eksempler på tilfeller hvor ompakkingen ikke skal anses for tilfredsstillende.

For det første pekes det i premiss 60 på at en ompakking av et legemiddel som er brakt i omsetning i dobbel emballasje skal anses for ikke å berøre produktets originale tilstand såfremt det kun er den ytre emballasje som berøres. Tar parallellimportøren individuelle pillebrett ut av den originale emballasje og legger dem inn i en ny ytre emballasje, skal varens (altså pillenes) tilstand ikke anses for å være berørt.

I samme premiss nevner Domstolen at en ompakking som av hensyn til produktets egenskaper er kontrollert av offentlige myndigheter skal anses for å tilfredsstille vilkåret om bevaring av produktets originale tilstand. Den offentlige myndighet som kontrollerer produktet fungerer altså som garantist for varemerkeinnhavers interesse i beskyttelse av opprinnelsesgarantien.

I dommens premiss 65 gir Domstolen to eksempler på fremgangsmåter fra parallellimportørens side som må anses for å berøre produktets originale tilstand. Disse to eksempler er særlig av verdi fordi de ikke retter seg mot den tradisjonelle forståelse av berøring av produktets tilstand (foringelse eller endring av selve produktet), men heller inngrep i den bruksmåte som er forutsatt av produsenten.

Først nevnes det tilfelle at det ompakkede produkts nye emballasje eller en eventuell innleggsseddel inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger om produktets egenskaper eller bruksmåte. Domstolen gir altså uttrykk for at opprinnelsesgarantien lider skade dersom parallellimportøren setter hindringer i veien for at produktet skal

⁴⁶ Se Generaladvokat Sharpstons forslag til avgjørelse i sak C-348/04, avsnitt 95-96.

⁴⁷ Jf. i denne retning også Stothers s. 100.

oppfattes og benyttes av forbrukeren på den måte som produsenten har ønsket. Unnlater parallellimportøren å opplyse i innleggsseddelen om at et legemiddel bør inntas sammen med mat, har han dermed gjort et inngrep i varens originale tilstand.

Deretter fremholder Domstolen at tilleggsartikler parallellimportøren måtte vedlegge i emballasjen til bruk med produktet – for eksempel en sprøyte – må anses for å berøre varens originale tilstand dersom tilleggsartikkelen ikke stemmer med den bruksmåte som produsenten har forutsatt. Vedlegges en sprøyte påført en doseringsangivelse eller annen informasjon som ikke samsvarer med produsentens forutsetninger, foreligger et brudd på opprinnelsesgarantien.

Til slutt skal det nevnes at parallellimportøren ved ompakking selvfølgelig må være oppmerksom på de ompakkede produkters holdbarhet, og må påføre disse opplysninger på sin nye emballasje. Et slikt krav følger jevnt over av nasjonal lovgivning, men et brudd på kravet vil også medføre et brudd på vilkåret om bevaring av varens originale tilstand, da produsenten selvfølgelig ikke innestår for produkter som er gått ut på dato. Særlig er dette aktuelt der parallellimportøren pakker varer fra forskjellige partier sammen i større emballasjer slik at for eksempel pillebrett med forskjellig utløpsdato kan ende opp i samme emballasje.

4.3 Opplysninger på emballasjen

4.3.1 Angivelse av hvem som har pakket om produktet

I BMS-dommens premiss 70 fastslår EU-domstolen at det er et vilkår for lovlig ompakking at "det opplyses på emballagen, hvem der har foretatt ompakningen".

Vilkåret har sin begrunnelse i at sluttbrukeren skal opplyses om at varens emballasje er berørt av andre enn produsenten, og har dermed en side mot opprinnelsesgarantien.⁴⁸

Det nærmere vurderingstemaet som den nasjonale domstolen må ta stilling til er hvorvidt parallellimportørens emballasje angir hvem som har pakket om produktet så

⁴⁸ Jf. sak 102/77 Hoffman- La Roche premiss 12.

klart at en person med normal synsevne og som utviser en normal grad av oppmerksomhet oppfatter opplysningen.⁴⁹ Sentrale momenter i vurderingen vil dermed antakelig være hvor på emballasjen opplysningen er gitt og hvor store skrifttyper som er benyttet.

Vilkåret volder således generelt ingen store tolkningsproblemer. Det er likevel verdt å nevne følgende to forhold som er kommet opp i EU-domstolens praksis.

I BMS-dommens premiss 72 gir Domstolen uttrykk for at det ikke er adgang for produsenten til å kreve at det angis på emballasjen at produktet er pakket om uten hans samtykke. Selv om en slik angivelse unektelig ville gitt sluttbrukeren det mest fullstendige bildet av varens kommersielle opprinnelse, ville den fort kunne fremkalle et inntrykk av at "det ompakkede produkt ikke er helt regulært". Spesielt når det er tale om legemidler, hvor forbrukerne presumptivt stiller høye krav til kvalitet og sikkerhet, vil det kunne være uheldig for parallellimportørens markedsadgang at hans produkt oppfattes som annenrangs eller usikkert fordi dets emballasje ikke er godkjent av produsenten.

Forente saker C-400/09 og C-207/10 omhandlet begge parallellimportkonserner hvor ompakkingen ble foretatt av et datterselskap (ompakkingsselskapet) etter ordre fra et søsterselskap (salgsselskapet). På emballasjen var salgsselskapet angitt som ompakker. Spørsmålet i saken var om dette oppfylte vilkåret til angivelse av hvem som har pakket om varen, eller om det på emballasjen måtte angis hvem som hadde forestått den faktiske ompakking. Til dette svarte Domstolen at varemerkeinnhaverens interesse måtte anses fullt ut beskyttet når salgsselskapet er angitt som ompakker.⁵⁰ I et slikt tilfelle vil forbrukeren ikke få inntrykk av at det er produsenten selv som har pakket om varene. Videre vil selskapet som har beordret ompakkingen og som er oppført på pakningen kunne holdes ansvarlig for eventuelle krav om erstatning mv.

⁴⁹ Se BMS-dommens premiss 71.

⁵⁰ Forente saker C-400/09 og C-207/10, premiss 29-30

4.3.2 Angivelse av produsenten

I BMS-dommen fastslås det videre at det på parallellimportørens nye emballasje må angis hvem som har produsert produktet.⁵¹ Begrunnelsen er igjen å finne i opprinnelsesgarantihensynet. Ved å angi hvem som har fremstilt produktet hindrer en at sluttbrukeren villedes til å tro at varemerket tilhører parallellimportøren og at denne står for produksjon og kontroll av varen.

4.4 Beskyttelse av varemerkets og varemerkeinnehavers omdømme

I BMS-dommens premiss 75 peker Domstolen på at varemerket eller varemerkeinnehaverens omdømme kan lide skade som følge av en inadekvat presentasjon av produktet etter ompakkingen. Er den nye emballasjen egnet til å påføre slik skade vil det tilhøre varemerkerettens særlige gjenstand å motsette seg ompakkingen, og varemerkeinnehaverens innsigelse vil dermed kunne opprettholdes på tross av EØS-rettens krav om fri flyt av varer.

Skade på omdømmet vil kunne oppstå dersom produktet pakkes om i en "defekt emballage, en emballage af ringe kvalitet eller en, der fremtræder ufærdig".⁵² Er det ompakkede produkt et legemiddel, må parallellimportøren være særlig varsom, da "aftagerkredsen er specielt krævende med hensyn til produktets kvalitet og integritet".⁵³ Det er dog lite sannsynlig at en profesjonell parallellimportør vil gjøre en så dårlig jobb med emballering av produktet at den nye emballasjen kan anses å falle inn under noen av disse karakteristikene.

For legemidlers vedkommende understreker Domstolen videre at det er av betydning om det aktuelle produktet "sælges til hospitaler, eller til forbrugerne via apotekerne. I første tilfælde gives det til patienterne av faguddannet personale, som ikke tillægger produktets præsentation større betydning. I det andet tilfælde har produktets præsentationsmåde større betydning for forbrugerne, selv om det forhold, at produkterne ordineres af en læge, i sig selv kan indgyde forbrugerne en vis tillid til produkternes kvalitet."⁵⁴ Domstolens uttalelse indikerer at parallellimportørens produktpresentasjon må vurderes

⁵¹ Samme sted, premiss 74.

⁵² BMS-dommen, premiss 76.

⁵³ Jf. samme sted.

⁵⁴ Samme sted, premiss 77.

strengest dersom legemidlet er reseptfritt, mildere om legemidlet er reseptbelagt og mildest om legemidlet kun benyttes på sykehus.

Det må antas at det også for en del andre varekategorier vil gjøre seg gjeldende krav til den nye emballasjens utseende og kvalitet, spesielt når det er tale om produkter med luksuspreget omdømme som for eksempel dyre parfymere. Det er nok imidlertid sjeldnere aktuelt å pakke om disse produktene.

Vilkåret om beskyttelse av varemerkets og varemerkeinnhavers omdømme har vist seg å være særlig aktuelt i sammenheng med parallellimportørens grafiske utforming av emballasjen. Dette aspektet ved parallellimportørens emballasje kan nemlig også gå ut over varemerkets omdømme. Eksempelvis kan såkalt "co-branding"⁵⁵ og "de-branding"⁵⁶ i prinsippet være en krenkelse av varemerkeinnhavers rett. Til og med det faktum at parallellimportørens navn er trykket med store bokstaver kan etter omstendighetene være egnet til å skade varemerkeinnhavers omdømme. Spørsmålet om emballasjens grafiske utforming diskuteres nærmere under punkt 5.

4.5 Forhåndsunderretting og vareprøve

4.5.1 Forhåndsunderretting

I BMS-dommens premiss 78 kreves det som alt nevnt at varemerkeinnhaveren "på forhånd underrettes om, at det ompakkede produkt vil blive udbudt til salg".

I denne sammenheng kan det gjerne oppstå tvil med hensyn til to forhold, nemlig hvilken informasjon underrettelsen må inneholde og hvilken frist som gjelder for denne.

Sak C-276/05 WELLCOME, premiss 34 gir en viss veiledning med hensyn til spørsmålet om hvilken informasjon som kreves. Det pekes her på at det er sentralt at underrettingen setter varemerkeinnhaveren i stand til å etterprøve om ompakkingen

⁵⁵ Parallellimportøren benytter sin egen logo eller annet kjennetegn sammen med varemerkeinnhavers merke.

⁵⁶ Parallellimportøren unnlater å påføre produsentens varemerke på den nye emballasjen.

tilfredsstillende nødvendighetskriteriet, og at underrettingen må gi varemerkeinnhaver all den informasjon han måtte trenge for å kunne foreta denne vurderingen.

Akkurat hvilken informasjon dette er vil variere med sakens konkrete omstendigheter. Informasjon om hvilken EØS-stat som er eksportstat for de aktuelle varene kan bare kreves i "ekstraordinære tilfælde", jf. Domstolens uttalelse i påfølgende premiss. Parallellimportøren plikter altså i normaltillfaller ikke å opplyse om dette, men dersom informasjonen er nødvendig for at varemerkeinnhaveren skal kunne foreta en forsvarlig etterprøving av nødvendighetsvurderingen, må han overgi informasjonen.

Hva gjelder fristens lengde, uttalte EU-dosmtolen i Boehringer Ingelheim I-saken at varslet skal gis med "rimelig frist" før produktet settes på markedet. I vurderingen er det sentralt at varemerkeinnhaveren skal ha tid til å be om et eksemplar av det ompakkede produktet, samt til å undersøke dette. Dette må imidlertid avveies mot parallellimportørens interesse i å sette produktet i omsetning så fort som mulig.⁵⁷ Domstolen antydte at i lys av den konkrete sakens faktum, og dersom en vareprøve ble oversendt samtidig med varslet, ville en frist på 15 hverdager være rimelig.⁵⁸ Oversendes ikke vareprøven samtidig med varslet, må fristen være noe lengre.

I Paranova-saken ble underretting om markedsføring av flere parallellimporterte legemidler gitt mellom 1 og 5 dager før produktene ble satt på markedet. Asker og Bærum herredsrett ga uttrykk for en forståelse av rettstilstanden som i stor grad samsvarer med EU-domstolens ovenfor refererte uttalelser, og konkluderte med at varslene var for korte.⁵⁹

Underrettingen om at produktet vil bli brakt i omsetning må komme fra parallellimportøren selv. Det er således ikke tilstrekkelig at varemerkeinnhaver har fått denne informasjonen fra en annen kant, for eksempel fra den offentlige myndighet som gir parallellimportøren tillatelse til import og/eller salg av legemidlet.⁶⁰

Det stilles imidlertid intet krav om at parallellimportøren venter på at varemerkeinnhaveren bekrefter meldingen eller godkjenner den før produktet blir satt

⁵⁷ Sak C-143/00, premiss 66.

⁵⁸ Samme sted, premiss 67.

⁵⁹ Jf. TAHER-1995-1813-2 på s. 11. I ankesaken i LB-1999-2085 unnlot lagmannsretten å realitetsbehandle vilkåret om forhåndsunderretting, men kommenterte kort at det måtte gis en "rimelig" frist. Spørsmålet ble heller ikke behandlet da saken kom opp for Høyesterett i Rt. 2004 s. 904.

⁶⁰ C-348/04 Boehringer Ingelheim II, premiss 55.

i salg. Som Westman påpeker, ville et slikt krav gitt varemerke innehaveren mulighet til å forsinke parallellimportørens markedsføring av produktet.⁶¹ En må likevel kunne kreve at parallellimportøren foretar underrettingen på en slik måte at han er sikker på at den kommer frem til varemerke innehaveren.

Det kan være nærliggende å anta at varslingsplikten er en ren ordensregel, og at unnlatt varsling dermed ikke skal få store konsekvenser for parallellimportøren. I *Boehringer Ingelheim II* fastslo imidlertid EU-domstolen at brudd med denne plikten fører til at varemerke innehaveren kan motsette seg videre omsetning av produktet på samme måte som om det var et av de andre BMS-vilkårene som var brutt.⁶² Det fremgår dog at varemerkekrenkelsen, og dermed retten til å motsette seg omsetningen, opphører dersom parallellimportøren senere gir underretting.⁶³ Retten bemerket også at det påligger medlemsstatene å sikre at brudd på plikten er sanksjonert på en forholdsmessig og tilstrekkelig effektiv måte, typisk ved at varemerke innehaveren tilkjennes et erstatningsbeløp.⁶⁴

4.5.2 Vareprøve

I BMS-dommens premiss 78 fastslår EU-domstolen videre at varemerke innehaver kan kreve at parallellimportøren oversender ham et eksemplar av den ompakkede vare.

Begrunnelsen for dette vilkåret ligger i at varemerke innehaver før produktet settes i omsetning skal kunne kontrollere at varens originale tilstand er intakt, at emballasjen ikke er egnet til å skade varemerke innehavers omdømme og at produktet ikke er en forfalskning, jf. samme sted i dommen.

⁶¹ Sophia Westman, *Ompaketering ommärkning och utnyttjande av annans varumärke – en studie av parallellimport av läkemedel inom EU*, Stockholm 2001, på s. 52.

⁶² Jf. sak C-347/04 *Boehringer Ingelheim II*, premiss 55 og 60.

⁶³ Jf. samme sted, premiss 56.

⁶⁴ I norsk rett gir varemerkelovens § 58 hjemmel for vederlag og erstatning for krenkelse av varemerkerettigheter.

5 Særlig om emballasjens grafiske utforming

5.1 Problemet

Som nevnt kan parallellimportørens utforming av den nye emballasjen under visse omstendigheter medføre at varemerkeinnhaver har "legitimate reasons" til å motsette seg parallellimporten, jf. varemerkedirektivets art. 7 annet ledd. Forutsetningen er at produktet er presentert på en slik måte at det er egnet til å skade varemerkets omdømme.

Det har imidlertid vært reist spørsmål om også nødvendighetskriteriet skal få anvendelse på den grafiske utforming av emballasjen, slik at parallellimportøren ikke skal kunne anvende grafiske elementer med mindre de er nødvendige for å sikre produktet effektiv adgang til markedet. Parallellimportørens spillerom ville i så fall bli betydelig innskrenket.

En slik tolkning av nødvendighetskriteriet synes i utgangspunktet fornuftig: Parallellimportørens ompakking av varen er et unntak fra produsentens enerett begrunnet av hensynet til fri flyt av varer. En kunne derfor tenke seg at parallellimportøren ikke skulle være berettiget til å foreta seg mer enn det minimum som er påkrevd for å gi ham effektiv markedsadgang.⁶⁵

Spørsmålet er blitt oppklart ved tolkningsuttalelser fra både EFTA- og EU-domstolene i henholdsvis E-3/02 Paranova og C-348/04 Boehringer Ingelheim II. Begge fellesskapsdomstoler la avgjørende vekt på det grunnleggende hensynet til fri flyt av varer, og konkluderte med at nødvendighetskriteriet kun får anvendelse på det faktum at varen pakkes om, og dermed ikke på emballasjens grafiske utforming.

I det følgende vil det redegjøres for det nærmere innhold i disse to dommene. Deretter refereres kort EU-domstolens dom i C-276/05 Wellcome Foundation, hvor visse

⁶⁵ En slik tolkning av nødvendighetskriteriet var ikke ukjent i europeiske nasjonale domstoler, se for eksempel Danmarks Højesterets dom av 4. januar 2002, Orifarm AS mot AstraZeneca AB.

aspekter ved de to foregående avgjørelser ble presisert. Til slutt gjennomgås Høyesteretts dom etter rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen i Paranova-saken, og den britiske Court of Appeals sin dom etter den prejudisielle avgjørelsen fra EU-domstolen i Boehringer Ingelheim II.

5.2 E-3/02 Paranova

5.2.1 EFTA-domstolens rådgivende uttalelse

Høyesteretts anmodning til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse reiste to spørsmål. Det overordnede var om varemerkeinnhaver, der parallellimportøren påfører det ompakkede produkts emballasje fargestriper eller andre grafiske elementer, har "legitimate reasons" til å motsette seg videre omsetning av varene, jf. varemerkedirektivets art. 7 annet ledd. Herunder ble domstolen bedt om å utrede hvorvidt nødvendighetskriteriet får anvendelse på den grafiske utforming av emballasjen.

EFTA-domstolen tok først stilling til rekkevidden av nødvendighetskriteriet og uttalte i premiss 45 at det å anvende nødvendighetskriteriet på emballasjens grafiske utforming:

"... ville ikke reflektere dennes [parallellimportørens] rettigheter og funksjoner under det grunnleggende prinsippet om fri bevegelse for varer på en adekvat måte. Etter å ha foretatt en lovlig ompakking av produktene og gjenpåført varemerkeinnhaverens varemerke, er parallellimportøren å anse som en aktør på like fot med produsenten og varemerkeinnhaveren innenfor de grensene som er angitt i direktivet. Å anvende nødvendighetskriteriet på parallellimportørens markedsatferd etter at denne har oppnådd markedsadgang, særlig på dens strategi med hensyn til produktpresentasjon, som reklame eller pakningsdesign, ville utgjøre en uforholdsmessig begrensning av det frie varebytte."

Domstolen fastslår altså at det ville være en uakseptabel tilsidesettelse av hensynet til den frie bevegelse av varer dersom parallellimportøren kun fikk påføre emballasjen de grafiske elementer som var nødvendige for effektiv markedsadgang. For å oppfylle den funksjon parallellimportøren var blitt tillagt i kraft av prinsippet om fri bevegelse

av varer,⁶⁶ måtte han – dersom han først var tilkjent rett til å pakke om – kunne opptre på linje med andre markedsaktører.

Det kan hevdes at EFTA-domstolen – ved å ta utgangspunkt i parallellimportørens funksjon under prinsippet om fri bevegelighet av varer – i større grad enn EU-domstolen synliggjør at det ikke utelukkende er tale om et spørsmål om å gjøre unntak fra varemerkeinnhaverens enerett i kraft av hensynet til fri flyt av varer, men at saken like gjerne kan ses fra det motsatte perspektiv, jf. for så vidt punkt 2.4 over.

Til støtte for dette viser EFTA-domstolen også til i C-337/95 DIOR, hvor EU-domstolen fastslo at varemerkerettslig konsumpsjon også innebar en rett for parallellimportøren til å informere publikum om videre kommersialisering av produktet, da reglene om konsumpsjon ellers ikke ville bli tilstrekkelig effektive.⁶⁷ Domstolens referanse til parallellimportørens ”produktpresentasjon” (se sitatet over), innebærer dermed antakeligvis en referanse til de utvidede rammer parallellimportøren ble tilkjent i medhold av DIOR-dommen.⁶⁸

Det konkluderes så i premiss 47 med at den nasjonale domstolen ikke kan ”begrense seg til å anvende den omtalte nødvendighetstesten mekanisk,⁶⁹ men må foreta en omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining”. Det fremgår at vilkåret om beskyttelse av varemerkets omdømme står sentralt i denne vurderingen⁷⁰.

Som nevnt er det ikke bare en defekt, uferdig eller lite profesjonell emballasje som kan være egnet til å skade varemerkets omdømme.

På bakgrunn av EU-domstolens uttalelser i sak C-62/97 BMW, peker nemlig EFTA-domstolen på at slik skade kan foreligge dersom parallellimportørens grafiske

⁶⁶ Parallellimportørens sentrale funksjon i denne sammenheng er å utnytte prinsippet om fri flyt av varer til å skape priskonkurranse på markedet ved å kunne tilby de parallellimporterte varer til en lavere pris enn den varemerkeinnhaveren setter, jf. E-3/02 premiss 37.

⁶⁷ Se DIOR-dommen premiss 37.

⁶⁸ Se i denne retning også Jonas W. Myhre, ”Parallel imports and ”co-branding” of pharmaceuticals – analysis and comments”, *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 2008 s.388-408 på s. 390. Det bemerkes at Myhre var prosessfullmektig for Paranova i den aktuelle sak.

⁶⁹ Bruken av ordet ”mekanisk” skapte noe tvil rundt hva domstolen egentlig hadde ment. Se under punkt 5.5 om Høyesteretts forståelse av dette.

⁷⁰ Jf. premiss 50.

utforming av emballasjen skaper inntrykk av en "kommersiell forbindelse" mellom varemerke innehaveren og parallellimportøren.⁷¹

I BMW-dommen var spørsmålet hvor langt en videreforhandler – i kraft av varemerkerettslig konsumpsjon – kunne gå i å benytte produktvaremerket i sin reklame. Domstolen uttalte i premiss 55 at spørsmålet om hvorvidt produktpresentasjonen gir inntrykk av en kommersiell forbindelse er et spørsmål om faktum som dermed hører under den nasjonale domstol, men ga noen retningslinjer for vurderingen. Sentralt i denne forbindelse er det at domstolen i premiss 49 bemerket at varemerke innehaver ikke hadde "berettiget grunn" etter varemerkedirektivets art. 7 annet ledd til å motsette seg bruken av hans varemerke dersom videreforhandleren holdt seg innenfor de former for reklame "som er sædvanlige i hans branche", med mindre varemerkets omdømme ble tilført "alvorlig skade".

I sin presisering av vurderingen av om det foreligger et skadelig inntrykk av kommersiell forbindelse, uttaler EFTA-domstolen at det må "... ses hen til hva som er vanlig praksis for utforming av emballasje for legemidler". Én måte å forstå dette på er at bransjestandarden for emballasjeutforming bare er et moment i vurderingen. Det kan imidlertid hevdes at denne uttalelsen innebærer en henvisning til det som nettopp er referert fra BMW-dommen. I så tilfelle vil emballasjen ikke kunne forbys dersom parallellimportøren ved sin ompakking holder seg til bransjestandardene og han ikke foretar seg noe som påfører varemerket "alvorlig skade". Til fordel for en slik tolkning taler EFTA-domstolens uttalelse om at parallellimportøren etter å ha påvist nødvendigheten av ompakking må anses for å være en aktør på linje med produsenter og varemerke innehavere. Det vil være vanskelig for parallellimportøren å opptre på linje med disse dersom han ikke kan benytte seg av de markedsføringsformer som er vanlige i bransjen. EFTA-domstolen benytter imidlertid ikke ordlyden "alvorlig skade", og uttaler heller ikke eksplisitt at læren fra BMW-dommen skal få anvendelse. På denne bakgrunn er det usikkert om BMW-dommen har direkte overføringsverdi på ompakkingstilfellene.

⁷¹ Se premiss 53.

Myhre er av den oppfatning at BMW-dommens anvendelse av bransjestandard for produktpresentasjon må få tilsvarende betydning i ompakkingstilfellene. Han vedgår for så vidt at dette ikke ble bekreftet av EU-domstolen i C-348/04 Boehringer Ingelheim II, men peker på at det heller ikke finnes klare holdepunkter for at EU-domstolen tar avstand fra en slik rettstilstand.⁷² Rognstad inntar motsatt synspunkt.⁷³

Videre bemerket EFTA-domstolen at det kunne skade varemerkets omdømme dersom fargestripene skapte tvil om hvem som hadde produsert legemidlet, men at slik skade ikke kunne inntre alene som en følge av disse fargede striper så lenge parallellimportøren overholdt sin plikt etter BMS-vilkårene til å opplyse på emballasjen hvem som hadde produsert legemidlet og hvem som hadde pakket det om.⁷⁴ Begrunnelse for dette var at overholdelse av opplysningsplikten ville motvirke en utvisking av skillet mellom produsent og parallellimportør slik at omsetningskretsen ikke blir villedet med hensyn til hvem som er produsent av legemidlet.

Domstolen uttrykte dessuten at "det faktum at en parallellimportør høster tilleggsfordeler av en spesiell type grafisk design, i seg selv er uten betydning".⁷⁵ Uttalelsen presiserer vurderingstemaet; det er ikke fordelene parallellimportøren får, men heller ulempene for varemerkeinnhaveren, som eventuelt taler mot ompakking.

EFTA-domstolens svar til Høyesterett ble dermed at emballasjens grafiske utforming ikke kunne vurderes ut fra nødvendighetskriteriet, men at berettiget grunn til å motsette seg parallellimporten kunne foreligge dersom utformingen var i strid med vilkåret om beskyttelse av varemerkets omdømme.

5.2.2 Kritikk

EFTA-domstolens svar på Høyesteretts spørsmål ga foranledning til en del kritikk fra norske juridiske forfattere. Særlig Rognstad gikk langt i sin kritikk av avgjørelsen, og jeg vil her ta opp to aspekter ved hans kritikk.

⁷² Jf. Myhre på s. 397.

⁷³ Jf. Ole Andreas Rognstad, "Parallellimport, "co-branding", og domenenaavn. En analyse av Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og Rt. 2004 s. 1474 (Volvoimport.no)", *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 2006 s. 23-46 på s. 32.

⁷⁴ Se Paranova-saken premiss 56.

⁷⁵ Se premiss 54.

For det første er Rognstad kritisk til at EFTA-domstolen etter hans oppfatning på flere punkter foretar postulatet uten å begrunne disse. Særlig gjelder dette domstolens uttalelse om at parallellimportøren – dersom han først har rett til ompakking – må behandles som en markedsaktør på lik linje med produsent og varemerkeinnhaver.⁷⁶ Mot dette er det imidlertid å innvende at EFTA-domstolen, om enn på en noe uklar måte, både før og etter det aktuelle sitat peker på at hensynet til fri flyt av varer taler mot en anvendelse av nødvendighetskriteriet på produktpresentasjonen. Det såkalte postulat kan da være å oppfatte som en henvisning til at det grunnleggende hensyn til fri flyt av varer taler for at parallellimportøren gis tilstrekkelig spillerom i sin produktpresentasjon til at konsumpsjonsregelen blir effektiv, jf. om DIOR-dommen under punkt 5.2.1. Særlig gjelder dette når domstolen i neste avsnitt faktisk henviser til DIOR-dommen.

Rognstad kritiserer for det annet EFTA-domstolen for å ha beveget seg bort fra nødvendighetskriteriet slik det er utviklet av EU-domstolen. Argumentet er at hensynet til varemerkerettigheten kun må stå tilbake for hensynet til fri flyt av varer i den grad det er nødvendig for å sikre effektiv markedsadgang for parallellimportøren. Når parallellimportøren først har fått effektiv markedsadgang ved ompakking, og hensynet til fri flyt dermed presumptivt er sikret, kan en vanskelig begrunne videre inngrep i varemerkeretten.⁷⁷ Rognstad har unektelig et poeng. En løsning som kanskje ville være mer ryddig, og som Rognstad argumenterer for,⁷⁸ ville være å anvende et relativt nødvendighetskrav. Det er jo tross alt slik at de argumenter som taler mot at parallellimportøren får presentere produktet som han vil kan være forskjellige – og noen ganger svakere – enn de som taler mot at han i det hele tatt får pakke varen om.

Selv om Rognstads kritikk derfor til en viss grad kan være berettiget, er den nok kun interessant i et de lege ferenda-perspektiv. Siden Rognstad forfattet sin artikkel har EU-domstolen bekreftet Paranova-dommens innhold i saken Boehringer Ingelheim II og C-276/05 Wellcome Foundation. Det synes dermed lite sannsynlig at EU- eller EFTA-domstolen kommer til å fravike praksisen med det første.

⁷⁶ Poenget tas først opp hos Rognstad på s. 28 og utdypes så på s. 32.

⁷⁷ Rognstad på s. 28.

⁷⁸ Utdypet i Rognstad på s. 30.

5.3 C-348/04 Boehringer Ingelheim II

I Boehringer Ingelheim II forela den britiske Court of Appeal (England and Wales) en rekke spørsmål vedrørende ompakking av legemidler for EU-domstolen. Blant annet ville man ha oppklart om EFTA-domstolens standpunkt fra Paranova-saken om at nødvendighetskriteriet kun fikk anvendelse på det faktum *at* ompakking blir foretatt, og ikke *hvordan* den blir foretatt, kunne opprettholdes i EU-domstolens øyne.

EU-domstolen foretar først en kort og tilsynelatende helt generell gjennomgang av sin tidligere praksis om nødvendighetskriteriet,⁷⁹ og konkluderer deretter slik:

”Betingelsen om nødvendighed vedrører således kun selve den omstændighed, at der foretages ompakning af varen... og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen av denne ompakning...”⁸⁰

EU-domstolen er altså noe klarere i sin tale enn det EFTA-domstolen var i Paranova-saken. Da EFTA-domstolen benyttet seg av ordet ”mekanisk”, ga det opphav til noe tvil om hva som var ment, jf. under 5.5 om Høyesteretts forståelse av dette. EU-domstolen uttaler i klartekst at nødvendighetskriteriet ikke i det hele tatt får anvendelse på emballasjens utforming.

Det kan ved første øyekast være vanskelig å se hvilke argumenter Domstolen bygger på. Premiss 36 lyder imidlertid slik:

”Denne betingelse om nødvendighed er *opfyldt*, når importmedlemsstatens regler eller praksis forhindrer markedsføringen af nævnte varer på denne stats marked i den samme indpakning, som den varerne markedsføres i i eksportmedlemsstaten (jf. i denne retning Upjohn-dommen, præmis 37-39 og 43).” (Min utheving).

Argumentet synes dermed å være at eldre praksis har holdt kriteriet for *opfyldt* så lenge selve ompakningen var nødvendig, og at det dermed ikke får noen anvendelse på

⁷⁹ Se premiss 35 til 37 med videre henvisninger.

⁸⁰ Se premiss 38.

spørsmålet om emballasjens grafiske utforming. Begrunnelsen er imidlertid etter min mening ikke helt fyllestgjørende, da Domstolen ikke foretar noen avveining av de underliggende hensyn slik EFTA-domstolen gjorde i Paranova-saken.

Domstolen viser i premiss 38 til at konklusjonen samsvarer med EFTA-domstolens avgjørelse i Paranova-saken. Da EU-domstolens argumentasjon som nevnt er noe ufullstendig, kan dette antakelig tas til inntekt for at den også slutter seg til EFTA-domstolens avveining av de reelle hensyn, ikke bare til resultatet. En slik forståelse finner støtte i Generaladvokat Sharpston sitt forslag til avgjørelse, hvor hun slutter seg til EFTA-domstolens argumentasjon.⁸¹

Hva gjelder anvendelsen av vilkåret om beskyttelse av varemerkets omdømme, la EU-domstolen seg på samme linje som EFTA-domstolen. Det uttrykkes nemlig i premiss 45 at emballasjens grafiske utforming (for eksempel ved co-branding, de-branding eller angivelse av parallellimportøren med store bokstaver) "...i prinsippet [kan] være til skade for varemerkets omdømme". Hvorvidt den aktuelle emballasje var å anse for skadelig for varemerkets omdømme, var imidlertid "... et spørsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere...".⁸²

5.4 C-276/05 Wellcome Foundation

Som nevnt under punkt 3.2.3 innebærer nødvendighetskriteriet også et pålegg til parallellimportøren om ved ompakkingen å ta i bruk det virkemiddel som er minst inngripende overfor varemerkeinnhaverens interesser, samtidig som det gir parallellimportøren effektiv markedsadgang. Parallellimportøren kan dermed ikke påføre produktet en ny emballasje dersom det holder å påføre den eksisterende emballasje en etikett.⁸³

⁸¹ Generaladvokat Sharpstons forslag til dom i sak C-348/04, avsnitt 49-52.

⁸² Jf. dommens premiss 46.

⁸³ Se for eksempel C-443/99 Merck, Sharpe & Dohme premiss 28.

I Wellcome-saken ble EU-domstolen forelagt spørsmål om prinsippet om det minste inngrep også fikk anvendelse på emballasjens grafiske utforming. EU-domstolen besvarte spørsmålet benektende under henvisning til at det allerede var avgjort i Boehringer Ingelheim II at nødvendighetskriteriet ikke fikk anvendelse. Å likevel anvende prinsippet om det minste inngrep, ville være inkonsekvent.⁸⁴

Dette er egentlig nokså selvsagt idet pålegget om å holde seg til det minste inngrep ikke er annet enn en spesifisert side av nødvendighetskriteriet; det er ikke nødvendig for parallellimportøren å pakke om i ny emballasje dersom han får effektiv markedsadgang ved etikettering. Skulle EU-domstolen besvart spørsmålet i Wellcome-saken motsatt, ville det i realiteten medført at en gjenintroduserte nødvendighetskriteriet i spørsmålet om emballasjens grafiske utforming.

5.5 Rt. 2004 s. 904 Paranova

Paranova-dommen er den eneste gangen Høyesterett har behandlet spørsmålet om ompakking av parallellimporterte produkter. Tvisten stod mellom legemiddelprodusenten Merck, Sharpe & Dohme (heretter Merck) og parallellimportøren Paranova, som hadde parallellimportert og videresolgt en rekke av Mercks legemidler siden 1995. Merck påstod at Paranovas bruk av sin logo og andre grafiske elementer på emballasjen var i strid med deres varemerkerettigheter.

Etter å ha tapt i Asker og Bærum herredsrett⁸⁵ og i Borgarting lagmannsrett⁸⁶ endret Paranova emballasjen på de aktuelle produkter til det som i dommen er betegnet som kategori 4-pakningsutforming. Dette innebar at Paranovas logo var fjernet fra forsiden og sidene av emballasjen, og at det på baksiden var angitt i nøytral skrift at produktet var ompakket av Paranova og produsert av Merck. Emballasjen var imidlertid fortsatt påført vertikale striper i farger som minnet om de farger Merck selv benyttet.

⁸⁴ Jf dommens premiss 25-28.

⁸⁵ Se TAHER-1995-1813-2.

⁸⁶ Se LB-1999-2085.



Til venstre Mercks emballasje for legemidlet Renitec. Til høyre Paranosas kategori 4-emballasje for samme produkt.

Spørsmålet for Høyesterett var om Paranosas bruk av disse fargestripene utgjorde en krenkelse av Mercks varemerkerettigheter. I den anledning anmodet Høyesterett EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse, jf. punkt 5.2.1 over. Høyesterett fulgte EFTA-domstolens tolkningsuttalelse tett i sin avgjørelse, og viste som grunnlag for dette til Finanger I-saken, hvor førstvoterende uttalte at EFTA-domstolens tolkningsuttalelser måtte tillegges "vesentlig vekt".⁸⁷

Retten slutter seg dermed til EFTA-domstolens uttalelser om at nødvendighetskriteriet ikke kan anvendes *mekanisk* på produktpresentasjonen, at emballasjen i stedet må vurderes opp mot vilkåret om beskyttelse av varemerkets omdømme og at dette må skje ved en "omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining".⁸⁸ Det er nevnt over at EFTA-domstolens uttalelse i Paranova-saken nok var noe mindre klar enn EU-domstolens uttalelse i Boehringer Ingelheim II. Konsekvensen av dette synliggjør seg i Høyesteretts dom. Førstvoterende uttaler nemlig i avsnitt 70 følgende:

"Uttalelsen om at nødvendighetskriteriet ikke skal benyttes mekanisk, forstår jeg slik at en i interesseavveiningen etter art. 7 annet ledd 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 ompakking."

Det synes ikke å være grunnlag for en slik tolkning av EFTA-domstolens uttalelse, da dennes videre redegjørelse for kravene til emballasjen holder seg til drøftelse av vilkåret

⁸⁷ Jf. Rt. 2000 s. 1811 på s. 1820.

⁸⁸ Se avsnitt 68-71.

om beskyttelse av varemerkets omdømme.⁸⁹ Betydningen av førstvoterendes eventuelle misforståelse kan imidlertid ikke antas å være stor, da også Høyesteretts videre behandling av spørsmålet baserer seg på vilkåret om beskyttelse av varemerkets omdømme.⁹⁰

Høyesterett tar som utgangspunkt for vurderingen at emballasjen, dersom den holder seg til bransjestandarden, kun kan forbyes dersom produktpresentasjonen kan antas å påføre varemerkets omdømme "alvorlig skade".⁹¹ Som nevnt over, er det usikkert om dette kan legges til grunn som gjeldende rett.⁹²

Retten går så over til spørsmålet om Paranovas kategori-4 emballasje gir inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom Paranova og Merck, og legger seg her på samme linje som EFTA-domstolen. Det uttrykkes nemlig at det at Paranova har overholdt vilkåret om merking av hvem som er produsent og hvem som er parallellimportør motvirker implikasjonen av en kommersiell forbindelse, og at emballasjen dermed ikke gir større inntrykk av en slik forbindelse enn det som er uunngåelig ved parallellimport.⁹³ Merck kunne dermed ikke motsette seg ompakkingen på dette grunnlag.

Merck anførte videre at bruken av fargestripene sammen med deres varemerke utgjorde co-branding som kunne være skadelig for produktvaremerkets omdømme. Anførselen tilbakevises grunnet to forhold. For det første peker retten igjen på det at emballasjen angir produsent og ompakker, og for det annet fastslås det at sammerking ikke kan anses å foreligge fordi fargestripene er "for lite distinktive til å gi inntrykk av å være et design eller varemerke".⁹⁴

Rognstad innvender – etter min mening helt korrekt – at en kunne gått noe lengre i å drøfte fargestripenes distinktive karakter.⁹⁵

⁸⁹ Se avsnitt 50 flg.

⁹⁰ Se i denne retning også Myhre på s. 401.

⁹¹ Se avsnitt 75.

⁹² Se punkt 5.2.1.

⁹³ Jf. avsnitt 80 med henvisning til EFTA-domstolens uttalelse premiss 56.

⁹⁴ Se avsnitt 80.

⁹⁵ Jf. Rognstad s. 36, og særlig henvisningen til Patentstyrets annen avdeling sin avgjørelse i PS-2004-7398, hvor det ble fastslått at Mercks fargestriper – som ikke var helt ulike Paranovas – oppfylte varemerkelovens distinktivitetskrav.

Paranova benyttet samme emballasjedesign for produkter fra andre produsenter enn Merck, men da med andre farger som skulle minne om de som ble benyttet av den enkelte produsent. Merck anførte på dette grunnlag at den aktuelle produktpresentasjon kunne medføre at deres varemerker ble identifisert med andre produsenters legemidler. Høyesterett avviser påstanden, men argumentasjonen på dette punkt gir kanskje et litt galt inntrykk.

Høyesterett begynner nemlig i avsnitt 81 med å fastslå at "[d]ersom en slik fare tillegges betydning, ville det i realiteten gjøre det umulig for en parallellimportør som importerer legemidler produsert av flere, å bygge opp en egen produktlinje". Dette kan nok lett oppfattes som en påstand om at parallellimportøren uansett har en slik rett uten at dette er grunnlagt.⁹⁶

Slik jeg leser Høyesterett, må imidlertid uttalelsen forstås på bakgrunn av de øvrige argumenter som fremføres i avsnitt 81 og 82. Høyesterett peker der på at Paranova har benyttet forskjellige farger for forskjellige produsenter, at BMS-vilkåret om angivelse av produsent og ompakker er overholdt og at det er tale om legemidler hvis omsetningskrets er profesjonelle apotekere og leger. På denne bakgrunn mener retten at det ikke vil være "noen nevneverdig risiko for at Paranovas farvestriper kan føre til at Mercks legemidler av sluttbrukeren kan bli identifisert med legemidler fra andre produsenter." Faren for slik identifikasjon måtte dermed vike for parallellimportørens interesse i å kunne benytte markedsføring som er vanlig i bransjen.

Forstår en den noe uklare uttalelsen i avsnitt 81 på denne bakgrunn, fremstår den som et resultat av en avveining. Poenget er at risikoen for identifikasjon, under de konkrete forhold, er så fjerntliggende at det ville være urimelig å nekte Paranova en rett til å bygge opp en egen produktlinje. Det er imidlertid uansett ikke til å komme fra at formuleringen er noe upresis.

Til slutt – i avsnitt 83 og 84 – tar Høyesterett opp Mercks anførsler om at Paranovas produktpresentasjon kan medføre degenerering av produktvaremerket, at Paranova snylter på den goodwill Merck har opparbeidet og at det er fare for at Merck rammes av

⁹⁶ Jf. i denne retning Rognstad på s. 34.

den badwill som eventuelt måtte oppstå grunnet problemer med den ompakkede vare. Høyesterett avviser imidlertid alle disse påstander under henvisning til at det ikke er godtgjort at fargestripene skaper noen større fare for noen av disse skadevirkninger enn den fare som følger av selve ordningen med parallellimport. Merck må altså finne seg i disse faremomenter så lenge Paranovas påførsel av fargestripene ikke øker faren for slik skade. Det er for øvrig vanskelig å se hvordan bruken av slike striper skulle skape noen større fare for slik skade.

Da Merck ikke kunne påvise noen fare for skade på produktvaremerkets omdømme, konkluderte Høyesterett med at det ikke forelå rimelig grunn til å motsette seg parallellimporten etter varemerkedirektivets art. 7 annet ledd og vml. § 6.⁹⁷

Det er delte meninger i teorien om kvaliteten av dommen. Myhre mener at Høyesterett traff godt med sin interesseavveining og at den er "well in line with the later Boehringer II judgement".⁹⁸ Resultatmessig er nok dette holdbart, gitt de utgangspunkter EFTA-domstolen ga for vurderingen. Det er imidlertid vanskelig å unngå å gi Rognstad rett så langt hans kritikk går på den uklarhet som følger av Høyesteretts tolkning av ordet "mekanisk" i EFTA-domstolens svar og behandlingen av spørsmålet om emballasjen kunne medføre fare for identifikasjon med andre produsenters legemidler.

5.6 2008 WL 371041 Boehringer Ingelheim m.fl. (Dom fra Court of Appeal 21-2-2008)

Twisten i denne saken stod mellom flere legemiddelprodusenter på den ene siden og to parallellimportører på den andre siden. De saksøkte hadde gjennom flere år parallellimportert og pakket om legemidler produsert av saksøkerne. Ved ompakkingen hadde parallellimportørene i en del tilfeller anvendt forskjellige former for co-branding, deriblant påførsel av sitt eget varemerke eller enhetlig design. I andre tilfeller hadde parallellimportørene helt fjernet produktvaremerket fra emballasjen, og i stedet benyttet den generiske kjemiske betegnelsen på legemidlet. Varemerket var imidlertid naturlig nok ikke fjernet fra pillebrettene. Retten betegnet dette som en delvis de-branding.

⁹⁷ Se avsnitt 85.

⁹⁸ Se Myhre på s. 402.

Spørsmålet i saken var om disse former for co- og de-branding ga varemerke innehaverne "legitimate reasons" til å motsette seg ompakkingen etter varemerkedirektivets art. 7 annet ledd.

Etter å ha gitt foranledning til to tolkningsuttalelser fra EU-domstolen⁹⁹, fikk saken sin endelige materielle avgjørelse i Court of Appeal 21. februar 2008. Retten fant at parallellimportørene på alle punkter hadde opptrådt i samsvar med BMS-vilkårene, og at det derfor ikke forelå noen krenkelse av varemerke innehaverens rettigheter.

Court of Appeal sluttet seg til EU-domstolens uttalelse i Boehringer Ingelheim II om at nødvendighetskriteriet kun fikk anvendelse på det faktum at ompakkingen skjer, ikke på hvordan emballasjen utformes, og gikk så over til spørsmålet om ompakkingen var egnet til å skade varemerkenes omdømme.¹⁰⁰

Retten tok som utgangspunkt for sin vurdering at ompakking, i motsetning til hva underinstansen hadde kommet til, ikke skapte noen presumpsjon for skade på varemerkets omdømme, men at det var tale om et bevisspørsmål.¹⁰¹

Om den konkrete co-branding uttalte Court of Appeal at:

"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 claimant's trade marks. Nor so as to suggest that Munro have any commercial association with the manufacturers. ... Putting it another way, it all depends on how the co-branding is done."¹⁰²

Som EFTA-domstolen i Paranova-saken, peker altså retten på skillet mellom fordeler for parallellimportøren og ulemper for varemerke innehaveren. Når parallellimportøren foretok co-brandingen på en slik måte at han ikke skadet varemerket, var det ikke relevant at han samtidig fikk promotert sitt eget merke.

⁹⁹ Sak C-143/00 Boehringer Ingelheim I og C-348/04 Boehringer Ingelheim II.

¹⁰⁰ Court of Appeals dom, avsnitt 28.

¹⁰¹ Samme sted, avsnitt 29, hvor retten viser til EU-domstolens uttalelse i Boehringer Ingelheim II. Underinstansen hadde misforstått en uttalelse i Boehringer Ingelheim I (premiss 30) på dette punkt, og mente det eksisterte en presumpsjon for at all ompakking var skadelig for varemerkets omdømme, jf. Court of Appeals avsnitt 36-38. Uttalelsen i Boehringer Ingelheim I gikk ut på at enhver ompakking er en fare for opprinnelsesgarantien.

¹⁰² Samme sted, avsnitt 43-44.

Når det gjaldt den delvise de-branding som var blitt foretatt, anførte retten at varemerkeinnhavernes reelle frykt i saken var at forbrukerne skulle bli kjent med den generiske kjemiske betegnelse for legemidlene (for eksempel fluoxetine for merket Prozac) som følge av at parallellimportørene benyttet denne i stedet for varemerket. Dette ville føre til at forbrukerne lettere ville akseptere et generisk substitutt for legemidlet, noe som igjen ville lede til tapt omsetning av det varemerkede produktet. Retten uttalte så at den godt kunne forstå en slik kommersiell innsigelse, "but a commercial objection is not in itself damage of any sort".¹⁰³

Retten mente heller ikke det var andre aspekter ved de-brandingen som var egnet til å påføre varemerkenes omdømme skade.¹⁰⁴

Selv om retten dermed var kommet til at parallellimportørens ompakking ikke på noen måte var skadelig for varemerkenes omdømme, og at den ellers var fullt ut i samsvar med BMS-vilkårene, utsatte den sin endelige avgjørelse i saken i påvente av EU-domstolens uttalelse i C-276//05 Wellcome Foundation, hvor spørsmålet som nevnt var om reglen om det minste inngrep kom til anvendelse på parallellimportørens pakningsutforming.¹⁰⁵ Med unntak for en delvis tilkjenning av sakskostnader (2008 WL 2976576) fikk saken ingen videre behandling i det britiske rettssystemet. Dette er ikke overraskende, da dommen i Wellcome-saken var fullt ut i samsvar med den rettsstilstand Court of Appeal la til grunn.

6. Om uløste spørsmål

Ved markedsføringen av parallellimporterte produkter kan store pengesummer stå på spill, både for parallellimportøren og varemerkeinnhaveren. Det er derfor uheldig om uklare regler vedrørende ompakking fører til gale avgjørelser i sakens tidlige stadier. Forsinkelser som oppstår slik kan bli svært dyre affærer. Nesten like viktig som akkurat

¹⁰³ Samme sted, avsnitt 49.

¹⁰⁴ Samme sted, avsnitt 55.

¹⁰⁵ Samme sted, avsnitt 66.

hvor grensen for ompakkingsretten trekkes er det dermed at reglene er klare og forutberegnelige, slik at en unngår forsinkelser og unødige søksmål.

Lord Justice Jacob i Court of Appeal (England and Wales) ga i saken Boehringer Ingelheim m.fl. uttrykk for at "[e]uropean trade mark law seems to have arrived at such a state of uncertainty that no one really knows what the rules are...".¹⁰⁶ Fullt så ille er nok situasjonen ikke, men rettspraksis viser at reglene om ompakking har fortonet seg som alt annet enn klare opp gjennom årene.

Særlig takket være BMS-dommen er vilkårene etter hvert blitt systematisert og utdypet. Det gjenstår imidlertid fortsatt flere ubesvarte spørsmål på dette rettsområdet som gjerne kan aktualisere nye foreleggelse for EU- og EFTA-domstolen.

Eksempelvis er det uklart om ompakking er tillatt i tilfeller hvor en vare er satt på markedet i en EØS-medlemsstat uten å være påført varemerket, for så å bli eksportert til en annen, hvor produsenten benytter varemerket for samme vare. Parallellimportøren vil i slike tilfeller ikke kunne påberope seg konsumpsjon i kraft av varemerkedirektivets art. 7, da varene ikke er markedsført "under that trade mark", altså varemerket som benyttes i importstaten.

Sak C-379/97 Upjohn viser imidlertid at konsumpsjon etter direktivets bestemmelser ikke er en forutsetning for lovlig ompakking. Som tidligere nevnt, fant Domstolen i denne saken at nødvendighetskriteriet også gjaldt for ompakking av et produkt for hvilket det var benyttet forskjellige varemerker i forskjellige medlemsstater selv om situasjonen ikke falt innenfor art. 7 sitt anvendelsesområde. Begrunnelsen var at varemerkeinnhavers benyttelse av forskjellige varemerker, i like stor grad som benyttelse av forskjellige emballasjer, medførte en kunstig oppdeling av markedet. Konsumpsjon inntrådte derfor i kraft av EF-traktatens art. 30 og 36 (sml. TEUF art. 34 og 36).

Etter mitt syn gjør denne begrunnelsen seg i like stor grad gjeldende der varemerket ikke benyttes i eksportlandet. I mangel av konsumpsjon vil varemerkeinnhaver på

¹⁰⁶ Se 2008 WL 371041 Boehringer Ingelheim m.fl. premiss 2.

samme måte kunne kontrollere i hvilke stater varemerket benyttes på tross av at han har satt produktet i omsetning innenfor EØS-området. På denne bakgrunn synes det rimelig at ompakking tillates også i disse tilfellene, men under anvendelse av BMS-vilkårene slik at varemerkeinnhavers berettigede interesser beskyttes.

Se i denne retning også Danielsen på s. 679-680. Generaladvokat Capotorti inntok i sitt forslag til avgjørelse i saken American Home Products motsatt standpunkt, da han mente konsumpsjon ikke kunne inntre før varemerket var påført varen.¹⁰⁷

Et annet spørsmål som kan tenkes å komme opp for EU- eller EFTA-domstolen er om læren fra DIOR- og BMW-sakene om at parallellimportørens produktpresentasjon i reklame aldri gir varemerkeinnhaveren rett til å motsette seg importen dersom presentasjonen er i samsvar med bransjestandarden og ikke påfører varemerkets omdømme *alvorlig* skade, også får anvendelse på spørsmål om utforming av emballasje ved ompakking av parallellimporterte varer. Besvares spørsmålet bekreftende, vil terskelen for å underkjenne parallellimportørens emballasje bli høyere enn om en kun vurderte den etter BMS-vilkåret om beskyttelse av varemerkets omdømme. Som fremholdt over, er det gode argumenter både for og mot et positivt svar på dette spørsmålet.¹⁰⁸

7. Konklusjon og synspunkter

Det fremgår av oppgaven at utviklingen av det EU- og EØS-rettslige konsumpsjonsprinsipp har ført til en relativt omfattende ompakkingsrett for parallellimportøren. Særlig har nok kravet om at parallellimportøren skal ha reell markedsadgang styrket hans posisjon, da ompakkingsretten med dette ble vesentlig mer effektiv og enklere å håndheve. Den vide adgang parallellimportøren etter hvert er blitt tilkjent til å utforme den nye emballasjen er et annet godt eksempel på at en er kommet langt siden Hoffmann-La Roche-saken i 1977.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Se Generaladvokat Capotortis forslag til avgjørelse i sak 3/78 på s. 1846-1847. Spørsmålet ble ikke behandlet av Domstolen.

¹⁰⁸ Problemstillingen er drøftet nærmere under punkt 5.2.1.

¹⁰⁹ Sak 102/77.

En omfattende rett til ompakking på parallellimportørens hånd utøves imidlertid på bekostning av varemerkeinnhaverens enerett til bruk av sitt varemerke, og er dermed langt fra uproblematisk. Som nevnt er varemerkets vesentligste funksjon å garantere for varens kommersielle opprinnelse overfor sluttbrukeren. Jo større rett tredjemenn tilkjennes til å benytte seg av et varemerke, jo mer settes denne garantien i fare. Videre ligger det i mange tilfeller store investeringer bak utviklingen av et varemerke og oppbygningen av dettes omdømme. På denne bakgrunn har mange varemerkeinnhavere store problemer med at parallellimportører med loven i hånd nyter godt av hans merke som gratispassasjer. Særlig er nok dette forståelig i tilfeller hvor parallellimportøren tillates å bygge opp en egen produktlinje av parallellimporterte varer for å styrke sin markedsposisjon.¹¹⁰

Det er ikke mangel på motstand mot denne utviklingen i juridisk litteratur. Rognstads kritikk av Paranova-saken er allerede nevnt under punkt 5, Westman mener at "parallellimportörerna i alltför stor utsträckning [har] kommit att parasitera sig på läkemedelsföretagen och deras varumärken"¹¹¹ og Forrester anfører at ompakkingsretten medfører en unødvendig stor risiko for varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.¹¹²

Ved en de lege ferenda-vurdering av rettstilstanden må en imidlertid være oppmerksom på det dobbeltperspektiv som ble presentert i punkt 2.4. Målet om et integrert marked er utgangspunkt for vurderingen i like stor grad som varemerkeinnhavers enerett.

Parallellimportørens rett til å pakke om varer for å sikre seg markedsadgang er et viktig virkemiddel for å oppnå målsetningen om et integrert marked. Uten denne ville det være enkelt for varemerkeinnhaveren å dele opp EØS-markedet ved å benytte seg av forskjellige varemerker, pakningsstørrelser eller liknende i forskjellige medlemsstater. At dette innebærer en beskjæring av varemerkeinnhaverens enerett er selvfølgelig uheldig, men det er like fullt nødvendig.

¹¹⁰ Se for eksempel de ovenfor refererte dommer fra Høyesterett (Rt. 2004 s. 904) og Court of Appeal (2008 WL 371041).

¹¹¹ Se Westman på s. 61.

¹¹² Se Ian S. Forrester, "The repackaging of trade marked pharmaceuticals in Europe: recent developments", *European Intellectual Property Review*, 2000 s. 512-519 (på s. 517).

Det skal også nevnes at BMS-vilkårene sørger for at ompakking utøves under forhold som må anses relativt betryggende for varemerke innehaveren. Ompakking er for eksempel uaktuelt dersom parallellimportøren setter varens originale tilstand i fare eller dersom han foretar seg noe som kan skade varemerkets omdømme. Dette innebærer at potensialet for skade på varemerket eller varemerke innehavers økonomiske interesser er minimert.

Til slutt er det verdt å merke seg at mange av innvendingene mot en vid adgang til ompakking omhandler de fordeler parallellimportøren får, ikke de ulemper det innebærer for varemerke innehaveren. Rimelighetsbetraktninger tilsier nok at en i så stor grad som mulig unngår slik "free-riding", men det er nettopp disse fordelene som gjør det attraktivt å bedrive parallellimport, og de er dermed nødvendige for å oppnå et integrert marked.

Alle forhold tatt i betraktning synes EU-domstolen dermed å ha funnet frem til en god balansering av de aktuelle hensyn.

8. Litteraturliste

Forrester, Ian S., "The repackaging of trade marked pharmaceuticals in Europe: recent developments", *European Intellectual Property Review*, 2000 s. 512-519

Westman, Sophia, *Ompaketering, ommärkning och utnyttjande av annans varumärke – en studie av parallellimport av läkemedel inom EU* (Stockholm 2001).

Lidgard, Hans Henrik, *Parallellhandel: Konsumtion av immaterialrätt i europa og USA* (Stockholm 2002).

Hays, Thomas, *Parallel Importation Under European Union Law* (London 2004).

Danielsen, Jens Hartig, *Parallellhandel og varernes frie bevægelighed* (København 2005).

Rognstad, Ole Andreas, "Parallellimport, "co-branding", og domenenavn. En analyse av Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og Rt. 2004 s. 1474 (Volvoimport.no)", *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 2006 s. 23-46.

Stothers, Christopher, *Parallel Trade in Europe: Intellectual Property, Competition and Regulatory Law* (Oxford 2007).

Myhre, Jonas W., "Parallell imports and "co-branding" of pharmaceuticals – analysis and comments", *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 2008 s. 388-408.

Broberg, Morten og Niels Fenger, *Preliminary References to the European Court of Justice* (Oxford 2009).

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave (Oslo 2010).

Sejersted, Fredrik mfl., *EØS-rett*, 3. utgave (Oslo 2011).

