



NORGES HØYESTERETT

Den 11. desember 2017 avsa Høyesterett dom i

HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom,

GlaxoSmithKline AS

(advokat Ida Elisabeth Gjessing – til prøve)

mot

Sandoz A/S

Novartis Norge AS

(advokat Thomas Gaarder-Olsen – til prøve)

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

- (1) Dommer **Endresen**: Saken gjelder spørsmål om varemerkekrenkelse. For Høyesterett er problemstillingen om to bestemte sjatteringer av lilla er innarbeidet som varemerke for et legemiddel.
- (2) GlaxoSmithKline AS ("GSK") er det norske datterselskapet i konsernet GlaxoSmithKline. Medikamenter til behandling av astma og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er et hovedsatsingsområde for konsernet, som er blant de ledende aktørene på dette området. Blant annet fremstiller konsernet legemiddelet Seretide.
- (3) Sandoz A/S er det danske datterselskapet i Sandoz-konsernet, som er en stor produsent av generiske legemidler (generika) på verdensbasis. Generika er legemidler som på lovlig vis kopierer et originalpreparat etter at patentbeskyttelsen for originalpreparatet har utløpt. Generiske legemidler har samme sammensetning av virkestoff og samme legemiddelform som originalpreparatet.
- (4) Det danske Sandoz A/S har markedsføringstillatelse i Norge for astma- og KOLS-inhalatoren Airflusal Forspiro, og Novartis Norge AS forestår salg og markedsføring i Norge. Denne funksjonsdelingen mellom Sandoz A/S og Novartis Norge AS er bakgrunnen for at begge selskapene er saksøkt. I fortsettelsen refererer "Sandoz" til begge de saksøkte hvis ikke annet følger av sammenhengen.

- (5) Seretide er en inhalasjonsmedisin som brukes av astma- og KOLS-pasienter. Den inneholder to ulike virkestoffer; ett som utvider luftveiene (er "bronkodilaterende"), og ett som demper betennelsen som pasientene har i luftveiene (er "anti-inflammatorisk"). Pasientene puster inn medisinen gjennom en tørrpulverinhalator (kalt Diskus) eller ved hjelp av en sprayaerosol.
- (6) Seretide ble lansert av GSK i 1999 og var den første astmamedisinen som kombinerte et bronkodilaterende og et anti-inflammatorisk virkestoff. Det ga opphav til en ny klasse av astma- og KOLS-medisiner som kalles kombinasjonspreparater.
- (7) Legemiddelet har gitt betydelig kommersiell suksess, både i Norge og globalt. I henhold til statistikk fra Legemiddelindustriforeningen har Seretide siden år 2000 vært blant de mest solgte legemidler i Norge målt i salgsverdi. Det er solgt for over 3 milliarder kroner i Norge.
- (8) GSK brukte ved introduksjonen av Seretide store ressurser på å markedsføre medisinen. Markedsføringskostnadene har også senere vært betydelige. Bare i Norge er det brukt flere hundre millioner kroner. Markedsføringen har vært rettet mot leger og farmasøyter og har blant annet skjedd ved at GSK har utarbeidet brosjyrer, pamfletter, bøker og annet informasjonsmaterieil. I markedsføringen har ulike sjatteringer av fargen lilla vært gjennomgående. I tillegg til at også selve inhalatoren er lilla, har emballasjen lilla fargeelementer, og lilla har vært brukt på reklamematerieil, stands, gaveartikler osv. Seretide Diskus er utført med en mørk lillanyanse (Pantone 2587C, som jeg i det følgende vil vise til som "GSK mørk lilla") på nedre del av inhalatoren, og en lysere lillanyanse (Pantone 2567C) på øvre del.
- (9) GSK-konsernet hadde patentbeskyttelse for preparatet Seretide frem til 2014. Etter dette har det vært lansert generiske versjoner av medisinen.
- (10) Sandoz' legemiddel Airflusal er en slik generisk versjon av Seretide. Airflusal har de samme virkestoffene i samme forhold som Seretide. Forspiro er navnet på Sandoz' tørrpulverinhalator. Den gjør i prinsippet samme oppgave som GSKs inhalator Diskus, men det er funksjonelle og designmessige forskjeller mellom de to inhalatorene. Sandoz har gitt Airflusal Forspiro en lilla farge, kombinert med hvite elementer. Lillafargen som brukes (Pantone 2573C, som jeg viser til som "Sandoz lilla"), er ikke identisk med noen av de to nyansene GSK benytter på Seretide Diskus.
- (11) Airflusal kom på markedet i Norge i mars–april 2014. GSK var alene om å bruke lilla som hovedfarge på inhalatorer i Norge frem til dette tidspunktet.
- (12) Inhalasjonsmedisiner kan deles i grupper etter ulike kriterier. Et hovedskille går mellom anfallsmedisin og forebyggende medisin. Begge disse gruppene kan igjen deles inn i ytterligere undergrupper.
- (13) Anfallsmedisiner har et hurtigvirkende virkestoff som gjør at muskulaturen i luftveiene slapper av, og at luftveiene åpner seg. Forebyggende medisin har mer langsiktig effekt, enten til utvidelse av luftveiene eller til demping av betennelser. Disse medisinene tas fast for å kontrollere/forebygge astma og KOLS og kan som hovedregel ikke benyttes som anfallsmedisin.

- (14) Både anfallsmedisin og forebyggende medisin finnes også i varianter som har mer langvarig luftveisutvidende effekt. Seretide kombinerer som nevnt en bronkodilator (salmeterol) og et betennelsesdempende virkestoff (flutikason). I 2001 kom AstraZeneca på markedet med Symbicort, som er et tilsvarende kombinasjonsmedikament, men med andre virkestoffer.
- (15) Frem til 2008 var Seretide og Symbicort alene i denne klassen. Nå er det flere aktører, men Seretide og Symbicort er fortsatt de klart mest solgte. I 2013 kom GSK med et alternativt kombinasjonsmedikament kalt Relvar. Etter dette har flere generiske versjoner av Seretide og Symbicort blitt lansert, herunder Airflusal fra 2014.
- (16) Et sentralt spørsmål i saken er om det på uformelt grunnlag har blitt etablert et fargekodesystem for inhalatorer, som angir virkestoff og bruk. Eksistensen av en slik fargekode vil kunne ha betydning for hvordan det for øvrig er naturlig å oppfatte produsentenes fargebruk, og for hvor vesentlig det er på dette området at en farge ikke reserveres for et bestemt produkt, det såkalte friholdelsesbehovet.
- (17) GSK har ikke noen varemerkeregistrering for fargen lilla i Norge. I 2016 søkte imidlertid GSK om registrering av lilla i fargenyansen GSK mørk lilla som varemerke for farmasøytiske preparater for behandling av astma og/eller KOLS. Patentstyret avga den 6. januar 2017 en prinsipielt begrunnet uttalelse i saken. Patentstyret gir her uttrykk for at søknaden klart ikke kan imøtekommes. GSK har senere reist innsigelser mot Patentstyrets behandling av saken og har gjort gjeldende at Patentstyret har opptrådt partisk. Behandlingen av søknaden er stillet i bero i påvente av avgjørelse i saken her.
- (18) Den 6. juli 2017 avslo European Union Intellectual Property Office (EUIPO, tidligere OHIM) søknad fra GSK om registrering av GSK mørk lilla som fellesskapsvaremerke for EU-landene. Avgjørelsen er påanket til EUIPO Board of Appeal.
- (19) GSK har gått til rettslige skritt i flere andre jurisdiksjoner for å hindre Sandoz i å markedsføre og selge Airflusal Forspiro i lilla. Jeg finner ikke grunn til å redegjøre nærmere for disse prosessene. De gjelder i all hovedsak andre problemstillinger enn i saken her.
- (20) GSK begjærte i april 2014, nokså umiddelbart etter at Airflusal kom for salg i norske apotek, midlertidig forføyning med krav om at salget av produktet måtte opphøre, og at det måtte trekkes tilbake fra markedet. Grunnlaget for kravet var markedsføringsloven §§ 30 og 25. I avgjørelse 8. mai 2014 tok Oslo byfogdembete ikke begjæringen til følge. GSK anket avgjørelsen til lagmannsretten.
- (21) I saken for byfogdembetet påberopte GSK en parallell forføyningssak mellom partene i Tyskland. Den tyske domstolen hadde besluttet midlertidig forføyning slik at Sandoz ble avskåret fra å selge Airflusal Forspiro i Tyskland. GSK argumenterte for at den tyske avgjørelsen burde anses som en viktig rettskilde i forføyningssaken her. Etter foreløpig tilbakemelding fra ankeinstansen i Tyskland, fant GSK Tyskland ikke å kunne opprettholde anken, og også anken over Oslo byfogdembetes avgjørelse ble da trukket.
- (22) GSK anla søksmål mot Sandoz A/S og Novartis Norge AS ved stevning 28. oktober 2014 med krav om forbud mot markedsføring og salg av legemiddelet Airflusal Forspiro ved bruk av lilla farge. Det ble også nedlagt påstand om erstatning. Søksmålet bygget både på

anførsler om inngrep i innarbeidete varemerkerettigheter og på markedsføringsloven § 25.

