

Lúxemborg, 8. júlí 2003

Fréttatilkynning 05/03

Dómur (ráðgefandi álit) í máli E-3/02 Paranova AS gegn Merck & Co. Inc. o.fl.

EFTA-dómstóllinn kvað í dag upp dóm í máli, sem lyfjaframleiðandinn Merck höfðaði gegn Paranova, einum helsta lyfjainnflytjanda í Evrópu. Starfsemi Paranova felst í því að kaupa lyf á lægra verði í ríkjum sunnarlega í Evrópu, og endurselja þau síðan í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Austurríki, þar sem lyfjaverð er hærra. Í tengslum við innflutninginn þakkar Paranova lyfjunum í nýjar umbúðir og setur á þær upprunalegt vörumerki Merck ásamt upplýsingum um, hver pakkaði lyfjunum í hinar nýju umbúðir. Að auki setur Paranova á jaðar nýju umbúðanna láréttar eða lóðréttar rendur, en litur þeirra hverju sinni ræðst af því, hvern lit upphaflegur framleiðandi notar. Því var haldið fram, að lögum, staðsetning og stöðug notkun á hinum umræddu röndum væru til þess fallin að gefa til kynna, að um sérstaka framleiðslu af hálfu Paranova væri að ræða. Merck höfðaði mál fyrir norskum dómstólum gegn Paranova til þess að fá lagt bann við notkun síðarnefnda fyrirtækisins á hinum lituðu röndum. Hæstiréttur Noregs ákvað í tengslum við þessi málaferli að óska eftir ráðgefandi álit EFTA - dómstólsins.

Samkvæmt vörumerkjatilskipun Evrópusambandsins sætir vörumerkjaréttur verulegum takmörkunum eftir að eigandi vörumerkis hefur sett vöru á markað í fyrsta sinn, eða varan hefur verið sett á markað með hans samþykki. Er þá um svokallaða réttindapurrð að ræða, þ.e. rétti vörumerkjahafa er lokið í þeim skilningi, að hann getur ekki eftir það hindrað samhliða innflutning vörunnar. Af þessu leiðir, að samhliða (parallel) innflutningur er í sjálfu sér heimill. Þá er einnig ljóst af dómaframkvæmd dómstóls Evrópusambandsins, að sá, sem annast samhliða innflutning, hefur, að ákveðnum skilyrðum fullnægðum, og þeim skilyrðum var fullnægt í þessu máli, heimild til þess að pakka lyfjunum í nýjar umbúðir. Dómstóll Evrópusambandsins hefur látið réttinn til þess að pakka vöru að nýju ráðast af svokallaðri nauðsynjareglu (criterion of necessity). Samkvæmt henni ræðst heimild innflytjandans til að pakka vörunni að nýju af því, hvort þar sé um að ræða nauðsynlega aðgerð til þess að ryðja úr vegi hindrunum gegn frjálsu vöruflæði. Álitaefni, sem varða hönnun á útliti nýrra umbúða, hafa hins

vegar einungis í takmörkuðum mæli komið til kasta dómstóls Evrópusambandsins.

Í úrlausn sinni í dag lagði EFTA – dómstóllinn áherslu á mikilvægi frjálsra vöruviðskipta á mörkuðum, sem skiptast eftir landamærum, eins og háttar til um lyfjamarkaðinn. Viðurkennt sé, að þeir, sem stundi samhliða innflutning, leggi sitt af mörkum til að draga úr þeirri skiptingu, og því sé þeim tryggður ákveðinn forgangsréttur. Þegar staðfestur sé réttur samhliða innflytjanda til þess að pakka vöru í nýjar umbúðir og nota hið upprunalega vörumerki framleiðanda, sé aðgangur að markaði þar með tryggður, og beri þá að líta svo á, að samhliða innflytjandi annars vegar og upphaflegur framleiðandi og réttthafi vörumerkis hins vegar standi í ýmsu tilliti jafnfætis í skilningi vörumerkjatilskipunarinnar. Því lúti form nýrra vöruumbúða og aðferðir við að kynna vöruna ekki sjálfkrafa nauðsynjareglunni. Þess í stað verði að fara fram gaumgæfileg athugun, sem leiði til hagsmunamats, þar sem tekið sé sanngjarnt tillit til hagsmuna beggja aðila, þ.e.a.s. innflytjandans annars vegar og eiganda vörumerkisins hins vegar.

Í því hagsmunamati, sem fram fari, verði hlutaðeigandi norskir dómstólar að líta til þess, hvort form þeirra umbúða, sem Paranova noti, sé til þess fallið að skaða orðstí vörumerkis Merck. Einnig, hvort hætta sé á því, að um útvötnun merkisins geti verið að ræða, þegar margir annast samhliða innflutning á framleiðsluvörum Merck með mismunandi útliti á umbúðum þeirra. Ef þannig hagi til, kunni eigandi vörumerkisins að hafa réttmæta ástæðu í skilningi vörumerkjatilskipunarinnar til þess að andmæla notkun Paranova á lituðum röndum á nýjum umbúðum. Með sama hætti geti eigandi vörumerkis skírskotað til vörumerkjaréttar síns, ef litaðar rendur séu til þess fallnar að gefa til kynna, að um viðskiptatengsl sé að ræða milli framleiðanda og samhliða innflytjanda. Hins vegar megi komast hjá hættu á ruglingi neytenda um, hver sé framleiðandi vöru, ef fullnægt sé því skilyrði, að geta þess með skýrum og ótvíræðum hætti á nýjum umbúðum, hver sé framleiðandi vörunnar og hver innflytjandi hennar.

Dómurinn í heild er birtur á vefsíðunni: www.efta.int.

EFTA dómstóllinn skipa dómarnir Carl Baudenbacher (forseti), Per Tresselt og Þorgeir Örlygsson.

Hér er aðeins um fréttatilkynningu að ræða. Aðeins dómurinn sjálfur gildir.

