



NORGES HØYESTERETT

Den 4. juni 2004 avsa Høyesterett dom i

HR-2004-00981-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, anke,

I.

Paranova AS

(advokat Jonas W. Myhre)

mot

Merck & Co Inc

Merck, Sharp & Dohme B.V.

MSD (Norge) AS

(advokat Aase Gundersen – til prøve)

II.

Merck & Co Inc

Merck, Sharp & Dohme B.V.

MSD (Norge) AS

(advokat Aase Gundersen – til prøve)

mot

Paranova AS

(advokat Jonas W. Myhre)

S T E M M E G I V N I N G :

- (1) Dommer **Bruzelius**: Saken gjelder parallellimport av legemidler, nærmere bestemt en parallellimportørs adgang til å bruke sin egen pakningsutforming med vertikale eller horisontale farvestriper eller andre grafiske elementer på emballasjen for ompakkete legemidler påført legemiddelprodusentens produktvaremerke, jf. lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 4. Den reiser særlig spørsmål om anvendelsen av artikkel 7 nr. 2 i første rådsdirektiv av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (89/104/EØF) (heretter varemerkedirektivet).

- (2) Paranova AS (heretter Paranova) er en del av Paranova-Gruppen A/S med hovedkontor i Danmark. Gruppen har spesialisert seg på parallellimport av legemidler til de skandinaviske land, Finland og Østerrike, via datterselskaper i disse landene. Legemidlene pakkes om i ny ytteremballasje eller påføres etiketter. Ompakkingen skjer i Danmark. Paranova var den første parallellimportøren av legemidler i Norge og er fremdeles en av de største.
- (3) De legemidlene saken gjelder, er produsert av Merck-konsernet, som er en verdensomspennende selskapsgruppe innen farmasøytisk industri. Konsernet er i saken representert ved følgende selskap: Morselskapet Merck & Co Inc, USA, som er innehaver av de varemerkerettigheter saken gjelder, datterselskapet Merck, Sharp & Dohme B.V., Nederland, som har markedsføringstillatelsene for og selger konsernets produkter fra Nederland til det norske marked, og det norske datterselskapet MSD (Norge) AS, som står for markedsføringen i Norge. Ankemotpartene benevnes i det følgende som Merck.
- (4) Paranova selger originale legemidler innkjøpt i andre EØS-land, stort sett i Sør-Europa, hvor legemiddelprisene er lavere. Legemidlene har samme medisinske virkninger som de legemidlene Merck selv selger på det norske markedet (direkteimport), men kan avvike fra disse i form, farve og hjelpestoffer. Paranova selger i konkurranse med produsenten/direkteimportøren. Parallellimporterte legemidler er ofte billigere enn de direkteimporterte, og norske myndigheter har vært positive til slik parallellimport for å oppnå lavere priser.
- (5) Parallellimport av legemidler til Norge fra andre EØS-land har vært tillatt fra EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. For patenterte legemidler, som gjennomgående er mer kostbare, har parallellimport vært tillatt fra 1. januar 1995. Paranova har gradvis utvidet utvalget av legemidler som selskapet selger. De legemidler saken gjelder, er reseptbelagt og må kjøpes på apotek.
- (6) I 1995 ble alle Paranovas parallellimporterte legemidler pakket om i nye ytterpakninger før markedsføring i Norge. Dette var også tilfellet når legemidlene ble markedsført i den pakningsstørrelse som de var innkjøpt i, de såkalte 1:1-tilfellene.
- (7) Paranovas emballasje på denne tiden omtales som *kategori 1*. Produktvaremerket er gjenpåført på forsiden, hvor man også finner Paranovas navn og varemerke. På endekantene er det - på hvit bunn - vertikale farvestriper langs kantene. Farvene på stripene varierer etter hvem som er produsent, ettersom Paranova bruker farver som minner om dem produsenten selv bruker. På legemidler fra Merck var det en mørkegrønn og en lysegrønn stripe på hver sin side. Merck brukte da - i Skandinavia - en mørkegrønn og en grå horisontal stripe.
- (8) Paranova begynte markedsføringen av Mercks produktvaremerke "Renitec" 1. juni 1995. Den 2. juni 1995 begjærte Merck midlertidig forføyning ved Asker og Bærum namsrett, med krav om forbud mot Paranovas markedsføring av "Renitec". Slikt forbud ble gitt på patentrettslig grunnlag ved kjennelse 13. juni 1995. Avgjørelsen ble påkjært til Borgarting lagmannsrett, som i kjennelse 15. januar 1996 ikke tok begjæringen om midlertidig forføyning til følge. Et videre kjæremål til Høyesteretts kjæremålsutvalg ble forkastet ved kjennelse av 1. mars 1996.

- (9) Ved stevning 15. august 1995 til Asker og Bærum herredsrett reiste Merck søksmål mot Paranova med krav om at Paranova skulle forbys å markedsføre "Renitec", "Sinemet" og "Sinemet Depot", som var de Merck-produserte legemidler Paranova da markedsførte i Norge. Det ble gjort gjeldende at det forelå brudd på så vel patent- som varemerkerettigheter, men den patentrettslige anførselen ble senere frafalt. Saken er etter hvert blitt utvidet til å gjelde samtlige legemidler produsert av eller for Merck som Paranova markedsfører i Norge, og hvor Merck har registrert produktnavnet som varemerke.
- (10) Paranova gikk til motsøksmål mot Merck med krav om erstatning for tapte salgsinntekter i den perioden den midlertidige forføyningen for "Renitec" sto ved lag.
- (11) Etter at stevningen var tatt ut, begjærte Merck ny midlertidig forføyning med krav om forbud mot markedsføring av "Sinemet". Begjæringen bygget på at markedsføringen krenket Mercks rett til varemerke. Ved kjennelse 17. oktober 1995 ble begjæringen ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble påkjært til Borgarting lagmannsrett, som 19. april 1996 stadfestet den.
- (12) Etter avtale mellom partene ble hovedsaken for tingretten i en periode stanset i påvente av dom fra EF-domstolen i forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 Bristol-Myers Squibb m.fl. mot Paranova (heretter Bristol-dommen) - en annen sak om parallellimport av legemidler. Etter at dom var blitt avsagt av EF-domstolen 11. juli 1996, ble saken for herredsretten igangsatt høsten 1997.
- (13) Etter Bristol-dommen endret Paranova sin pakningsdesign til det som omtales som *kategori 2 og 3*. Kategoriene er til det ytre like. Forskjellen er at man ved *kategori 3* har pakket om til ny ytterpakning, mens man ved *kategori 2* har satt en såkalt lukeetikett utenpå den utenlandske pakningen. Vertikale farvestriper er påført på samme måte som ved kategori 1. For Merck-produktene var det fortsatt en mørkegrønn og en lysegrønn stripe på hver side. Pakningene var på forsiden påført Paranovas navn og logo, en mangefarvet femkant (pentagon). På bakside/sideflate var produsentens navn oppgitt, og videre at produktet var importert og ompakket av Paranova. Dessuten var baksiden utstyrt med et norsk flagg i pilleformat.
- (14) Asker og Bærum herredsrett avsa 21. januar 1999 dom i saken med slik domsslutning:

"I hovedsøksmålet:

- 1.1. **Paranova AS forbys å bruke varemerkene "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor", for produkter som importeres, utbys eller bringes i omsetning av Paranova AS, når produktets emballasje også er påført varemerke og/eller logo for Paranova AS eller selskap i samme konsern, og/eller symbol med gjengivelse av norsk flagg.**
- 1.2. **Paranova AS forbys å utby eller bringe i omsetning produkter som forut for Paranova AS' markedsføring er ompakket og påført varemerket "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor", når produktet markedsføres i Norge i samme pakningsstørrelse som den produktet er brakt på markedet i innenfor EØS-området av Merck & Co., Inc. eller med dets samtykke.**

- 1.3. **Paranova AS forbys å utby eller bringe i omsetning produkter som forut for Paranova AS' markedsføring er ompakket og påført varemerket "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor", hvor produktet forut for Paranova AS' markedsføring er påført en etikett som tildekker produktets originale emballasje med unntak av det opprinnelige varemerket.**
- 1.4. **Paranova AS forbys å utby eller bringe i omsetning produkter som er påført varemerket "Renitec", når produktet er markedsført av Merck & Co. Inc. eller med dets samtykke i Italia under varemerket "Enapren".**
2. **Paranova AS dømmes til innen 2 – to uker – å betale erstatning med kr. 3.605.000,- – kronertremillionersekshundreogfemtusen – til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., og MSD (Norge) AS, med tillegg av 12 % rente pa. fra forfall til betaling skjer.**
3. **Paranova AS dømmes til innen 2 – to – uker å betale saksomkostninger med kr. 1.542.510 – kronerenmillionfemhundreogførtitotusenfemhundreogti – til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., og MSD (Norge) AS, med tillegg av 12 % rente pa. fra forfall til betaling skjer.**