- (23) Oslo tingrett avsa 29. oktober 2015 dom med slik slutning:
- "1. **Sandoz A/S og Novartis Norge AS frifinnes.**
 2. **GlaxoSmithKline AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale 1 439 563 – énmillionfirehundreogtrettitusenfemhundreogsekstire – kroner i sakskostnader til Sandoz A/S og Novartis Norge AS."**
- (24) GSK anket tingrettens dom til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett avsa 20. april 2017 dom med slik slutning:
- "1. **Anken forkastes.**
 2. **I sakskostnader for lagmannsretten betaler GlaxoSmithKline AS til Sandoz AS og Novartis Norge AS i fellesskap 2 110 750,10 – tomillionerthundreogtittusenstyvhundreogfemti 10/100 – kroner.**
- Oppfyllelsesfristen er to uker fra dommens forkynnelse."**
- (25) GlaxoSmithKline AS har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. For Høyesterett er anførselene om brudd på markedsføringsloven frafalt. Anførselene er også for øvrig endret slik at det ikke lenger hevdes at lilla i sin alminnelighet er innarbeidet som varemerke for Seretide. I stedet gjøres det for Høyesterett gjeldende at varemerke er innarbeidet for fargenyansene GSK mørk lilla og Sandoz lilla.
- (26) Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14. juli 2017 ble anken tillatt fremmet. I medhold av tvisteloven § 30-14 tredje ledd besluttet ankeutvalget å begrense forhandlingene for Høyesterett slik at det foreløpig bare forhandles om spørsmålet om det foreligger varemerkerettslig innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Det følger av dette at resultatet må bli at lagmannsrettens dom oppheves om den ankende part skulle få medhold i at slik innarbeidelse har funnet sted. Fortsatt behandling av spørsmålet om det foreligger krenkelse av det varemerke som måtte bli ansett innarbeidet, vil i tilfelle måtte skje for lagmannsretten.
- (27) Den ankende part, *GlaxoSmithKline AS*, har i det vesentlige gjort gjeldende:
- (28) Lagmannsrettens dom er uriktig i resultat. Den er basert på feil bevisbedømmelse og uriktig rettsanvendelse.
- (29) Det må legges til grunn at GSK gjennom langvarig, konsekvent og eksklusiv bruk har innarbeidet som særlig kjennetegn for astma- og KOLS-inhalatorer de angitte lilla fargenyanser innenfor de relevante omsetningskretsene, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- (30) Vilkårene for at et varemerke skal anses som innarbeidet, er at det aktuelle merket i "omsetningskretsen" for slike varer og tjenester er "godt kjent" som noens "særlige kjennetegn", jf. § 3 tredje ledd.
- (31) Det ikke tvilsomt at en farge kan være et særlig kjennetegn – det vil si et varemerke – som kan registreres. Et slikt varemerke kan også innarbeides ved bruk. Det vises til

Rt-2005-1601 (GULE SIDER) og Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (3. utgave) side 116–117.

- (32) Lagmannsretten har bygget på at også pasientgruppen skal medtas i det som utgjør omsetningskretsen. Det er det ikke grunnlag for. Omsetningskretsen må fastlegges på bakgrunn av de hensyn som begrunner muligheten til å innarbeide varemerker. Det avgjørende må da være hvem det er som treffer beslutning om kjøp; hvem det vil være naturlig å rette markedsføringen mot. Når det gjelder reseptbelagte legemidler, kan dette ikke være andre enn legene og farmasøytene. Det er ikke lovlig adgang til å markedsføre slike medisiner overfor pasientgruppen, jf. legemiddelforskriften §§ 13-5 og 13-7. Innføringen av E-apotek endrer ikke dette; pasientene får ikke derved noen større innflytelse på valg av medisin. Den betydelige markedsinnsats den ankende part har gjort, har da også i sin helhet vært rettet mot leger og farmasøyter. Uansett kan innarbeiding skje innenfor en bestemt omsetningskrets; det er ikke nødvendig at innarbeidelse har skjedd innenfor alle omsetningskretsene.
- (33) Kombinasjonsproduktet Seretide var noe helt nytt da det ble lansert i 1999. Fraværet av andre produkter innenfor det aktuelle segmentet som brukte fargen lilla til profilering, utgjorde et godt grunnlag for GSK til selv å kunne innarbeide fargen som varemerke, og denne muligheten ble benyttet. Lilla var fra første dag en sentral del av merkevarebyggingen. Fargen ble valgt fordi den skilte seg fra de andre fargene som ble benyttet på inhalatorer for astma- og KOLS-medikamenter. Også etter at nye produkter er kommet til, har GSKs posisjon som markedsleder bidratt til nok oppmerksomhet omkring markedsføringen av lilla til at fargen er blitt innarbeidet som særlig kjennetegn.
- (34) Sandoz' anførsel om at det eksisterer en fargekode for inhalasjonspreparater, bestrides. Kombinasjonspreparater med samme bruksområde som Seretide kommer i dag i ulike farger på inhalatorer, emballasje mv. Også for øvrig er fargebruken for ulike typer inhalatorer stadig mer variabel. Det er derfor ikke grunnlag for anførselen om at fargen er beskrivende for virkestoffet i medisinen og derved også for bruksområdet. Lilla brukt i sammenhengen her er ikke beskrivende verken for virkestoff eller funksjon, men utgjør et kommersielt kjennetegn.
- (35) Inhalatoren til GSK har heldekkende lilla farge i to nyanser. Lilla er også gjennomgående brukt på emballasjen og markedsføringsmateriell. Når lilla på denne måten over lang tid er brukt konsekvent og eksklusivt for denne type preparat, er kravet til særpreg og derved særlig kjennetegn oppfylt. Det er vel etablert at brukens intensitet, varighet og utstrekning er vesentlige elementer ved vurderingen. De betydelige investeringer i varemerkebyggingen og den konsekvente bruken av lilla i all kommunikasjon med målgruppene bidrar begge deler til en presumpsjon for at omsetningskretsen oppfatter lilla som varemerke for Seretide.
- (36) De markedsundersøkelsene som har vært gjennomført, underbygger med styrke at lilla har innarbeidet særpreg. Andelen av leger og farmasøyter som oppfatter lilla som særlig kjennetegn for én produsent, er overveldende. Undersøkelsene har anvendt en veletablert metode, jf. tysk Høyesteretts dom 21. juli 2016 (Sparkassen). Også Høyesterett har tatt stilling til metoden i Rt-2005-1601 (GULE SIDER). Det ble i den avgjørelsen lagt avgjørende vekt på resultatene fra markedsundersøkelsen.

- (37) Det er ikke grunnlag for den kritikk som Sandoz har reist mot undersøkelsene, og i alle fall ikke for de siste tre undersøkelsene som nå særlig påberopes. Spørsmålene var åpne og egnede for formålet. Det er ikke faktisk grunnlag for at det på dette området er en innarbeidet fargekode, som angir inhalatorens bruksområde. Det kan ha vært tilløp til dette tidligere, men det er i dag en høyst variabel fargebruk. Ikke under noen omstendighet gjelder det noen fargekode for kombinasjonsprodukter.
- (38) GlaxoSmithKline AS har nedlagt slik påstand:
- "1. Borgarting lagmannsretts dom av 20. april 2017 oppheves.**
 - 2. GlaxoSmithKline AS tilkjennes sakens omkostninger for Høyesterett."**
- (39) Ankemotpartene, *Sandoz A/S og Novartis Norge AS*, henholder seg til lagmannsrettens dom, og har for øvrig i det vesentligste gjort gjeldende:
- (40) Saken gjelder for Høyesterett ikke lenger lilla i alle nyanser, men de to lillanyansene GSK mørk lilla og Sandoz lilla. GSK har imidlertid ikke benyttet fargenyansen Sandoz lilla. Dette er tvert imot den fargenyansen som Sandoz har benyttet på sin inhalator Airflusal Forspiro. Det ville være i strid med grunnleggende forutsetninger innenfor varemerkeretten om en aktør skulle gis adgang til å tilegne seg en eventuell goodwill som er opparbeidet av andre. Dersom den ankende part skulle få medhold for så vidt angår GSK mørk lilla, vil lagmannsretten måtte prøve om Sandoz' bruk av Sandoz lilla utgjør en varemerkekrenkelse; den vurderingen kan ikke foregripes.
- (41) Det saken etter dette gjelder er fargenyansen 2587C, som er en av de farger GSK har benyttet til dekorasjon på sin inhalator Diskus.
- (42) Det kan ikke generelt utelukkes at en farge som sådan kan bli innarbeidet som varemerke, men det er vel etablert at en farge normalt vil mangle det nødvendige særpreg, og at det som for andre deskriptive varemerker er en høy terskel for å godkjenne innarbeidelse som varemerke. Det er et generelt friholdelsesbehov for farge.
- (43) Selv om det her er tale om innarbeidelse av varemerke ved bruk, gir varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a god veiledning. Et varemerke kan ikke registreres dersom merket angir varens art. På det aktuelle felt var farge tatt i bruk som anvisning på arten av medisin lenge før Seretide ble introdusert i markedet med den benyttede lillanyansen. Fargekoder var veietablert. Selv om fargekodesystemet ikke er offentlig regulert eller på annen måte formelt fastsatt, og selv om det eksisterer avvik, er det i bransjen og blant pasientene blitt etablert en utstrakt bruk av fargekoder som indikasjon på virkestoff. Om det på tross av dette skulle kunne innarbeides en farge som varemerke, må i det minste terskelen bli særlig høy.
- (44) For vurderingen av innarbeidelse må det under enhver omstendighet legges vekt på at omsetningskretsen ikke vil være vant med å se farger i seg selv som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Tvert imot anses den benyttede farge normalt enten som et dekorativt element, eller som en angivelse av en egenskap. Det er en presumpsjon mot at fargebruken vil bli oppfattet som et særlig kjennetegn.
- (45) Det er vel etablert ved flere dommer fra EU-domstolen at sluttbrukerne utgjør en del av omsetningskretsen. Spørsmålet har snarere vært om andre omsetningsledd kan være det.

Tilnærmingen var den samme i Rt-2005-1601 (GULE SIDER); omsetningskretsen utgjøres av dem som betaler for varen eller tjenesten. Hva angår den aktuelle gruppe medisiner, må det for øvrig legges til grunn at pasientene rent faktisk influerer på hvilken medisin de skal bruke. Den ene undersøkelsen som er gjennomført for pasientgruppen, bekrefter for øvrig at denne del av omsetningskretsen ikke i tilstrekkelig grad assosierer lilla med én produsent.

- (46) Det er ingen uenighet om at markedsundersøkelser etter omstendighetene kan være et viktig hjelpemiddel for å få kartlagt om et merke er innarbeidet som kjennetegn for en vare, men det er ikke lett å se hvordan dette skulle kunne gjøres når merket er en farge. Undersøkelsene i saken her illustrerer dette; de avdekker grad av kunnskap om bruk av farge, men sier systematisk ikke noe om hvorvidt deltakerne i undersøkelsene har oppfattet fargen som et varemerke. Det reises dessuten flere innvendinger mot opplegg og gjennomføring av de undersøkelser som påberopes.
- (47) Sandoz A/S og Novartis Norge AS har nedlagt slik påstand:
- "1. Anken forkastes.**
- 2. GlaxoSmithKline AS dømmes til å erstatte Sandoz A/S og Novartis Norge AS sakens kostnader for Høyesterett."**
- (48) *Jeg er kommet til at anken må forkastes.*
- (49) For de tidligere retter gjorde GSK gjeldende at lilla var innarbeidet som varemerke for farmasøytiske preparater for behandling av astma og/eller KOLS. For Høyesterett er denne tilnærmingen forlatt. Det gjøres nå bare gjeldende at det ved innarbeidelse er oppnådd varemerkerett for de to lillanyansene GSK mørk lilla og Sandoz lilla.
- (50) Det er ikke påstått at GSK har benyttet fargenyansen Sandoz lilla i tilknytning til markedsføring av noe preparat i den aktuelle gruppen av medisiner. Varemerke for denne fargenyansen kan da ikke anses innarbeidet.
- (51) Dersom GSK skulle få medhold i at selskapet har innarbeidet GSK mørk lilla som varemerke, vil det bli spørsmål om i hvilken utstrekning dette ville innebære et hinder for at andre lillanyanser kan benyttes for alternative produkter. I anken til Høyesterett er det angitt at konsekvensen må bli at heller ikke fargenyanser som leger og farmasøyter ikke evner å skille fra GSK mørk lilla i en omsetningssituasjon, kan benyttes. Om bruk av fargenyansen Sandoz lilla ville utgjøre en krenkelse av varemerket, ville eventuelt måtte avgjøres av lagmannsretten. En slik vurdering kan ikke foregripes ved å løfte frem et selvstendig krav på enerett til bruk av den fargenyansen som faktisk har vært benyttet for det konkurrerende produkt.
- (52) Det saken da gjelder er om GSK har oppnådd varemerke ved innarbeidelse av fargenyansen GSK mørk lilla for markedsføring av astma- og KOLS-medikamenter.
- (53) Det er på det rene at denne fargenyansen er én av to lillanyanser som har vært benyttet for selskapets inhalator Diskus siden denne ble introdusert i 1999. Det er videre på det rene at GSK også for øvrig i stor utstrekning har benyttet ulike lillanyanser i sin markedsføring av Seretide/Diskus. Dette er godt dokumentert ved det materiale som er fremlagt for Høyesterett. Det er imidlertid en mangel ved den fremlagte dokumentasjon at det ikke

fremgår når fargenyansen GSK mørk lilla har vært benyttet. Selv om det kanskje ikke kan sees bort fra at den samlede bruk av lilla i markedsføringen kan bidra til en opplevelse av at GSK mørk lilla er et særlig kjennetegn for GSK, må utgangspunktet være at det er den aktuelle fargenyansen som skal være innarbeidet. Det er da særlig bruken av denne nyansen som kan tillegges vekt. Den manglende konsekvens i fargebruken kan også ha betydning for hvordan det er naturlig å oppfatte fargebruken. Jeg kommer tilbake til dette.

- (54) Vilkåret for å oppnå varemerkerett ved innarbeidelse er i varemerkeloven § 3 tredje ledd angitt slik:

"Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. ..."

- (55) I Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) fremheves det på side 42 at det i uttrykket "særlig kjennetegn" ligger et krav om at merket må ha et særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder. Det fremheves også at vilkårene for innarbeidelse er en videreføring av tidligere rett. Det har da interesse å se hvordan kravet er uttrykt i tidligere forarbeider. I Ot.prp. nr. 59 (1994–1995) Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern, vises det på side 93 til Patentlovkommisjonens innstilling til lov om varemerker fra 1904 side 53, som klargjørende:

"I uttrykket 'anerkjendt' ligger, at merket i omsætningskredsen ikke alene maa være kjendt som vedkommendes varebetegnelse men ogsaa almindelig anseet som et merke, som i kraft af brug særskilt tilkommer dets indehaver, saaledes at dets benyttelse af andre efter opfatningen inden omsætningskredsen vil indeholde en utilbørlighed som krænkende den benyttelsesret, hvorpaa den enkelte har vundet hævd."

- (56) Slik er også varemerkeloven § 3 tredje ledd forstått i praksis og teori.
- (57) Lovens krav er altså at de lillanyanser som påstås innarbeidet som varemerker, ikke bare må være godt kjent, men må være godt kjent som noens særlige kjennetegn.
- (58) Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, som direkte gjelder registrering av varemerke, har også betydning for spørsmålet om innarbeidelse av varemerke. Det fastslås her blant annet at et merke ikke kan registreres som varemerke dersom merket utelukkende består av tegn som angir varens art, mengde eller andre egenskaper ved denne. Det kan ikke utelukkes at et slikt merke likevel kan innarbeides, men det vil normalt ikke være naturlig å forstå bruken av slike merker som noe annet enn den angivelse som merket direkte uttrykker. I Rt-2005-1601 (GULE SIDER) avsnitt 48 uttrykkes dette slik:

"Det skal altså meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntreffer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 (C-108/97) CHIEMSEE premiss 44 og 47."

- (59) I dommen gir førstvoterende i avsnitt 57 også sin tilslutning til at det ved vurderingen av om kravene til distinktivitet er oppfylt, må foretas en samlet vurdering. I denne må inngå de elementer som vil kunne ha betydning for om merket kan anses brukt til å formidle at varen kommer fra en bestemt virksomhet. Ved spørsmål om innarbeidelse må vurderingen knyttes opp til hvordan merkebruken må antas å ha blitt oppfattet i omsetningskretsen.
- (60) Jeg skal gjennomgå de omstendigheter som etter mitt syn særlig må tillegges vekt i saken her, men skal først si noe alminnelig om betydning av praksis fra EU-organene, og dernest om det overordnede spørsmål om det er mulig å oppnå varemerkerett for en farge.
- (61) Vilkårene for innarbeidelse av varemerker omfattes ikke av varemerkedirektivet, jf. fortalen punkt 5, og EU-domstolens avgjørelser får ikke den samme betydning som i spørsmål som omfattes av direktivet. Det betyr imidlertid ikke at EU-domstolens, og øvrige EU-organers, praksis er uten betydning. Det at den enkelte stat kan regulere vilkårene for innarbeidelse, innebærer ikke at det ikke også på dette området vil være fordelaktig med sammenfallende regler. I fravær av uttrykkelig norsk særregulering synes det vel begrunnet å vektlegge praksis fra EU-organene. Jeg viser i denne forbindelse til Rt-2005-1601 (GULE SIDER) avsnitt 57 og til HR-2016-1993-A (Pangea) avsnitt 46. I den første av disse avgjørelsene vises det til en avgjørelse av EU-domstolen som tok stilling til om et deskriptivt merke hadde fått tilstrekkelig særpreg ved bruk, og i den siste avgjørelsen legges det til grunn at også avgjørelser av European Union Intellectual Property Office bør tillegges vekt.
- (62) Det er gjennom praksis fra EU-domstolen fastslått at det etter omstendighetene er mulig å få registrert en farge som varemerke, og slik registrering vil etter omstendighetene kunne skje også i Norge. Det kan ikke sees at det er noe grunnlag for at denne muligheten ikke også skulle stå åpen ved innarbeidelse.
- (63) Det følger imidlertid allerede av det jeg har sagt om deskriptive merker i sin alminnelighet at det skal mye til. Jeg finner at det gir ytterligere veiledning også å se nærmere på de krav som særskilt er utviklet for farger som varemerker.
- (64) I boken "Kjennetegnrett" av Lassen og Stenvik, tredje utgave side 116 heter det:

"Farger kan gjengis grafisk, og kan derfor være varemerker i varemerkelovens forstand (§ 14 første ledd første punktum, jfr. Varemerkedirektivets art. 2, se nærmere foran i kapittel 1, I, 2). Det er imidlertid ikke enhver form for gjengivelse som aksepteres. Helt generelle fargebetegnelser, som f.eks. 'orange' eller 'grønn', må nok normalt anses å være for lite presise – de dekker for mange nyanser. Og gjengivelse av en bestemt fargenyanse på et stykke papir er ikke holdbar nok – den kan med tiden falme. Angivelse av en internasjonal fargekode er imidlertid både presis og holdbar, og må derfor generelt anses å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse (jfr. EU-domstolens avgjørelse i sak C-104/01 Libertel, Sml. 2003 s. I-3822, premissene 29 til 37, jfr. også avgjørelsen i sak C-49/02 Heidelberger Bauchemie, Sml. 2004 s. I-6152, premiss 42).

Skal fargen eller fargekombinasjonen godtas til registrering, må den imidlertid også ha slikt særpreg som kreves etter vml. § 14 første ledd annet punktum, og den må ikke være egenskapsangivende e.l., jfr. § 14 annet ledd bokstav a). Det er nok ikke ofte farger oppfyller de krav som her stilles. På samme måte som for vareutstyr, må man når det gjelder farger ta hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren som regel ikke er vant til å oppfatte tegnet som et individualiseringsmiddel – som en angivelse av varens kommersielle opprinnelse – men heller vil anta at fargevalget er estetisk betinget, er

materialets naturlige farge etc. (Libertel, premiss 65). Ser man en gul tyggegummi, tror man kanskje den er smakssatt med citrusfrukt, og ser man en grønn gressklipper, tror man fargen er valgt for å gi varen et tiltalende utseende. Dessuten må man ta i betraktning at det for farger ofte vil være et sterkere behov for *friholdelse* enn for ord og figurer. Vel finnes det mange fargenyanser, men gjennomsnittsforbrukerens evne til å skille nyansene fra hverandre – når han ikke kan sammenligne dem side og side, men møter dem hver for seg i omsetningslivet – er begrenset. Bruk av nærliggende fargenyanser vil derfor ofte medføre risiko for forveksling, og det betyr at fargespekteret nokså raskt ville bli oppbrukt, om man ga seg til å registrere farger over en lav sko (Libertel, premiss 54)."

- (65) På den påfølgende side konkluderer forfatterne at adgangen til å registrere farger som varemerker er temmelig begrenset, men at farger, som andre varemerker som i utgangspunktet mangler særpreg, kan "slite seg til den nødvendige distinktivitet gjennom innarbeidelse".
- (66) Dette gir etter min mening et godt utgangspunkt for den konkrete vurdering av om GSKs fargebruk tilfredsstiller kravet i varemerkeloven § 3.
- (67) En omstendighet som har stått sentralt i prosedyren også for Høyesterett er om det er etablert en fargekode for astma- og KOLS-medisiner. Lagmannsretten har i sin dom utførlig gjennomgått bevisførselen i denne sammenheng, som jeg finner grunn til å gjengi:

"... På grunnlag av bevisførselen anser lagmannsretten det ikke tvilsomt at farger i stor utstrekning har vært brukt beskrivende for visuelt å understøtte den skriftlige informasjonen om produktets formål/funksjon og styrkegrad. Det begynte i 1970 da Ventolin, som er en anfallsmedisin, kom på markedet med en klar blåfarge på inhalatoren. Senere kom det preparater med samme funksjon fra andre produsenter som også hadde en markert blåfarge. Et par år senere kom GSK på markedet med produktet Becotide, som er en betennelsesdempende medisin. Dette produktet ble markedsført i en brun farge.

Senere bruk av farger har ikke vært helt konsekvent, men produsentene av inhalasjonsmedisiner har siden 1970 uten unntak brukt blå farge på brukerutstyret for anfallsmedisin. For betennelsesdempende medisin, steroider, har produsentene i stor utstrekning brukt fargene rød, oransje eller brun på brukerutstyret. Det er fremlagt en omfattende dokumentasjon som viser at farger ble en måte å kommunisere medisinenes formål på etter hvert som nye produkter med andre virkestoffer som hadde andre behandlingsformål kom på markedet. Nedenfor refereres en del eksempler på dette.

I Norsk elektronisk legehåndbok (23. april 2012) er det om inhalasjon av legemidler angitt at noen inhalatorer har fargekode som gjør dem lett å skille. Eksempelene på fargebruk er som beskrevet foran og i tillegg er lilla angitt som fargen for kombinasjonspreparater. I Fagblad for lungesykepleiere, nr. 1-2013, er det en oversikt i farger over hovedgrupper av inhalasjonsmedisiner, virkestoff, virkning mv. Det er påpekt at bakgrunnsfargene ikke er tilfeldig valgt idet de 'fleste, med unntak av noen av de nyere preparatene, følger fargekoder'. Deretter følger en oppsummering av fargebruken i tråd med det som er nevnt foran.

I en udatert publikasjon fra Privathospitalet om behandling av astma for voksne, er råd om bruk angitt med de samme fargehenvisninger i tillegg til tekst.

Nasjonalt kompetansesenter for legemidler for barn bruker i sin informasjon fra juli 2013 begrepet fargekoder. Om bruk av inhalasjonskammer heter det at plastbeholderen 'har forskjellige fargekoder som viser hva slags medisin du tar. Se fargekoden under navnet på medisinen din'.

Det er videre fremlagt flere eksempler på informasjonsmateriale fra andre land om astmamedisiner som angir at bruken av farger er beskrivende for forskjellige kategorier av medisin. Som eksempel nevnes en brosjyre fra National Health Service fra UK fra desember 2016 og en brosjyre om astmamedisin fra den danske Apotekforening.

Vitnet Nils Ringdal, pensjonert spesialt i lungesykdommer, mente at det i praksis var etablert en uformell fargekode for inhalasjonspreparater for astma- og KOLS-pasienter som skiller mellom forskjellige hovedtyper av medisin. Selv hadde han brukt fargeskaler i dialogen med pasientene nettopp for at de skulle vite hvilken medisin de skulle ta. Han mente at fargekodene var en stor fordel sett fra et pasientenes ståsted fordi de bidro til å redusere risikoen for forveksling av medisin med de alvorlige konsekvensene det kunne få. Hans erfaring var også at valg av inhalator ofte skjedde i samråd med pasientene ut fra den enkeltes ønsker og preferanser innenfor rammene av de valgmulighetene som forelå for den aktuelle medisinkategorien.

GSK bruker den samme fargeskaler som nevnt foran på sine inhalatorer. Seretide Diskus selges i dag i fargene blått, grønt, brun/oransje og lilla. Alle variantene har samme utforming, men fargen skiller mellom kategorier av medisin: blått for anfall, oransje/brun for betennelsesdemping, grønn for preventiv bruk og lilla for kombinasjonsmedisinen.

Da GSK i 2013 lanserte Relvar, et generika-produkt av Seretide, i blått, ble det reaksjoner. I et skriv publisert 19. februar 2014 fra Lead Respiratory Pharmacist, Leeds Teaching Hospital NHS Trust, er det uttalt:

For many years, pharmacists and other healthcare professionals have been educating patients on when to use their inhalers for asthma and COPD, and frequently use simple terms such as 'reliever' or 'blue inhaler' to advise patients when to use their salbutamol or terbutaline, and terms such as 'preventer' or 'brown, red or purple inhaler' to advise patients when to use their inhaled corticosteroid inhaler.

We are concerned that the new Relvar Ellipta inhaler will be confusing for patients because it has a blue cover and the brand name sounds similar to 'reliever'. This could cause patients mistakenly to use Relvar Ellipta on an 'as needed' basis rather than regularly just once a day.

When we have shown pictures of the new Relvar Ellipta inhaler to patients and healthcare professionals, almost all have thought that this looked like a reliever inhaler and that it should be used when necessary for symptomatic relief.

Resultatet ble at GSK endret fargen på produktet til gul. Selv om GSK ikke var enig i begrunnelsen for advarselen, illustrer saken under enhver omstendighet at det var en klar oppfatning blant profesjonelle aktører at farger som brukes på inhalasjonsutstyr for astma- og KOLS-pasienter oppfattes beskrivende for medisinenes bruksformål.

Farge brukes også som en visuell beskrivelse av medisinenes styrkegrad ved at det på sprayaerosolversjonen brukes dusere/svakere fargenyanser på lavere styrkegrader og sterkere/mer markert farger på medisin med høyere konsentrasjon av virkestoff. Dette fremstår som en rasjonell bruk av farger som en tilleggsinformasjon som er lett å forstå for alle brukere, både profesjonelle og pasienter. Lagmannsretten har vanskelig for å se at en slik systematisk bruk av en fargeskala på brukerutstyret har noe annet rasjonelt formål enn å være en lett gjenkjennelig indikasjon på medisinenes styrkegrad. Det at fargenyanser benyttes som indikasjon på styrkegrad, er i seg selv et forhold som taler mot at GSK har innarbeidet enkelte nyanser av lilla som varemerke.

På grunnlag av bevisførselen er lagmannsrettens vurdering så langt at produsenter av inhalasjonsmedisiner for astma- og KOLS-pasienter i stor utstrekning har brukt farger på en systematisk måte for å angi formål og funksjon for de aktuelle

medisinkategoriene. Om fargevalg også har vært begrunnet i andre hensyn, for eksempel estetiske eller som blikkfang, er det etter lagmannsrettens syn ikke egnet til å rokke ved denne vurderingen.

GSK har fremholdt at det ikke eksisterer noe fargekodesystem og har vist til at fargebruken nå varierer innenfor de fleste av funksjonsområdene for disse medisinene. Lagmannsretten er enig med GSK i at det ikke foreligger noe formelt – i form av offentlig fastsatt – fargekodesystem for inhalasjonsmedisiner for astmatikere og pasienter med KOLS. Det er også riktig at fargebruken i dag er mindre enhetlig enn tidligere. Lagmannsretten finner det likevel bevist at det i bransjen over tid er blitt etablert en utstrakt bruk av fargekoder for denne typen medisiner. Når det legges til grunn at farger i stor utstrekning over mange år er blitt brukt som visuell produktopplysning i tillegg til tekst for å skille mellom inhalasjonsmedisiner med ulik funksjon og ulike virkestoff, skal det etter lagmannsrettens vurdering derfor mye til for at en ny farge brukt på en ny kategori inhalasjonsmedisin kan oppnå nødvendig distinktivitet som varemerke. Dette gjelder særlig når den nye fargen – i dette tilfellet lilla – fremsto som et nærliggende valg for en kombinasjonsmedisin som består av to komponenter, hvor blå fargekode har vært benyttet konsekvent for den ene og rød fargekode i alle fall delvis for den andre. Apoteker Ekroll Aarvold ga i sin vitneforklaring også uttrykk for at lilla var et naturlig fargevalg ut fra et fargekodesystem."

- (68) Bevisførselen for Høyesterett gir ikke grunnlag for å konkludere på annen måte enn det lagmannsretten har gjort. Det er snarere slik at ytterligere bevis er tilkommet som styrker denne konklusjonen. I sin skriftlige erklæring til Høyesterett skriver dr. Nils Ringdal:

"Mange av foredragene jeg holdt i GSKs regi omhandlet Seretide, og i den forbindelse har det også vært naturlig å snakke om fargekoder på inhalatorer. Jeg fikk aldri noen tilbakemelding fra GSK om at lilla i motsetning til de andre fargene ikke var en fargekode."

- (69) Professor Leif Bjermer, som har avgitt erklæring for Høyesterett som sakkyndig for GSK, uttrykker seg slik:

"På 90-talet, när man inte hade så många alternativ att välja mellan, användes också färg för att markera typ av medicinering. Som exempel hade Bricanyl och Ventolin blå färg med olika nyanser medan Pulmicort och Becotide hade brun i olika nyanser. Man lärde då patienterna att skilja mellan den blåa som var anfallsmedicin (beta-2) mot den bruna som var kontrollmedicin (inhalert kortison) och på så sätt kan man säga att det fanns en viss färgkod."

- (70) Professor Bjermer understreker at dette etter hans syn har forandret seg, men forklaringen har likevel interesse, ikke minst på bakgrunn av at Seretide ble introdusert i 1999. Om bruken av lilla da, på grunnlag av den fargebruk som var etablert, naturlig ble oppfattet som en videreføring av fargekodesystemet, skal det atskillig til for at det skal kunne legges til grunn at denne forståelsen av fargebruken ble endret som følge av senere mindre konsekvent etterlevelse av fargekodene.

- (71) Av samme grunn har det også interesse at GSK selv knyttet fargebruken opp til den etablerte fargekode da Seretide ble introdusert i 1999. I selskapets brosjyre "Astma hos voksne" ble de ulike astmamedisinene introdusert med ulik farge i overskriften for den enkelte medisin. For korttidsvirkende anfallsmedisin benyttes blå farge, for forebyggende medisin orange farge, for anfallsforebyggende medisin brukes en grønnblå farge, og for kombinasjonsmedikamenter, sykdomsforebyggende og anfallsbeskyttende medisin i én inhalator, brukes lilla farge. Denne fargebruken indikerer at GSK ved introduksjonen av Seretide ikke primært hadde som siktemål å etablere lilla som en farge som skulle

identifisere virksomheten, men at det ble tatt sikte på å utvide fargekoden til å omfatte lilla som farge for kombinasjonsmedisin, som GSK ved introduksjonen var alene om.

- (72) Denne bruken av fargekoder er av betydning selv om fargebruken ikke har vært konsistent, og selv om det kan være uklart hvor alminnelig kjent fargekoden har vært i omsetningskretsen. Dette er kommet særlig klart til uttrykk i EU-domstolens avgjørelse C-191/01 *Doublemint*, dom 23. oktober 2003. I Rt-2005-1601 (GULE SIDER) gjengir førstvoterende i avsnitt 44 essensen i EU-domstolens avgjørelse slik:
- "... I DOUBLEMINT-avgjørelsen fremholdt EF-domstolen således at det er tilstrekkelig til å utelukke et beskrivende merke fra registrering at det 'i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser', og at det ikke er noe vilkår at det på registreringstidspunktet faktisk blir anvendt som en beskrivende betegnelse i markedet."**
- (73) Allerede det at bruk av fargekoder *kan* tjene en viktig funksjon som veileder for brukere, vil dermed bidra til å styrke friholdelsesbehovet på det aktuelle området.
- (74) GSK har ikke benyttet lilla i markedsføringen av selskapet og dets produkter på en måte som i sin alminnelighet gir grunn til noen assosiasjon mellom lilla og selskapet. Om omsetningskretsen skal oppfatte lilla som farge på en inhalator som særlig kjennetegn for GSK, må dette altså alene bygge på selskapets bruk av lilla som farge for et astma- og KOLS-medikament. Men også innenfor dette mer begrensede området er GSKs fargebruk sterkt varierende, og det er på det rene at den farge GSK for øvrig har benyttet ved markedsføring av medikamenter for astma og KOLS, ikke er anvendt som et særlig kjennetegn for disse medisinene. GSKs anfallsmedisin Ventoline er blå, men det ble likevel ikke reist innvendinger da også andre produsenter valgte å benytte blå som farge for anfallsmedisin.
- (75) GSK har i sin markedsføring benyttet en rekke ulike nyanser lilla. Gitt at det ikke med rimelighet kan forventes innarbeidet et varemerke for et så bredt fargespekter som alle lillanyanser, vil den manglende konsistens tilsi at det ikke har vært tale om noen bevisst innarbeidelse av et særlig kjennetegn for Seretide. Den varierende bruk gjør det også vanskeligere å legge til grunn at fargebruken er blitt oppfattet som et særlig kjennetegn, jf. avgjørelse av en ankeinstans innenfor Office for Harmonization in the Internal Market 1. juli 2005 i sak R 799/2004-1 – Blue and Yellow (Colour Mark).
- (76) Det er ikke noe uvanlig ved bruk av lilla som farge for ulike medikamenter. Lilla brukes i en rekke sammenhenger av en rekke selskaper. Dels brukes lilla også i profilering av selskap. Det er av interesse at GSKs hovedkonkurrent hva angår astma- og KOLS-medikamenter, AstraZeneca, benytter lilla i sitt varemerke for selskapet selv, og at selskapet også har påført de røde og hvite Symbicort inhalatorene en lilla detalj.
- (77) Innarbeidelse av et særlig kjennetegn for et produkt kan representere en betydelig goodwillverdi, og beskyttelsen av denne verdien er et viktig element i begrunnelsen for regelen i varemerkeloven § 3 tredje ledd, jf. Rt-2005-1601 (GULE SIDER) avsnitt 64. Dette hensynet må så holdes opp mot motstående hensyn som friholdelsesbehovet. Hensynet til opparbeidet goodwill vil naturlig nok måtte tillegges mindre vekt der det innarbeidede kjennetegn bare vil ha begrenset betydning for kjøpers beslutningsprosess. I vår sammenheng må det legges til grunn at leger primært vil skrive ut medikamenter basert på hva pasientens tilstand tilsier. Det følger dessuten av blåreseptforskriften 28.

juni 2007 nr. 814 § 7 tredje ledd en plikt for legene til å forskrive det billigste preparatet hvis ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet.

- (78) Samlet sett er det mitt syn at de omstendigheter jeg har vist til så langt tilsier at GSK mørk lilla ikke oppfattes som et særlig kjennetegn for Seretide/Diskus. Spørsmålet er om de markedsundersøkelser som er gjennomført, må anses å dokumentere at innarbeidelse likevel har skjedd, slik at vilkårene i varemerkeloven § 3 tredje ledd er oppfylt.
- (79) Spørsmålet om et merke i tilstrekkelig grad er innarbeidet som et særlig kjennetegn, er et ordinært bevissspørsmål. Som ellers må det foretas en fri bevisvurdering der de ulike relevante beviser inngår.
- (80) For å få kartlagt hvor utbredt kjennskap det er til et tegn, eller som her en farge, som et særlig kjennetegn for noe, vil det kunne være nærliggende å gjennomføre ulike markedsundersøkelser, og disse vil etter omstendighetene kunne måtte tillegges stor vekt. Dette er ikke kontroversielt. Hvor stor vekt en undersøkelse kan tillegges, må vurderes i det konkrete tilfellet. I Rt-2005-1601 (GULE SIDER) kom flertallet til at tilstrekkelig innarbeidelse hadde funnet sted, og la ved bevisvurderingen betydelig vekt på den gjennomførte markedsundersøkelse. Mindretallet kom til motsatt resultat, men det skyldtes ikke et annet prinsipielt syn på markedsundersøkelsers betydning, men en avvikende konkret vurdering av bevisene i saken.
- (81) GSK har fått utført flere markedsundersøkelser hvor allmennpraktiserende leger, apotekfarmasøyter og i noen grad pasienter har fått spørsmål som tar sikte på å undersøke om fargen lilla er innarbeidet som varemerke for Seretide. Sandoz' sakkyndige, Dr. Anne Niedermann, hadde en rekke innvendinger mot den første undersøkelsen i Norge, foretatt i 2014. Denne undersøkelsen er ikke påberopt for Høyesterett. Det ble i 2015 gjennomført en ny undersøkelse rettet mot leger og apotekansatte farmasøyter. Denne undersøkelsen gjaldt fargenyansen GSK mørk lilla. I 2016 ble det så gjennomført ytterligere to markedsundersøkelser. Den ene undersøkelsen gjaldt samme fargenyanse rettet mot astmapasienter/foresatte. Den andre undersøkelsen var rettet mot leger og farmasøyter i apotek. Denne undersøkelsen gjaldt fargenyansen Sandoz lilla. Denne fargenyansen er den som er benyttet på inhalatoren Airfusol Forspiro. Siktemålet med undersøkelsen var å undersøke om også denne fargenyansen forbindes med Seretide/GSK.
- (82) For at en markedsundersøkelse skal være av vekt, må den nødvendigvis være rettet mot den relevante omsetningskretsen, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Jeg ser derfor først på hva som er den relevante omsetningskretsen i saken her.
- (83) Den ankende part har gjort gjeldende at omsetningskretsen for reseptbelagte medikamenter må være leger og farmasøyter i apotek. Det er ikke pasienten som velger hvilket legemiddel som skal forskrives. At dette er den riktige tilnærming, hevdes det, bekreftes ved det forbud som gjelder mot å rette markedsføringen av slike medikamenter mot pasientgruppen. Ankemotparten har på sin side særlig vist til at pasientene faktisk deltar i beslutning om valg av legemidler på dette området, og har dessuten, under henvisning til Rt-2005-1601 (GULE SIDER) avsnitt 56, hevdet at det avgjørende må være hvem som betaler for varene.
- (84) Jeg finner det klart at den dommen ankemotparten her viser til, ikke på generell basis fastslår at det avgjørende er hvem som betaler for varen. Det var klart nok tilfelle i den

saken, men underliggende var det avgjørende at det som var tjenesten, var salg av annonser, og det måtte da være de som kjøpte annonser, som var den relevante omsetningskretsen.

- (85) Fastleggelsen av hva som er omsetningskretsen må ta utgangspunkt i formålet med reglene om innarbeidelse av varemerker, slik at spørsmålet blir hvem som direkte eller indirekte kan influere på den enkelte kjøpsbeslutning. Omsetningskretsen vil da måtte tilpasses handlemønsteret for det aktuelle produkt. Det er på ingen måte sikkert at omsetningskretsen bestemmes på samme måte for alle reseptbelagte medikamenter. I saken her gjelder det medikamenter som i det vesentlige brukes av pasienter med en kronisk lidelse, og disse vil utvilsomt ha en særlig interesse i valg av medikamenter. Pasientene vil kunne oppleve ulik effekt av alternative medisiner, og tilbakemeldinger om effekten av legemidlene vil måtte ha betydning for hvilke medikamenter som forskrives. På grunnlag av bevisføringen for Høyesterett må det også legges til grunn at pasientene faktisk involveres i prosessen frem til valg av medikament, og ved dette må anses som en naturlig del av omsetningskretsen.
- (86) For så vidt angår legemidler som er oppført på byttelisten, er det også slik at selv om legen avgjør hva som skal forskrives, er det pasienten som har det endelige valg med hensyn til hvilken av likeverdige medisiner denne skal bruke, jf. blåreseptforskriften § 8 tredje ledd. En eventuell merkostnad må dekkes av pasienten, men pasienten har det siste ord.
- (87) Mitt foreløpige standpunkt er da at pasientene må inngå i omsetningskretsen for den gruppe medikamenter som denne saken gjelder. Det kan likevel være grunn til å se hen til om det er praksis fra EU-området som tilsier en annen løsning.
- (88) Av særlig interesse er da EU-domstolens avgjørelser i sak C-371/02 *Björnekulla*, dom 29. april 2004 og sak C-412/05 *Travatan*, dom 26. april 2007. I avsnittene 23–25 i den første av disse dommene heter det:

"(23) If the function of the trade mark as an indication of origin is of primary importance to the consumer or end user, it is also relevant to intermediaries who deal with the product commercially. As with consumers or end users, it will tend to influence their conduct in the market.

(24) In general, the perception of consumers or end users will play a decisive role. The whole aim of the commercialisation process is the purchase of the product by those persons and the role of the intermediary consists as much in detecting and anticipating the demand for that product as in increasing or directing it.

(25) Accordingly, the relevant classes of persons comprise principally consumers and end users. However, depending on the features of the product market concerned, the influence of intermediaries on decisions to purchase, and thus their perception of the trade mark, must also be taken into consideration."

- (89) Utgangspunktet synes klart nok å være at sluttbrukerne utgjør en del av omsetningskretsen. Travatansaken gjaldt legemidler, og har mer direkte relevans for saken her. Også i den saken var det særlig spørsmål om leger med videre skulle inkluderes i omsetningskretsen. I avsnitt 57 heter det etter at dette er fastslått:

"However, contrary to what the applicant claims, the fact that intermediaries such as healthcare professionals are liable to influence or even to determine the choice made by

the end-user is not, in itself, capable of excluding all likelihood of confusion on the part of those consumers as regards the origin of the goods at issue."

- (90) Det er ikke for Høyesterett vist til noen avgjørelse som ekskluderer pasienter fra den relevante omsetningskrets, og det kan da ikke sees å være noe holdepunkt for å gjøre det i en sak som vår, der det er all grunn til å tro at pasientene i ikke liten utstrekning vil inngå i et samspill med legen med hensyn til valg av legemiddel, og slik influere på hvilket medikament som utskrives.
- (91) Den begrunnelse som er gitt i de to dommene fra EU-domstolen for å inkludere leger og annet helsepersonell i omsetningskretsen, gir på den annen side grunn til å stille spørsmål ved at farmasøyter i apotek skulle vært inkludert i undersøkelsene. For reseptbelagte medikamenter vil farmasøytene som utgangspunkt utlevere den medisin som er forskrevet. For så vidt medisinen er inntatt på byttelisten, vil farmasøytene ha plikt til å gjøre pasienten oppmerksom på den alternative billigere medisin, og dersom pasienten insisterer på det medikament som er forskrevet, må pasienten gjøres oppmerksom på de økonomiske konsekvenser av et slikt valg. Det er da ikke gitt at farmasøytene i denne situasjonen influerer slik på hvilket medikament som utleveres, at de utgjør en naturlig del av omsetningskretsen.
- (92) Det kan ikke sees å være grunnlag for mer enn én omsetningskrets. Situasjonen er her en helt annen enn når det gjelder en omsetningskrets som er geografisk avgrenset. Når de ulike grupper som inngår i omsetningskretsen, er aktører i det samme marked, vil innrømmelse av særrett overfor den ene gruppen praktisk sett virke som en særrett for all markedsføring overfor omsetningskretsen.
- (93) For å kunne ta endelig standpunkt til om omfanget av innarbeidelse ville være tilstrekkelig, skulle det da prinsipielt sett først etableres det nivå for innarbeidelse som kreves, gitt det særlige friholdelsesbehov for farger og ikke minst behovet for å videreføre, forsterke eller/og utvide den etablerte fargekoden. Dernest måtte de ulike grupper som inngår i omsetningskretsen vektas, og det ville være nødvendig å gå inn på de ulike metodiske innsigelser som er reist mot undersøkelsene.
- (94) Om omsetningskretsen korrigeres slik jeg her har gitt uttrykk for, ville den kunnskap som er målt ved undersøkelsene, neppe være tilstrekkelige for innarbeidelse av varemerkerett, selv om det forutsettes at den kunnskap som da er målt i omsetningskretsen, også sees som et uttrykk for at GSK mørk lilla er oppfattet som et særlig kjennetegn for Seretide. I saken her er imidlertid undersøkelsenes metodikk etter mitt syn så lite egnet til å klargjøre i hvilken utstrekning fargen lilla oppfattes som et særlig kjennemerke, at den fremgangsmåte jeg her har antydnet, ikke er påkrevd.
- (95) Jeg tar da utgangspunkt i den alminnelige betraktning at mens det normalt vil være en overkommelig oppgave å kartlegge faktisk kunnskap om bruken av merket, vil det kunne være vesentlig mer problematisk å avklare om den som har kunnskap om merkebruken og at merket kan knyttes til en leverandør, dermed også har oppfattet merket som et særlig kjennetegn. Som saken her illustrerer, kan resultatene fra markedsundersøkelsene like gjerne skyldes kunnskap både om fargebruk og om hvilket selskap som produserer det aktuelle medikamentet.
- (96) Den ankende part har sterkt fremhevet at det ved internasjonal praksis er etablert at den metode som er benyttet ved markedsundersøkelsene, er den rette. Det er særlig vist til den

såkalte trestegsmetode, som etter det opplyste gjennomgående anvendes i Tyskland, og det er gjort gjeldende at det ville være uheldig om det etter norsk rett skulle gjelde andre regler for slike undersøkelser enn de som anvendes i Europa ellers. Det er i denne sammenheng særlig vist til tysk Høyesteretts dom i Sparkassen-saken, jf. BGH, 21. juli 2016, i sak I ZB 52/15.

- (97) Jeg finner ikke grunn til å gå detaljert inn på hvilke krav som må stilles til slike markedsundersøkelser; det er uten videre klart at det ikke finnes noen metode som kan legges til grunn som tilfredsstillende uten at det må vurderes konkret om metoden gir svar på de særlige spørsmål saken reiser. Den ankende part har fremhevet at den metode som er benyttet ved undersøkelsene i saken her, er sammenfallende med den metode som ble benyttet ved den undersøkelse Høyesterett la stor vekt på i avgjørelsen i Rt-2005-1601 (GULE SIDER). Det kan så være, men det betyr ikke at metoden er tilfredsstillende i saken her, og slett ikke at resultatene fra undersøkelsen får samme vekt. Markedsundersøkelsene vil inngå som et ledd i den samlede bevisvurdering.
- (98) Jeg går da over til å si noe om de markedsundersøkelser som GSK har gjennomført i saken her. Det kan reises ulike innsigelser mot undersøkelsene, som ikke uten videre kan settes til side som grunnløse. Slik jeg ser saken, er det imidlertid ikke nødvendig å gjøre rede for og ta stilling til i hvilken grad disse sider ved gjennomføringen kan tenkes å ha påvirket resultatene i undersøkelsene. Jeg kan uansett ikke se at undersøkelsene sier noe om i hvilken utstrekning deltakerne har oppfattet fargebruken som et særlig kjennetegn for én produsent. Undersøkelsene sier noe om hvor mange som forbinder lilla inhalatorer med en bestemt leverandør, men dette gir, slik denne saken for øvrig ligger an, ikke noe grunnlag for å slutte at lilla oppfattes som et *varemerke*. Det synes vesentlig mer nærliggende at svarene reflekterer kunnskap både om produkt og leverandør.
- (99) Det er alternative og nærliggende forklaringer på de svar som ble avgitt, som tilsier at fargebruken på det aktuelle området ikke med rimelighet kan antas å bli oppfattet som et særlig kjennetegn. Den benyttede fargekodning til angivelse av virkestoff og bruksmåte, tilsier med styrke at fargebruken ikke er blitt oppfattet slik. Mest nærliggende synes å anta at svarene bygger på kunnskap om medikamentet Seretide, at inhalatoren Diskus er lilla i to nyanser og at GSK er produsent. Det er ikke noe holdepunkt for at deltakerne i undersøkelsene slutter fra at produktet er lilla til at GSK er produsent. Kunnskapen om hvem som er produsent hviler primært på annet grunnlag. Det kan altså etter omstendighetene ikke anses sannsynliggjort at de av deltakerne i undersøkelsene som svarte at de mente at den lilla inhalatoren kom fra et bestemt selskap, svarte dette fordi de mente at den lilla fargen var benyttet som et særlig kjennetegn for denne leverandøren.
- (100) I andre sammenhenger kan det vel være slik at allerede det at merket er kjent, kan gi grunnlag for den slutning at det også er kjent som et særlig merke. Basert på den samlede bevisførsel, der de gjennomførte markedsundersøkelser inngår, men bare utgjør en del av, er det imidlertid ikke grunn til å tro at det forholder seg slik her. Ulikhetene i resultatene for de tre gruppene som deltok i undersøkelsene, gir også en indikasjon på dette.
- (101) Seretide/Diskus er et masseprodukt. Den dokumentasjon som er fremlagt for retten, tilsier at det i Norge omsettes i størrelsesorden 200 000 enheter av Diskus i løpet av et år. Det enkelte apotek selger da gjennomsnittlig nær én Diskus hver dag hele året. Det er knapt til å unngå at de fleste farmasøyter som jobber i apotek vet både at Seretide/Diskus er lilla,

og at medikamentet er solgt av GSK. Det er et av de mest solgte legemidler. Slik kunnskap gir ikke i seg selv sterk indikasjon på at lilla oppfattes som et særlig kjennetegn.

- (102) Gruppen av leger er mer sammensatt; den omfatter også leger som i begrenset utstrekning har hatt befatning med de aktuelle legemidlene. Det er likevel naturlig å forvente at de fleste av dem vil vite at det på dette området er to hovedkonkurrenter, og at GSK er den ene av dem. Mange av dem vil kjenne til Seretide/Diskus, og vite at denne faktisk er lilla. Gitt den innarbeidede bruken av farge som indikasjon på virkemiddel og bruk, vil legene også ha en oppfordring til å merke seg farge i større utstrekning enn de ellers ville ha gjort. Dr. Ringdal er, med sin særkompetanse og lange erfaring innen feltet, ikke særlig representativ for gruppen, men hans forklaring er likevel illustrerende. Han fremhever i sin erklæring at han i løpet av 15 år har skrevet ut omkring 100 000 Seretider, og at han, ikke overraskende, vet hvordan den ser ut. Han vet også at det er GSK som har produsert det alt vesentlige av lilla inhalatorer. Skulle han bli spurt hva han assosierer med lilla inhalator, ville han følgelig også måtte svare Seretide eller Diskus, men han uttaler at han er fremmed for at lilla skal oppfattes som et særlig kjennetegn for dette medikamentet.
- (103) I gruppen som består av astma- og KOLS-pasienter og foresatte til brukere av slik medisin, er kunnskapen betydelig mindre, og tallene er så små at de er vanskeligere å tolke. Gjennomgående skulle en også forvente vesentlig mindre kunnskap innen denne gruppen; det kan statistisk legges til grunn at mange av dem bare bruker andre medisiner enn Seretide, og det må forventes at mange av dem har begrenset kunnskap om fargebruken for medisiner de ikke bruker selv. En slik forutsetning synes bekreftet ved at bare 19 prosent svarer at de har sett fargen lilla i forbindelse med inhalatorer tidligere, og også at slike inhalatorer er produsert av ett selskap. Bare 6 av deltakerne i undersøkelsen svarer at dette selskapet er GSK, og én svarer Seretide.
- (104) Undersøkelsene viser betydelig kunnskap hos farmasøyter og leger om faktisk fargebruk, men ved vurderingen av om det fra dette også kan sluttes at deltakerne oppfatter fargebruken som et særlig kjennetegn, må det også tas hensyn til de omstendigheter som med styrke skaper en presumsjon for at deltakerne ikke kan forventes å oppfatte fargebruken slik. Jeg viser til den gjennomgåelse jeg tidligere har gjort av dette.
- (105) Jeg finner det da klart at det ikke kan legges til grunn at GSK mørk lilla er godt kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for en bestemt virksomhet. Det følger da at GSK heller ikke for denne fargenyansen har oppnådd varemerkerett, og at anken må forkastes.
- (106) Ankemotpartene Sandoz A/S og Novartis Norge AS har fått fullt medhold i saken og har påstått seg tilkjent sakskostnader for Høyesterett. Sakskostnader tilkjennes i medhold av hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd. Det er ikke fra den annen side gjort gjeldende at noen av lovens unntaksbestemmelser kommer til anvendelse. Derimot er det gjort gjeldende innsigelser mot nødvendigheten av den medgåtte tid til saksforberedelsen. Hensett til det omfang saken er gitt fra begge sider gjennom tre instanser, og betydningen av avgjørelsen for partene, finner jeg at timeforbruket kan forsvares, og sakskostnader tilkjennes som krevet med 1 390 830 kroner.
- (107) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler GlaxoSmithKline AS til Sandoz A/S og Novartis Norge AS i fellesskap 1 390 830 – enmilliontrehundreogtittusenåttehundreogtredve – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

- (108) Dommer **Webster:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (109) Dommer **Kallerud:** Likeså.
- (110) Dommer **Noer:** Likeså.
- (111) Justitiarius **Øie:** Likeså.
- (112) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler GlaxoSmithKline AS til Sandoz A/S og Novartis Norge AS i fellesskap 1 390 830 – enmilliontrehundreogtittusenåttehundreogtredve – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

Riktig utskrift bekreftes: