

PRESSEMELDING 05/03

EFTA-domstolen beskytter stillingen til parallellimportører av legemidler

(Dom (Rådgivende uttalelse) i sak E-3/02 mellom *Paranova AS* og *Merck & Co., Inc. med flere*)

Saken for EFTA-domstolen gjaldt et søksmål anlagt av legemiddelprodusenten *Merck* mot *Paranova*, en av Europas ledende parallellimportører. Sistnevntes virksomhet består av innkjøp av legemidler i Sør-Europa til lave priser for videresalg i de skandinaviske landene samt Finland og Østerrike, hvor prisene er høyere. For dette formål ompakker *Paranova* de opprinnelige produktene og påfører den nye pakningen *Mercks* originale varemerke samt informasjon om hvem som har ompakket varene. Videre påfører *Paranova* vertikale eller horisontale striper langs kantene på den nye pakningen, hvis farger varierer i samsvar med dem som benyttes av produsenten. Det ble anført at den konsekvente bruken av stripene, deres form og lokalisering ga inntrykk av at det eksisterer et særlig "Paranova-produktutvalg." *Merck* hadde anlagt søksmål mot *Paranova* for de norske domstoler, med sikte på å få et forbud mot bruken av fargestripene. Høyesterett anmodet EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse i saken.

I følge det såkalte varemerkedirektivet konsumeres varemerkerettighetene når produktet første gang settes i omsetning av varemerkeinnhaveren eller med dennes samtykke, slik at parallellimport i prinsippet er lovlig. Det følger dessuten klart av Domstolen for De europeiske fellesskaps rettspresis at parallellimportøren, når vilkårene er oppfylt, slik de er i nærværende sak, kan ompakke legemidlene. Domstolen for De europeiske fellesskap har gjort retten til ompakking avhengig av det såkalte nødvendighetskriteriet. I følge denne testen, er ompakking tillatt bare i den utstrekning det er nødvendig for å overvinne hindre for det frie varebytte. Pakningsdesign har imidlertid bare i begrenset grad vært et tema for den domstolen.

I dagens avgjørelse understreker EFTA-domstolen betydningen av fri handel i markeder som er oppdelt langs nasjonale grenser, slik som legemiddelmarkedet. Ved anerkjennelsen av deres bidrag til å motvirke denne oppdelingen, innrømmes parallellimportører visse privilegier. Når retten til ompakking og gjenpåføring av det originale varemerket er fastslått, og markedsadgangen derved er sikret, må parallellimportøren anses som en aktør på like fot med produsenten og varemerkeinnhaveren innenfor direktivets ramme. Måten produktet presenteres på og den nye pakningsdesignen kan ikke mekanisk vurderes i henhold til et nødvendighetskriterium. I stedet må det foretas en grundig vurdering som leder til en nøye avveining av varemerkeinnhaverens og parallellimportørens interesser.

Ved denne vurderingen må den nasjonale domstolen ta i betraktning om pakningsdesignen som benyttes av *Paranova* er egnet til å skade omdømmet til *Mercks* varemerke og hvorvidt markedsføring av *Mercks* produkter av ulike parallellimportører med ulike pakningsdesigner vil medføre risiko for

degenerering av varemerket. Dersom dette er tilfellet, vil varemerke innehaveren kunne ha "berettiget grunn" i henhold til varemerkedirektivet til å motsette seg *Paranovas* bruk av fargestriper. Likeledes kan varemerke innehaveren påberope seg varemerket dersom fargestripene gir inntrykk av at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom produsenten og parallellimportøren. Den mulige faren for forveksling blant forbrukerne med hensyn til identifisering av produsenten, vil imidlertid unngås dersom kravet om at navnet på produsenten og ompakkeren angis på en tydelig og tilstrekkelig måte på pakningen er oppfylt.

Dommen i fulltekst er tilgjengelig på Internett: www.efta.int

EFTA-domstolen er sammensatt av dommerne Carl Baudenbacher (President), Per Tresselt og Thorgeir Örlygsson.

Denne pressemeldingen er ikke et offisielt dokument. Domstolen kan ikke kommentere saken ytterligere.