I motsøksmålet:

1. **Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., og MSD (Norge) AS frifinnes.**
2. **Paranova AS dømmes til innen 2 – to – uker å betale saksomkostninger med kr. 8.500,- – kroneråttetusenfemhundre – til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., og MSD (Norge) AS, med tillegg av 12 % rente pa. fra forfall til betaling skjer."**

- (15) Domsslutningen punkt 1.4, som gjelder "Renitec" kjøpt under et annet navn i Italia, er løst av partene utenrettslig.
- (16) Herredsretten la til grunn at Paranovas bruk av eget varemerke på emballasjen var i strid med Mercks enerett til sine produktvaremerker etter varemerkeloven § 4, og at bruken var egnet til å gi et uriktig inntrykk av varens opprinnelse. Retten kom videre til at et krav om markedsføring av legemidler i den originale utenlandske emballasjen i kombinasjon med påførte etiketter ikke representerte noen skjult handelshindring og at ompakking således ikke var nødvendig i 1:1 tilfellene. Retten la videre til grunn at bruken av såkalte lukeetiketter krenket Mercks varemerkerett.
- (17) Paranova anket - både for hovedsøksmålet og motsøksmålet - dommen til Borgarting lagmannsrett.
- (18) Merck fremsatte etter herredsrettens dom ny begjæring om midlertidig forføyning med sikte på gjennomføring av forbudene i rettens domsslutning allerede forut for en rettskraftig avgjørelse. Midlertidige forbud ble besluttet i kjennelse 24. mars 1999, og opprettholdt etter muntlig forhandling i kjennelse 3. juni 1999. Avgjørelsen ble påkjært til lagmannsretten, som 22. oktober 1999 opprettholdt den midlertidige forføyningen.
- (19) Etter herredsrettens dom endret Paranova sin pakningsutforming til det som omtales som *kategori 4*, og som nå benyttes når selskapet pakker om i ny emballasje. Sammenlignet med kategori 2 og 3 er Paranovas navn og logo fjernet fra forsiden og sideflatene. På baksiden er i nøytral skrift angitt at produktet er importert og ompakket av Paranova, og

hvem som er produsent. Emballasjen inneholder fremdeles vertikale eller horisontale farvestriper. For Mercks produkter er farvene etter hvert endret noe, idet mørkegrønt og lysegrønt er skiftet ut med mørkegrønt og gråsort, slik at farvene bedre ligner Mercks egne farver (mørkegrønt og grått).

- (20) Paranova godtok at lagmannsretten også behandlet lovligheten av kategori 4-emballasjen.
- (21) Borgarting lagmannsrett avsa 14. januar 2002 dom med slik domsslutning:

"I hovedsøksmålet:

1. Paranova AS forbys å markedsføre ompakkete produkter som er påført varemerkene "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor" når produktet markedsføres i Norge i samme pakningsstørrelse som i innkjøpslandet. På samme måte som ompakking anses tilfeller der originalemballasjen er påført tilnærmet heldekkende etikett rundt det originale varemerke ("lukeetikett").
2. Paranova AS forbys å markedsføre ompakkete produkter som er påført varemerkene "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor" når produktets nye pakning er påført varemerke og/eller logo for Paranova AS og/eller andre grafiske elementer som utgjør en del av emballasjens design og som er påført av eller for Paranova AS. I samme utstrekning forbys Paranova AS å markedsføre produkter som ikke er ompakket, men originalemballasjen påført etikett.
3. Paranova AS betaler til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 10.000.000 – timillioner – kroner i vederlag. I tillegg kommer forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra oppfyllelsesfristen i punkt 7 til betaling skjer.
4. I saksomkostninger for herredsretten og lagmannsretten betaler Paranova AS til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 2.094.455 – tomillionerogtusenfirehundreogfemtifem – kroner.
5. I saksomkostninger i forbindelse med den midlertidige forføyning etter herredsrettens dom betaler Paranova AS, for begge instanser, til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 102.300 – etthundreogtusenetre hundre – kroner.
6. Saksomkostninger i forbindelse med begjæringene om midlertidig forføyning forut for herredsrettens dom ilegges ikke for noen instans.
7. Oppfyllelsesfristen for de i punkt 3, 4 og 5 nevnte beløp er 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

I motsøksmålet:

1. Herredsrettens dom stadfestes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Paranova AS til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 10.000 – titusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom."

- (22) Under henvisning til EØS/EU-retten la lagmannsretten til grunn at når varemerkeinnhaverens påberopelse av sine varemerkerettigheter bidrar til en kunstig oppdeling av markedet innen EØS, kan rettighetene begrenses i det omfang ompakking og gjenpåføring av produktvaremerke er nødvendig for å markedsføre produktet i importstaten. Ompakking ble ikke ansett nødvendig i 1:1-tilfellene. Det var heller ikke nødvendig for markedsadgang å benytte lukeetiketter, jf. kategori 2. Likeledes ble bruk av Paranovas navn og logo på ytterpakningene ansett i strid med Mercks rett til varekjennetegn. For så vidt gjelder kategori 4-tilfellene - bruk av egen pakkeutforming med vertikale eller horisontale farvestriper eller andre grafiske elementer på emballasjen på ompakkete (og ometiketterte) produkter - kom retten til at dette ikke var nødvendig for å oppnå reell markedsadgang, og således krenket varemerkeinnhaverens enerett.
- (23) Paranova har anket over lagmannsrettens dom i hovedsøksmålet domsslutningen punkt 2, 3, 4 og 5. Lagmannsrettens dom i motsøksmålet er således rettskraftig. Anken gjelder lagmannsrettens rettsanvendelse og bevisvurdering for så vidt gjelder spørsmålet om varemerkeinnhaver ved henvisning til sin rett til varekjennetegn kan forby en parallellimportør å benytte egen pakningsutforming med vertikale eller horisontale farvestriper eller andre grafiske elementer, jf. domsslutningen punkt 2.
- (24) Merck har erklært aksessorisk motanke med hensyn til utmålingen av vederlag etter varemerkeloven § 38.
- (25) Saken for Høyesterett gjelder således dels lovligheten av Paranovas bruk av vertikale eller horisontale farvestriper - og annen grafisk design - på ytterpakninger til parallellimporterte legemidler som lovlig er ompakket eller ometikettert, og dels utmåling av vederlag etter varemerkeloven § 38 første ledd, også for de krenkelser som er rettskraftig avgjort.
- (26) Under saksforberedelsen for Høyesterett besluttet forberedende dommer i medhold av domstolloven § 51 a å innhente rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, som ble forelagt følgende spørsmål:
- "1. Foreligger det "berettiget grunn" i Rådsdirektiv 89/104/EØF artikkel 7 nr. 2s forstand, jf. EØS-avtalen artikkel 11 og 13, i et tilfelle hvor vilkårene for at parallellimportøren kan foreta ompakking av et legemiddel med gjenpåføring av varemerket er oppfylt, men varemerkeinnhaver motsetter seg markedsføring av det ompakkede produktet med varemerket gjenpåført i en emballasje som parallellimportøren har utstyrt med fargestriper og/eller andre grafiske elementer, som utgjør en del av emballasjens utforming?**
- 2. Ved besvarelsen av spørsmålet bør det angis om det nødvendighetskriterium som EF-domstolen har anvendt ved fortolkningen av "berettiget grunn" i Rådsdirektiv 89/104/EØF artikkel 7 nr. 2 også får anvendelse på den nærmere utformingen av emballasjen, eller om den nærmere utformingen av emballasjen kun skal vurderes ut fra vilkåret om at ompakkingen ikke må kunne skade varemerkeinnhavers eller varemerkets omdømme."**
- (27) Etter å ha mottatt uttalelser fra Kommisjonen, EFTAs overvåkingsorgan og den norske stat i tillegg til sakens parter og etter muntlige forhandlinger, avga EFTA-domstolen en rådgivende uttalelse 8. juli 2003 (E-3/02), hvor de spørsmål som var stilt, ble besvart. Jeg kommer tilbake til uttalelsen.

- (28) Til bruk for Høyesteretts behandling er det innhentet skriftlige erklæringer fra styreformannen i Paranova AS og to vitner.
- (29) *Den ankende part, Paranova AS*, har i korte trekk anført:
- (30) EFTA-domstolens rådgivende uttalelse er i samsvar med EF-domstolens uttalelser i nyere avgjørelser, og Høyesterett må bygge på den.
- (31) Punkt 2 i lagmannsrettens domsslutning er nå i strid med legemiddelforskriften av 22. desember 1999 nr. 1559 § 4-21, slik paragrafen lyder etter endring 3. april 2003 nr. 430. Bestemmelsen gir Statens legemiddelverk hjemmel til å kreve at legemiddelpakninger skal være utstyrt med grafiske elementer, herunder bruk av farver.
- (32) Lagmannsrettens dom innebærer et uforholdsmessig inngrep i parallellimportørens rett til parallellimport, ompakking og gjenpåføring av varemerket.
- (33) Lagmannsrettens bevisvurdering er uriktig. Paranovas emballasje bidrar ikke til å utviske skillet mellom produsent/direkteimportør og parallellimportør. Farvestripene på Paranovas emballasje bidrar i all hovedsak heller ikke til gjenkjennelse av Paranova. Gjenkjennelseeffekten av Paranovas emballasjeutforming er begrenset. De farvene som Paranova benytter, er ikke spesifikke for Paranova, men søkes tilpasset de farver produsenten/direkteimportøren benytter på sin emballasje for det aktuelle legemidlet. Formålet med farvebruken er å gjøre det lettere for sluttbrukeren/pasienten å gjenkjenne legemidlet, også når det er fra en parallellimportør. Lagmannsretten har dessuten uriktig unnlatt å vektlegge opplysningene på emballasjen om produsent av legemidlet og om parallellimportør/ompakker.
- (34) Dersom Høyesterett kommer til at farvestripene på emballasjen fører til at Paranova gjenkjennes, må det legges til grunn at dette gjelder Paranova som parallellimportør og ikke som produsent/rettighetshaver.
- (35) Nødvendighetskriteriet er et hjelpemiddel ved vurderingen av om ompakking er nødvendig for at parallellimportøren skal oppnå reell markedsadgang. Det må i samsvar med EFTA-domstolens uttalelse legges til grunn at nødvendighetskriteriet ikke får anvendelse på utformingen av emballasjen. Lagmannsrettens bruk av nødvendighetskriteriet medfører at dens vurderinger er blitt feilaktige.
- (36) Paranovas emballasje med farvestriper på pakningens ytterkanter er langt fra distinktiv nok til å fylle kravene til et varemerke. Bruken av slik emballasje forvansker derfor ikke opprinnelsesgarantien. Det er ikke fare for at farvestripene overstyrer Mercks produktvaremerke. Emballasjen er dessuten ikke styrende for apotekenes innkjøp av legemidler, og heller ikke for legenes foreskrivning eller sluttbrukernes valg.
- (37) Paranova er uenig i at nødvendighetskriteriet inngår i den interesseavveining EFTA-domstolens uttalelse gir anvisning på. Avgjørelser fra EF-domstolen viser at kriteriet ikke er relevant. Merck ønsker å innføre et nytt vurderingstema hvor produsentens og parallellimportørens legitime interesser skal veies mot hverandre. Testen er imidlertid om Merck har berettiget grunn til å motsette seg Paranovas ervervsmessige utnyttelse av varene. Merck har ikke godtgjort at så er tilfellet.
- (38) Paranovas emballasje gir ikke inntrykk av at det skulle foreligge en kommersiell forbindelse mellom Merck og Paranova. Emballasjeutformingen er dessuten i samsvar

med bransjepraksis. Merck har ikke dokumentert forhold ved emballasjen som bidrar til å svekke Mercks renommé.

- (39) Det var ikke nødvendig å gi Merck særskilt varsel om innføringen av kategori 4-emballasjen i Norge.
- (40) Subsidiært anføres at Merck har utvist slik passivitet i forhold til bruken av farvestriper at retten til innsigelser mot kategori 4-emballasjen er falt bort.
- (41) Bruk av emballasje med farvestriper er ikke markedsføring i strid med lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår §§ 1 eller 2 eller med varemerkeloven § 36. Varemerkeloven § 4, som gjennomfører varemerkedirektivets artikkel 7 i norsk rett, regulerer spørsmålet uttømmende.
- (42) For så vidt gjelder *anken og motanken* over vederlaget, anføres at lagmannsretten har benyttet en for høy prosentsats ved beregningen av vederlaget for de rettskraftig avgjorte krenkelsene. Dersom Høyesterett forkaster Paranovas anke over lovligheten av kategori 4-forpakningen, bør vederlaget for denne krenkelsen av Mercks varemerkerett lempes i større omfang enn det lagmannsretten gjorde.
- (43) Den ankende part, Paranova AS, har nedlagt slik påstand:

" I anken

- 1. **Lagmannsrettens dom punkt 2:**
Paranova AS frifinnes hva gjelder markedsføring av ompakkete produkter som er påført varemerkene "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor" når produktets nye pakning er påført grafiske elementer som utgjør en del av emballasjens design, med unntak av forbudet mot å påføre varemerke og/eller logo for Paranova AS på ompakket emballasje. Det samme skal gjelde for produkter markedsført av Paranova hvor originalemballasjen er påført etikett.
- 2. **Lagmannsrettens dom punkt 3:**
Paranova AS frifinnes for kravet om vederlag knyttet til omsetning av ompakkete Merck produkter kategori 4. For øvrig fastsettes mulig vederlag etter rettens skjønn.
- 3. **Lagmannsrettens dom punkt 4:**
Paranova AS tilkjennes saksomkostninger for herredsretten, lagmannsretten, EFTA-domstolen og Høyesterett.
- 4. **Lagmannsrettens dom punkt 5:**
Paranova AS tilkjennes saksomkostninger i forbindelse med midlertidig forføyning etter herredsrettens dom, for begge instanser.
- 5. **Det kreves lovens forsinkelsesrente av tilkjente saksomkostninger som betales senere enn oppfyllelsesfristen på 2 - to - uker, fra forkynnelsen av Høyesteretts dom.**

I motanken:

- 1. **Vederlag fastsettes som angitt i punkt 2 i påstanden i ankesaken.**
- 2. **Saksomkostninger tilkjennes som angitt i punkt 3 i påstanden i hovedsøksmålet."**

- (44) *Ankemotpartene, Merck & Co Inc m. fl.*, har i korte trekk anført:
- (45) EØS-avtalen artikkel 11 jf. artikkel 13 og varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 åpner for parallellimport, men ompakning og gjenpåføring av produsentens varemerke er - som fremhevet av lagmannsretten - "en særlig dyptgripende form for varemerkeinnngrep". For at ompakning/gjenpåføring av produktvaremerket skal være lovlig, må vilkår som angivelse av produsent og ompakker, adekvat forhåndsvarsel til produsent/direkteimportør og produktprøve på forhånd, være oppfylt. Paranova har i begrenset utstrekning etterlevd disse vilkårene. Forhåndsvarsel til Merck om parallellimport av Mercks legemidler er blitt gitt med særdeles korte frister. Det ble ikke gitt varsel om innføring av kategori 4-emballasje. Merck har hatt problemer med å få tilsendt produktprøver, selv etter anmodninger.
- (46) Lagmannsretten har med rette forbudt Paranova å markedsføre Mercks produkter i egen emballasje konsekvent påført farvestriper. Denne utgjør en egen "design" som i all hovedsak bare bidrar til å utviske skillet mellom produsent og importør, og til gjenkjenning av Paranova selv.
- (47) Det er ikke spørsmål om Paranovas emballasjeutforming med farvestriper tilfredsstiller vilkårene for registrering eller vern etter varemerkeloven § 2 eller etter designloven. Spørsmålet i saken er derimot om emballasjeutformingen er egnet til å kommunisere tilhørighet til en virksomhet, og om den er egnet til å skille legemiddel i Paranovas emballasje fra andre legemidler.
- (48) For legemidler benyttes emballasjen ofte til å skape en "produktfamilie". Kundenes gjenkjenning av Paranovas produkter bygger på goodwill fra legemiddelprodusentenes varemerker og åpner for "brand extension". Dersom Paranova lovlig kan benytte Mercks produktvaremerker på kategori 4-pakninger, vil det være egnet til å skape problemer med å skille Merck-legemidler fra andres produkter som Paranova også selger. Eventuelle feil ved legemidler i Paranova-pakninger som ikke skyldes et Merck-produkt, vil kunne bli assosiert med Merck fordi Paranova selger alle importerte legemidler i ytterpakninger med farvestriper. Det er således fare for smitte av både goodwill og badwill.
- (49) I reklame bruker Paranova sin pakningsutforming - med farvestriper - som virkemiddel sammen med selskapets logo for å kommunisere positive verdier som selskapet ønsker å bli assosiert med. En slik grafisk profil er egnet til å gi inntrykk av tilhørighet til Mercks produkter. Dette gjelder særlig allmennheten, som også er målgruppe for Paranovas reklame.
- (50) Svaret fra EFTA-domstolen på Høyesteretts spørsmål vedrørende nødvendighetskriteriet, er ufullstendig når det gjelder sakens overordnede spørsmål: Etter hvilke kriterier skal en nasjonal domstol vurdere om varemerkeinnhaver har berettiget grunn til å motsette seg en parallellimportørs konsekvente bruk av emballasje med farvestriper? Svaret inneholder ikke en uttømmende oppregning av de forhold som gir varemerkeinnhaver "berettiget grunn" til å motsette seg videre omsetning av varene. Uttalelsen må ses i lys av, og suppleres med, EF-domstolens praksis. Etter denne skal det benyttes et proporsjonalitetsprinsipp. Det samme ligger implisitt i EFTA-domstolens anvisning på bruk av en omhyggelig interesseavveining. I denne skal det legges vekt på å gjøre "mindst muligt ... inngrep i varemerkerettens særlige genstand", jf. EF-domstolens dom 11.

november 1997 i sak C-349/95, F. Loendersloot Internationale Expeditie mot George Ballantine & Son Ltd. m. fl., avsnitt 46.

- (51) Høyesterett må bygge på at utformingen av emballasjen er uten betydning for å sikre reell markedsadgang. Paranovas ønske om en enhetlig utformet emballasje har da liten vekt i den interesseavveining som skal skje. Pakningsutformingen har bare til formål å sikre gjenkjennelse av Paranova som leverandør av legemidler.
- (52) Parallellimportørens interesse i salg av sine varer må veies mot varemerkeinnhavers interesser knyttet til så vel varemerkets opprinnelsesgaranti som dets omdømme.
- (53) Lagmannsretten har ikke benyttet nødvendighetskriteriet mekanisk, men har foretatt en interesseavveining hvor nødvendighetskriteriet inngår. Retten har riktig konkludert med at Paranovas markedsføring av Merck produkter i kategori 4-emballasje er et for vidtgående inngrep i varemerkenes særlige gjenstand.
- (54) Merck har berettiget grunn til å beskytte sine produktvaremerkers særlige gjenstand. Paranovas kategori 4-emballasje er egnet til å skape tvil med hensyn til produktenes opprinnelse. Merck har også en berettiget interesse i å forhindre at parallellimport fører til fare for degenerering av selskapets produktvaremerker. Emballasjen kan videre skape fare for et inntrykk av kommersiell forbindelse mellom Paranova og Merck, jf. EF-domstolens dom av 23. februar 1999 i sak C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik avsnitt 51 som sier at det da kan foreligge berettiget grunn etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2.
- (55) Subsidiært anføres at markedsføringslovens forbud mot visse former for markedsatferd får anvendelse på kategori 4-pakningene, jf. lovens §§ 1 og 2 supplert med varemerkeloven § 36. Ordningen med parallellimport fører til et ufrivillig samarbeid mellom partene og stiller særlige krav om lojal opptreden til parallellimportøren, som er gitt beføyelser over andres produktvaremerker. Merck ønsker ikke at selskapets produkter skal kunne forbindes med andre legemidler som Paranova markedsfører ved at legemidlene på grunn av Paranovas ytterpakninger må antas å ha felles opprinnelse. Paranova har ingen beskyttelsesverdig interesse i å bygge opp en egen kjennetegnprofil på bekostning av produsentene/varemerkeinnhaverne. Det vil ikke være noen byrde for Paranova å benytte varierende grafiske elementer på de ulike legemidlene. Bruk av nasjonale bestemmelser om markedsføring som et supplement til varemerkeloven § 4 jf. varemerkedirektivet artikkel 7, har støtte i EU-retten.
- (56) Det bestrides at Mercks rett til innsigelse er gått tapt på grunn av passivitet. Innsigelse mot kategori 4-pakningen kunne ikke fremsettes før man var blitt kjent med Paranovas konsekvente - og utstrakte - bruk av egen pakningsutforming med vertikale eller horisontale farvestriper.
- (57) For så vidt gjelder den *aksessoriske motanken*, anføres at lagmannsretten ved utmålingen av vederlaget ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til at det dreier seg om flere, uavhengige, krenkelser som alle gir rett til vederlag på selvstendig grunnlag.
- (58) Lagmannsretten har uriktig lempet vederlaget for kategori 4-emballasjen. Subsidiært anføres at avkorting må begrenses til tidsrommet mai 1999 til februar 2000.

(59) *Ankemotpartene, Merck & Co Inc m.fl., har nedlagt slik påstand:*

”I ANKEN:

1 Prinsipalt:

Lagmannsrettens dom, domsslutningens punkt 2, stadfestes med følgende presisering:

Paranova AS forbys å markedsføre produkter som er brakt i omsetning innen EØS av eller med samtykke fra Merck & Co., Inc., i ny ytteremballasje gjenpåført varemerke tilhørende Merck & Co., Inc. og med samme pakningsdesign (emballasjeutforming med identiske grafiske figurelementer i like eller varierende farger) som brukes på emballasje for andre produkter som Paranova AS markedsfører. I samme utstrekning forbys Paranova AS å markedsføre produkter som ikke er ompakket, men hvor originalemballasjen er påført etikett.

Subsidiært:

Paranova AS forbys å markedsføre produkter som er brakt i omsetning innen EØS av eller med samtykke fra Merck & Co., Inc., i ny ytteremballasje gjenpåført varemerke tilhørende Merck & Co., Inc. og som er påført to parallelle fargestriper på emballasjens ytterkanter og/eller symbol med gjengivelse av norsk flagg. I samme utstrekning forbys Paranova AS å markedsføre produkter som ikke er ompakket, men hvor originalemballasjen er påført etikett.

2 Lagmannsrettens dom, domsslutningens punkt 3, jf punkt 7, stadfestes slik at Paranova AS betaler til MSD (Norge) AS, Merck, Sharp & Dohme B.V og Merck & Co. Inc. i fellesskap NOK 10.000.000,00 med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 29. januar 2002 til betaling skjer. I tillegg betaler Paranova AS til MSD (Norge) AS, Merck, Sharp & Dohme B.V og Merck & Co. Inc. i fellesskap vederlag etter rettens skjønn for perioden etter 1. desember 2001 med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra to uker etter dommens forkynnelse til betaling skjer.

I MOTANKEN:

1 Paranova AS betaler til MSD (Norge) AS, Merck, Sharp & Dohme B.V og Merck & Co. Inc. i fellesskap vederlag fastsatt etter rettens skjønn med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra to uker etter dommens forkynnelse til betaling skjer.

I ANKEN OG MOTANKEN:

MSD (Norge) AS, Merck, Sharp & Dohme B.V og Merck & Co. Inc. tilkjennes sakens fulle omkostninger for alle retter med tillegg av lovens forsinkelsesrente som følger:

- NOK 894.455,00 med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 8. februar 1999 til betaling skjer;
- NOK 1.302.300,00 med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 29. januar 2002 til betaling skjer;
- Øvrige saksomkostninger i henhold til omkostningsoppgave med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 2 – to – uker etter dommens forkynnelse til betaling skjer.”

(60) *Mitt syn på saken:*

- (61) Det er enighet mellom partene om at Paranova lovlig kan selge i Norge ompakkete/ometiketterte legemidler som selskapet har kjøpt i et annet EØS-land, gjenpåført produsentens produktvaremerke, såfremt visse vilkår er oppfylt. Denne adgangen følger nå av varemerkeloven § 4, jf. varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1, som jeg kommer tilbake til. Spørsmålet i vår sak gjelder i første omgang om Paranovas konsekvente bruk av vertikale eller horisontale farvestriper på pakningenes ytterkanter krenker produktvaremerkeinnehavers rett etter varemerkeloven § 4. Men det er subsidiært anført at selv om det ikke foreligger en slik krenkelse, kan det likevel foreligge brudd på markedsføringsloven.
- (62) Punkt 2 i lagmannsrettens domsslutning forbyr Paranova dels å markedsføre legemidler påført selskapets "varemerke og/eller logo", og dels å benytte "andre grafiske elementer som utgjør en del av emballasjens design". Anken gjelder det sistnevnte forbudet. Som nevnt er kategori 4-forpakningene ikke utstyrt med annen "design" enn de nevnte farvestripene. Partene har under ankeforhandlingen begrenset sine anførsler til å gjelde lovligheten av slike farvestriper, og jeg drøfter derfor i første rekke dette spørsmålet, og kommer tilbake til forbudet mot andre grafiske elementer. Jeg nevner likevel at partene er enige om at lagmannsrettens generelle forbud mot grafiske elementer i emballasjens design nå vil være i strid legemiddelforskriften § 4-21 som gir Statens legemiddelverk hjemmel til å kreve at legemiddelpakninger "skal utstyres med grafiske elementer, herunder bruk av farger".
- (63) De legemidler saken gjelder, er som nevnt belagt med reseptplikt og kan bare kjøpes på apotek. Det synes ikke å være noen uenighet mellom partene om at pakningsutformingen ikke har betydning for profesjonelle aktører som leger som skriver ut resept på legemidlet, eller for apotek som selger det.
- (64) Jeg går etter dette over til å behandle det rettslige grunnlaget for mine vurderinger. Utgangspunktet her er varemerkeloven § 4 første ledd første punktum. Etter bestemmelsen har retten til et varemerke "den virkning at ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn...for sine varer". Det har tradisjonelt vært lagt til grunn at bestemmelsen må forstås med et ulovfestet forbehold om konsumpsjon av varemerkerettigheten, dvs. at en originalvare som er beskyttet av et varemerke, fritt kan videreselges under dette merket når varen er brakt i omsetning av varemerkeinnehaveren eller med dennes samtykke. En tilsvarende regel om konsumpsjon finnes i varemerkedirektivet artikkel 7, som er gjennomført i norsk rett uten endring av varemerkeloven § 4. Paragrafen må imidlertid nå tolkes på grunnlag av direktivbestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 72 (1991-92) side 55. Artikkel 7 lyder:

"Konsumpsjon av rettigheter som er knyttet til varemerket

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

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

- (65) Artikkel 7 må forstås og fortolkes på bakgrunn av EF-domstolens rettspraksis om konsumpsjon av varemerkerettigheter i EU-retten. Relevante bestemmelser i den

sammenheng er artiklene 11 og 13 i EØS-avtalen, som svarer til artiklene 28 og 30 i EF-traktaten, (jf. artiklene 30 og 36 i Romatraktaten). I EFTA-domstolens uttalelse heter det om bakgrunnen for og tolkingen av artikkel 7:

"32. Den rettspraksis som er referert til ovenfor er nå reflektert i artikkel 7 i direktivet, hvis ordlyd er gitt generell form og som utgjør en sammenfattende regulering av spørsmålet om konsumpsjon for varemerkerettigheter for produkter ...

33. Direktivet må imidlertid tolkes i lys av de grunnleggende reglene om fri bevegelse for varer (se, for sammenligning, ..[Bristol-dommen] avsnitt 27). Følgelig må artikkel 13 EØS og artikkel 7 i direktivet, som tilstreber samme resultat, fortolkes på samme måte (se ...[Bristol-dommen] avsnitt 40).

34. Ved kodifisering av prinsippet om konsumpsjon, synes det som om fellesskapslovgiverne mente å forene, på den ene siden, interessen i å beskytte varemerkerettighetene med, på den andre siden, interessen i fri bevegelse for varer. Med hensyn til hvilken vekt disse interessene skal tillegges, bemerker EFTA-domstolen følgende: varemerkerettighetene må anses som et vesentlig element i en ordning med uinnskrenket konkurranse, som EØS-avtalen er ment å etablere og opprettholde (se...). Ikke desto mindre utgjør det frie varebytte, som særlig har til hensikt å motvirke en kunstig oppdeling av markedene innen EØS (sak E-1/98 *Astra Norge* [1998] EFTA Ct. Rep. 140, avsnitt 16), et grunnleggende prinsipp innen denne ordningen, som tildeler parallellimportøren rettigheter som er blitt karakterisert som "en vis beføjelse" av Domstolen for De europeiske fellesskap med hensyn til fellesskapsretten i sak 102/77 *Hoffmann-La Roche* [1978] ECR 1139, avsnitt 11."

- (66) Jeg legger dette til grunn.
- (67) Når det gjelder det generelle spørsmål om hvilken vekt norske domstoler skal legge på EFTA-domstolens uttalelse, viser jeg til førstvoterendes bemerkninger i Rt. 2000 side 1811 på side 1820. Etter min mening skal det meget til for at Høyesterett skal fravike det domstolen uttaler om forståelsen av de EØS-rettslige bestemmelsene, og ganske særlig på et område som det foreliggende, hvor EU/EØS-retten er spesialisert og utviklet. Jeg finner imidlertid grunn til å nevne at EFTA-domstolens oppgave er å tolke EØS-retten, ikke å vurdere bevis og foreta konkret subsumsjon, jf. for øvrig det domstolen selv uttaler i avsnitt 38, om at det er "den nasjonale domstolens oppgave å vurdere og bedømme bevis og klargjøre faktum, for så å anvende den relevante EØS-retten på sakens faktum".
- (68) Det sentrale i de to spørsmålene som Høyesterett stilte EFTA-domstolen, var etter hvilke kriterier pakningsutformingen skal bedømmes. Sentralt i denne sammenheng sto betydningen av det nødvendighetskriterium som EF-domstolen har benyttet i forbindelse med vurderingen av adgangen til ompakking, men som enkelte nasjonale domstoler også har gitt anvendelse på pakningsutformingen. I EFTA-domstolens svar på Høyesteretts annet spørsmål heter det:
- "Spørsmålet om hvorvidt det foreligger "berettiget grunn" hvis fargestriper er benyttet i den beskrevne presentasjonen av et produkt, kan ikke vurderes mekanisk på grunnlag av nødvendighetstesten som er utviklet av Domstolen for De europeiske fellesskap."**
- (69) Jeg er enig i dette, og kan heller ikke se at ankemotpartene under ankeforhandlingen har gjort gjeldende at nødvendighetskriteriet skal benyttes mekanisk. Etter min vurdering bygger lagmannsrettens premisser her på en uriktig forståelse av nødvendighetskriteriet, og jeg kan ikke se at retten, slik ankemotpartene har gjort gjeldende, har benyttet nødvendighetskriteriet som ledd i en mer omfattende interesseavveining.

- (70) Hvilke kriterier som skal legges til grunn for avgjørelsen, behandles i EFTA-domstolens svar på Høyesteretts første spørsmål:

""Berettiget grunn" i henhold til direktivets artikkel 7 (2) til å fremme innsigelse mot videre kommersiell utnyttelse av ompakkete legemidler kan foreligge hvor emballasjen er blitt utstyrt med fargestriper langs endekantene, hvis dette er egnet til å skade varemerket eller varemerkeinnehaverens omdømme. Hvorvidt dette er tilfelle, må besvares av den nasjonale domstolen på grunnlag av de foreliggende fakta."

- (71) I avsnitt 47 i premissene uttaler domstolen at den nasjonale domstolen må "foreta en omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining". Den ankende part er ikke enig i at artikkel 7 nr. 2 forutsetter en slik interesseavveining, men etter min mening gir EFTA-domstolen her uttrykk for en riktig tolking av bestemmelsen. Jeg bemerker at ved bruken av nødvendighetskriteriet i forbindelse med vurderingen av om ompakking og gjenpåføring av produktvaremerket er nødvendig for markedsadgang, må det også skje en viss interesseavveining ved at det på den ene siden må tas hensyn til hva som er kommersielt nødvendig for å gi parallellimportøren en reell markedsadgang. Uttalelsen om at nødvendighetskriteriet ikke skal benyttes mekanisk, forstår jeg slik at man i interesseavveiningen etter artikkel 7 nr. 2 kan trekke inn hensyn som allerede er relevante ved vurderingen av om ompakking er nødvendig for markedsadgangen, og som kan ha vekt selv om de ikke rekker så langt som til å gi grunnlag for å nekte ompakking.
- (72) Den ankende part har generelt gjort gjeldende at ankemotpartene ikke har ført bevis for at selskapets konsekvente bruk av emballasje med farvestriper har skadet Mercks varemerker. Jeg kan ikke se at det er grunn til å kreve konkrete bevis for skade for at domstolene skal kunne konstatere at det foreligger "berettiget grunn" etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Slik jeg ser det, må det være tilstrekkelig at det kan konstateres å foreligge en reell mulighet for skade på varemerket, jf. EFTA-domstolens uttrykksmåte "egnet til å skade" i svaret på Høyesteretts første spørsmål som jeg tidligere har gjengitt.
- (73) Jeg går så over til å drøfte de interesser som skal avveies mot hverandre, og ser først på hensynet til parallellimportøren. Slik jeg ser det, representerer han den interessen som ligger bak EØS-avtalen artikkel 13 in fine jf. artikkel 11, jf. EF-traktaten artikkel 30 og 28 (Roma-traktaten artikkel 36 og 30) om hensynet til fri flyt av varer mellom EØS-landene. Denne interessen tilsier etter min mening ikke bare at parallellimportøren må kunne markedsføre ompakkede legemidler, men også at han må gis en rimelig mulighet for å presentere sine varer for publikum, dvs. at han må gis et visst spillerom for en strategi for produktpresentasjon, jf. EFTA-domstolens uttalelse avsnitt 45:
- ""...Etter å ha foretatt en lovlig ompakking av produktene og gjenpåført varemerkeinnehaverens varemerke, er parallellimportøren å anse som en aktør på like fot med produsenten og varemerkeinnehaveren 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 varebyttet."**
- (74) Jeg mener etter dette at parallellimportøren som et utgangspunkt - slik den ankende part har anført - må kunne utforme sin emballasje innenfor vanlig akseptert bransjepraksis såfremt de av EF-domstolen etablerte krav i forbindelse med ompakking og gjenpåføring

av produktvaremerke er oppfylt. EFTA-domstolen har i avsnitt 40 oppsummert disse kravene slik:

" ...

- hvorvidt det er påvist at ompakkingen ikke kan skade produktets opprinnelige tilstand;
- hvorvidt parallellimportøren har gitt forhåndsvarsel om markedsføringen av det ompakkete produkt til varemerke innehaveren;
- hvorvidt den nye emballasjen klart angir navnet på produsenten;
- hvorvidt den nye emballasjen klart angir navnet på ompakkeren;
- hvorvidt parallellimportøren, etter påkrav, har gitt varemerke innehaveren et prøveeksemplar av det ompakkede produktet, og
- hvorvidt, og i hvilken utstrekning, presentasjonen av det ompakkede produktet kan skade varemerkets og varemerke innehaverens omdømme."

(75) Saken for Høyesterett gjelder det siste av disse kravene, nemlig om Paranovas konsekvente bruk av farvestriper på ytterpakningene kan skade produktvaremerkets eller varemerke innehaverens omdømme. Jeg nevner i denne forbindelse at det følger av EF-domstolens praksis at en parallellimportør av prestisjebetonte luksusvarer ikke må handle på en måte som er illojal i forhold til varemerke innehavers legitime interesser, jf. EF-domstolens dom av 4. november 1997 i sak C-337/95 Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV mot Evora BV avsnitt 45. I avsnitt 46 i dommen uttaler imidlertid EF-domstolen at varemerke innehaver ikke har berettiget grunn etter artikkel 7 nr. 2 til å forby de former for reklame som er sedvanlige i parallellimportørens bransje, med mindre det godtgjøres i det enkelte tilfelle at varemerkets omdømme blir alvorlig skadet.

(76) Etter det som er opplyst under ankeforhandlingen, er det ikke uvanlig innen legemiddelbransjen å utvikle en markedsstrategi basert på en produktlinje. Jeg kan ut fra det jeg har redegjort for om det rettslige grunnlaget, ikke se at det er støtte for uten videre å forby en parallellimportør å ha en slik strategi. Men i samsvar med det interesseavveiningssynspunkt jeg har gjengitt fra EFTA-domstolens uttalelse, må en slik markedsstrategi veies mot de negative konsekvenser den kan ha for produktvaremerket eller varemerke innehavers omdømme. Det kan imidlertid ikke være avgjørende at en parallellimportør høster fordeler av bruken av en spesiell pakningsutforming, jf. avsnitt 54 i EFTA-domstolens uttalelse:

"Med hensyn til antydningen om at den ankende part har som formål å etablere et "Paranova produktutvalg," har EFTAs overvåkningsorgan korrekt bemerket at det faktum at en parallellimportør høster tilleggsfordeler av en spesiell type grafisk design, i seg selv er uten betydning."

(77) At farvestripene på pakningen utelukkende bidrar til å gjenkjenne Paranova, slik lagmannsretten fremhever, er etter min mening heller ikke en avgjørende innvending.

(78) Jeg går så over til å behandle de forskjellige hensyn som Merck har anført og som etter ankemotpartenes syn medfører at Mercks varemerkerett er krenket.

(79) Innledningsvis nevner jeg at ankemotpartene ikke har anført at farvestripene setter et mindreverdige preg på varene. Jeg kan heller ikke se at så er tilfellet.

- (80) Ankemotpartene har hevdet at den konsekvente bruken av farvestriper bidrar til å gi inntrykk av kommersiell forbindelse mellom parallellimportøren og produsenten/direkteimportøren. Den omstendighet at et legemiddel markedsføres av flere importører under samme produktvaremerke i forskjellige forpakninger - noe som er en uunngåelig følge av adgangen til parallellimport - kan etter min mening gi et slikt inntrykk. Men det søkes motvirket gjennom kravene om at parallellimportørens emballasje skal navngi både produsent og ompakker. I Bristol-dommen avsnitt 71 er videre fremhevet at denne informasjonen skal være tilstrekkelig tydelig påført, det vil si at den skal kunne oppfattes av en person med normalt syn som utviser en alminnelig grad av oppmerksomhet, jf. også EFTA-domstolens uttalelse avsnitt 56. Slik jeg ser det, medfører ikke Paranovas markedsføring av Mercks legemidler i kategori 4-emballasje noen større fare for inntrykk av kommersiell forbindelse enn den som følger av enhver markedsføring av parallellimporterte legemidler som er gjenpåført produsentens produktvaremerke. Den omstendighet at Paranova markedsfører legemidler fra forskjellige produsenter, bidrar dessuten etter min vurdering til å redusere faren for inntrykk av kommersiell forbindelse til en spesiell produsent/direkteimportør. Det er også anført at bruken av Mercks produktvaremerker på kategori 4-emballasje kan gi inntrykk av såkalt co-branding (felles merking). Etter min vurdering er imidlertid de aktuelle farvestripene for lite distinktive til å gi inntrykk av å være et design eller varemerke, og jeg kan vanskelig se at det foreligger fare som nevnt så lenge Paranova er forbudt å benytte sitt varemerke/logo på pakningene, jf. den ikke påankede delen av punkt 2 i lagmannsrettens domsslutning, og så lenge det fremgår av pakningene hvem som har produsert legemidlet og hvem som har ompakket det.
- (81) Ankemotpartene har også anført at den konsekvente bruken av kategori 4-emballasje medfører fare for at Mercks produktvaremerker blir identifisert med andre produsenters legemidler. Slik jeg ser det, søker Paranova å motvirke dette ved bruk av forskjellige farver. Dersom en slik fare skulle tillegges betydning, ville det i realiteten gjøre det umulig for en parallellimportør som importerer legemidler produsert av flere, å bygge opp en egen produktlinje. Det forhold at emballasjen er gjenpåført produktvaremerket og angir hvem som er produsent, og at det dreier seg om en ompakning, må dessuten bidra til å minske faren for slik mulig identifikasjon.
- (82) Som nevnt dreier det seg om reseptbelagte legemidler, og i forhold til leger og apotekansatte er det neppe fare for identifikasjon. For sluttbrukeren vil utformingen av emballasjen først og fremst ha betydning når vedkommende skal finne frem til riktig legemiddel i sitt eget medisinskap, jf. legemiddelforskriften § 4-21. Det vesentligste i den forbindelse er likevel det gjenpåførte produktvaremerket, men også pakningens utstyr kan ha betydning. Det synes ikke å være noen nevneverdig risiko for at Paranovas farvestriper kan føre til at Mercks legemidler av sluttbrukeren kan bli identifisert med legemidler fra andre produsenter. Slik jeg ser det, dreier det seg om en for fjerntliggende fare sammenholdt med parallellimportørens interesse i å kunne markedsføre sine varer på den måte som er vanlig i bransjen.
- (83) Videre er det gjort gjeldende at det forhold at legemidler påført Mercks produktvaremerke kan bli markedsført i ulike pakningsdesign, kan innebære fare for degenerering av produktvaremerkene. EFTA-domstolen peker i avsnitt 55 i uttalelsen på at dette kan utgjøre en "berettiget grunn" etter direktivet artikkel 7 nr. 2, men uttaler at bare "dersom fargestripene er hovedårsaken til at det skapes fare for degenerering, kan denne risikoen utgjøre en "berettiget grunn" til å motsette seg bruken av disse fargestripene". Etter min

vurdering rammer innsigelsen om fare for degenerering i første rekke selve ordningen med parallellimport, og ikke Paranovas konsekvente bruk av kategori 4-emballasje.

- (84) Merck har også anført at Paranovas pakningsdesign medfører at parallellimportøren snylter på den goodwill som varemerke innehaveren har opparbeidet. Også her er imidlertid forholdet etter min mening at det er selve ordningen med parallellimport som åpner for utnyttelse av produsentens goodwill. Den konsekvente utformingen av Paranovas emballasje har etter min vurdering ingen - eller svært liten - betydning her. Tilsvarende gjelder en anførsel om at pakningsutformingen skaper fare for at varemerke innehaver rammes av eventuell badwill som måtte oppstå på grunn av problemer med det ompakkete legemiddel.
- (85) Min konklusjon så langt er således at varemerkeloven § 4, jf. varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2, ikke gir Merck berettiget grunn til å motsette seg Paranovas ervervsmessige bruk av emballasje for ompakkete legemidler som er påført farvestriper i ytterkantene.
- (86) Det er etter dette ikke nødvendig å ta standpunkt til den ankende parts subsidiære anførsel om passivitet, og jeg går over til å behandle ankemotpartenes subsidiære anførsel om at Paranovas emballasjeutforming med konsekvent bruk av farvestriper rammes av forbudet mot illojal markedsføring i markedsføringsloven § 1 og/eller forbudet mot villedende forretningsmetoder i lovens § 2, jf. forbudet mot villedende bruk av varemerke i varemerkeloven § 36.
- (87) Jeg ser først på om slike nasjonale regler kan komme til anvendelse som et supplement til vurderingene etter varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 2 jf. varemerkeloven § 4, når den nasjonale domstol etter en interesseavveining er kommet til at det ikke foreligger "berettiget grunn". Ankemotpartene har vist til EF-domstolens dom 22. januar 1981 i sak 58/80 Dansk Supermarked A/S mot A/S Imerco. I sitt svar uttalte EF-domstolen at den nasjonale domstolen kan benytte nasjonal markedsføringslovgivning til "imødegåelse af sådanne handlinger ... på grund af omstændigheder ved eller former for markedsføringen, der er uafhængige af selve indførslen ...".
- (88) Jeg bemerker at det i den saken synes å ha vært spesielle forhold knyttet til de parallellimporterte varenes kvalitet som kunne gi grunnlag for anvendelse av markedsføringsloven. Spørsmålet i den foreliggende sak er om markedsføringsloven §§ 1 og 2, jf. varemerkeloven § 36 kan anvendes i tillegg til varemerkeloven § 4 tolket på grunnlag av varemerkedirektivet artikkel 7. Begge bestemmelsene i markedsføringsloven forutsetter en interesseavveining, og etter min mening vil det være de samme momentene som kommer inn ved vurderingen etter markedsføringsloven §§ 1 og 2 som de jeg har gjennomgått i forbindelse med varemerkeloven § 4, jf. varemerkedirektivet artikkel 7. Jeg mener det da ikke er plass for noen ytterligere vurdering etter markedsføringsloven i denne saken.
- (89) Min konklusjon blir etter dette at anken må føre frem, og at Paranova blir å frifinne for så vidt gjelder bruken av kategori 4-pakninger. Som jeg har nevnt, er dette forbudet tatt inn i lagmannsrettens domsslutning i hovedsøksmålet i punkt 2. Samme punkt 2 inneholder imidlertid også som nevnt et rettskraftig forbud mot bruk av "varemerke og/eller logo for Paranova AS". Jeg har derfor i min domsslutning endret utformingen av punkt 2 i lagmannsrettens domsslutning slik at det bare skal omfatte det som er rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens dom.

- (90) Lagmannsrettens forbud rammer som nevnt "grafiske elementer som utgjør en del av emballasjens design og som er påført av eller for Paranova AS". Den ankende parts påstand gjelder "grafiske elementer som utgjør en del av emballasjens design", mens ankemotpartene i sin prinsipale påstand har krevd forbud mot "ytteremballasje ...med samme pakningsdesign (emballasjeutforming med identiske grafiske figurelementer i like eller varierende farger) som brukes på emballasje for andre produkter som Paranova AS markedsfører". Jeg nevner at spørsmålene til EFTA-domstolen også gjaldt andre grafiske elementer, men at domstolen i svaret på det første spørsmål bare omtaler "fargestriper langs endekantene".
- (91) Under ankeforhandlingen har partene som nevnt i all hovedsak konsentrert seg om bruken av farvestriper. De har også nevnt bruken av et såkalt pilleflagg, som imidlertid ikke finnes på kategori 4-pakningen. Etter min vurdering har ikke de aktuelle farvestripene noe sterkt individualiserende preg. Det er imidlertid under ankeforhandlingen vist eksempler på mer iøynefallende design som har vært benyttet av parallellimportører. Anken gjelder i første rekke kategori 4-pakningen, som etter mitt syn kan benyttes. Slik saken har vært prosedert, finner jeg det ikke nødvendig eller ønskelig å ta standpunkt til lovligheten av andre former for pakningsutstyr.
- (92) Lagmannsretten har i sin domsslutning i hovedsøksmålet punkt 2 regnet opp de legemidler som forbudene skal gjelde for. Ankemotpartene har utformet sin påstand slik at den omfatter Merck-produserte legemidler som Paranova ompakker/ometiketterer. Jeg har vært i tvil om domsslutningen bør gis en slik generell utforming, og er kommet til at slutningen bør begrenses på tilsvarende måte som i lagmannsrettens domsslutning. Dette er også i samsvar med Paranovas påstand for Høyesterett.
- (93) Jeg går så over til å behandle anken over vederlaget og motanken. Etter det resultat jeg er kommet til når det gjelder kategori 4-pakningen, gjelder ankene nå det vederlag Paranova skal betale for de rettskraftig avgjorte bruddene på Mercks varemerkerett. Lagmannsretten fastsatte et vederlag med hjemmel i varemerkeloven § 38, og partene er enige om at bestemmelsen får anvendelse. Jeg legger det til grunn. Paragrafen gir anvisning på at vederlaget skal svare til lisensavgift. Bestemmelsen åpner også for erstatning for mulig overskytende tap, noe som ikke er krevd i denne saken. Etter det jeg kan se, er det lite norsk rettspraksis om beregningen av vederlag ved varemerkekrenkelse i forbindelse med parallellimport, og spørsmålet om hvilke prinsipper som skal benyttes ved fastsettelsen av vederlaget, ble behandlet relativt summarisk under ankeforhandlingen, hvor hovedvekten lå på rettmessigheten av kategori 4-emballasjen.
- (94) Partene er enige om at den del av omsetningen som vederlaget skal beregnes på grunnlag av, utgjør ca 35 millioner kroner. Lagmannsretten utmålte 3 millioner kroner for denne del. Ankemotpartene har anført at den omstendighet at det foreligger flere uavhengige krenkelser av Mercks varemerkerett, gir selvstendige grunnlag for sanksjoner. Det er særlig vist til at Paranova gjennomgående har varslet Merck om sin markedsføring av Merck-legemidler med særdeles korte frister.
- (95) Jeg har funnet utmålingsspørsmålet tvilsomt, særlig fordi det som nevnt ble sparsomt belyst under ankeforhandlingen. Jeg er kommet til at vederlaget må fastsettes rent skjønnsmessig, og at 2 millioner kroner, iberegnet avsavnsrente, vil være et passende vederlag for de rettskraftig avgjorte krenkelsene.

- (96) Jeg går så over til spørsmålet om saksomkostninger og legger til grunn at ankesaken har ført frem, og at den aksessoriske motanken ikke har ført frem.
- (97) Saken for herredsretten reiste ikke spørsmål om rettmessigheten av bruken av pakningskategori 4, og herredsrettens dom innebar i realiteten at Merck fikk fullt medhold, selv om lagmannsretten kom til at tvistemålsloven § 174 annet ledd, jf. § 180 annet ledd, måtte få anvendelse. Lagmannsretten kom til at Paranova burde erstatte Mercks saksomkostninger for herredsretten i hovedsøksmålet fullt ut. Selv om Høyesteretts dom innebærer en ytterligere reduksjon av vederlaget for de konstaterte krenkelsene av Mercks varemerkerett, er jeg kommet til at lagmannsrettens avgjørelse av saksomkostningene i hovedsøksmålet for herredsretten må bli stående. I lagmannsretten påsto Merck ikke lovens forsinkelsesrente av omkostningene, men har nå krevd lovens forsinkelsesrente fra to uker etter forkynnelsen av herredsrettens dom. Kravet blir tatt til følge, beregnet fra 8. februar 1999.
- (98) Saken for lagmannsretten må anses dels vunnet og dels tapt av begge parter. Selv om kategori 4-emballasjen har størst økonomisk betydning, og selv om Høyesterett har foretatt en reduksjon av vederlaget for de rettskraftig avgjorte krenkelsene, er jeg kommet til at hovedregelen i tvistemålsloven § 174 må få anvendelse. Begge parter må således bære sine omkostninger for lagmannsretten for så vidt gjelder anken i hovedsøksmålet.
- (99) Paranovas anke til Høyesterett har ført frem. Etter at EFTA-domstolens rådgivende uttalelse forelå, kan jeg ikke se at det var grunnlag for særlig tvil om resultatet, og etter min vurdering bør Paranova tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett etter hovedregelen i tvistemålsloven § 172 første ledd jf. § 180 annet ledd både med hensyn til anken og motanken. Saksomkostninger for Høyesterett omfatter videre Paranovas omkostninger i forbindelse med foreleggelsen av saken for EFTA-domstolen, jf. avsnitt 59 i den rådgivende uttalelse. Jeg kommer tilbake til spørsmålet om beløpene.
- (100) Paranova har også påstått seg tilkjent saksomkostninger i forbindelse med den midlertidige forføyningen etter herredsrettens dom, lagmannsrettens domsslutning punkt 5. Den midlertidige forføyningen gjaldt emballasjeutforming som Paranova rettskraftig er kjent uberettiget til, og kravet om saksomkostninger kan da ikke føre frem. Punkt 5 i lagmannsrettens domsslutning blir å stadfeste. Merck har for Høyesterett påstått seg tilkjent lovens forsinkelsesrente av beløpet fra to uker etter forkynnelsen av Høyesteretts dom, og jeg har tatt kravet til følge.
- (101) Paranovas prosessfullmektig har for ankebehandlingen i Høyesterett og for foreleggelsen for EFTA-domstolen fremlagt en omkostningsoppgave på 3 649 615,80 kroner. Av dette utgjør 102 880,80 utgifter for Høyesterett og EFTA-domstolen, mens det resterende, 3 546 735 kroner, er salær for saksforberedelse og ankeforhandling for Høyesterett med 2 777 210 kroner og for EFTA-domstolen med 769 525 kroner. Det er i tillegg krevd merverdiavgift med 24 prosent av salær og omkostninger. Advokat Gundersen har på vegne av Merck reist innvendinger mot salærkravet og vist til at det tilsvarende et arbeid som må være mer omfattende enn det som var nødvendig for å få saken "betryggende" utført for Høyesterett og EFTA-domstolen, jf. tvistemålsloven § 176. Jeg er enig i denne innvendingen, og viser til at advokat Myhre har representert Paranova i samtlige instanser og for EFTA-domstolen. Han må dermed ha fått god innsikt i sakens juridiske og faktiske sider. Jeg bemerker at salærkravet ligger betydelig høyere enn det som er fremsatt fra den

annen side. Jeg er kommet til at det kan tilkjennes et samlet salær for Høyesterett og EFTA-domstolen på 2 000 000 kroner. Jeg kan ikke se at det er riktig å tilkjenne Paranova merverdiavgift av saksomkostningene for Høyesterett, da selskapet antas å ha fradragsrett for inngående moms.

(102) Jeg stemmer for denne

D O M:

I I hovedanken:

1. Paranova AS frifinnes for så vidt gjelder markedsføringen av ompakkete produkter som er påført varemerkene "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor" i ny ytteremballasje gjenpåført produktvaremerke tilhørende Merck & Co Inc, og som er påført to parallelle farvestriper på emballasjens ytterkanter. I samme utstrekning frifinnes Paranova AS hva gjelder markedsføring av produkter som ikke er ompakket, men hvor originalemballasjen er påført etikett med parallelle farvestriper som nevnt.
2. I lagmannsrettens dom i hovedsøksmålet gjøres følgende endringer:
 - 2.1. Domsslutningen punkt 2 skal lyde:

Paranova AS forbys å markedsføre ompakkete produkter som er påført varemerkene "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor" når produktets nye pakning er påført varemerke og/eller logo for Paranova AS. I samme utstrekning forbys Paranova AS å markedsføre produkter som ikke er ompakket, men originalemballasjen påført etikett.
 - 2.2. I domsslutningen punkt 3 endres vederlaget som Paranova AS skal betale til Merck & Co Inc, Merck, Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap, til 2 000 000 – tomillioner – kroner.
 - 2.3. Domsslutningen punkt 4 endres slik at Paranova AS for herredsretten skal betale til Merck & Co Inc, Merck, Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap, saksomkostninger med 894 455 – åttehundreognittifiretusenfirehundreogfemtifem – kroner med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 8. februar 1999 til betaling skjer.
 - 2.4. Saksomkostninger i hovedsøksmålet for lagmannsretten tilkjennes ikke.
 - 2.5. Lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 5, stadfestes.

II I motanken:

Paranova AS frifinnes.

III I anken og motanken:

1. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Merck & Co Inc, Merck, Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 2 102 880 – tomillionerettihundreogtusenåttehundreogåtti – kroner til Paranova AS.
2. Oppfyllelsesfristen for beløpene i domsslutningen I punktene 2.2., 2.3., 2.5. og i III punkt 1, er 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. Det skal betales alminnelig forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer.

- (103) Dommer **Lund:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (104) Dommer **Rieber-Mohn:** Likeså.
- (105) Dommer **Støle:** Likeså.
- (106) Dommer **Aasland:** Likeså.
- (107) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :**I I hovedanken:**

1. Paranova AS frifinnes for så vidt gjelder markedsføringen av ompakkete produkter som er påført varemerkene "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor", "Renitec", "Sinemet" eller "Zocor" i ny ytteremballasje gjenpåført produktvaremerke tilhørende Merck & Co Inc, og som er påført to parallelle farvestriper på emballasjens ytterkanter. I samme utstrekning frifinnes Paranova AS hva gjelder markedsføring av produkter som ikke er ompakket, men hvor originalemballasjen er påført etikett med parallelle farvestriper som nevnt.
2. I lagmannsrettens dom i hovedsøksmålet gjøres følgende endringer:
 - 2.1. Domsslutningen punkt 2 skal lyde:

Paranova AS forbys å markedsføre ompakkete produkter som er påført varemerkene "Aldomet", "Blocadren", "Clinoril", "Indocid", "Mevacor",

"Renitec", "Sinemet" eller "Zocor" når produktets nye pakning er påført varemerke og/eller logo for Paranova AS. I samme utstrekning forbys Paranova AS å markedsføre produkter som ikke er ompakket, men originalemballasjen påført etikett.

- 2.2. I domsslutningen punkt 3 endres vederlaget som Paranova AS skal betale til Merck & Co Inc, Merck, Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap, til 2 000 000 – tomillioner – kroner.
- 2.3. Domsslutningen punkt 4 endres slik at Paranova AS for herredsretten skal betale til Merck & Co Inc, Merck, Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap, saksomkostninger med 894 455 – åttehundreogtrettifiretusenfirehundreogfemtifem – kroner med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 8. februar 1999 til betaling skjer.
- 2.4. Saksomkostninger i hovedsøksmålet for lagmannsretten tilkjennes ikke.
- 2.5. Lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 5, stadfestes.

II I motanken:

Paranova AS frifinnes.

III I anken og motanken:

1. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Merck & Co Inc, Merck, Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 2 102 880 – tomillioneretthundreogtotusenåttehundreogåtti – kroner til Paranova AS.
2. Oppfyllelsesfristen for beløpene i domsslutningen I punktene 2.2., 2.3., 2.5. og i III punkt 1, er 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. Det skal betales alminnelig forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer.