

# Parallelimport af lægemidler

## Særligt med fokus på co-branding

### Parallel imports of pharmaceuticals

#### Particularly focusing on co-branding

af LISE BRÆNDSTRUP

*Specialet handler om konsumtion af varemærkerettigheder i forbindelse med parallelimport i EU. Specialets omdrejningspunkt er ompakningsproblematikken i relation til medicin, og der er i særlig grad lagt vægt på spørgsmålet co-branding. Konklusionen er, at det centrale spørgsmål i vurderingen af parallelimportørens ompakning og genmærkning er, hvorvidt dette er nødvendigt for, at parallelimportøren kan få reel adgang til importmarkedet. I vurderingen af parallelimportørens co-branding er den centrale vurdering derimod, hvorvidt denne mærkning skader producenten eller hans varemærke. Det konkluderes i specialet, at dette er tilfældet, når parallelimportørens emballage er defekt, af ringe kvalitet, fremstår ufærdigt eller gav brugeren et indtryk af, at der var erhvervsmæssig forbindelse mellem parallelimportøren og varemærket.*

## INDHOLD

<b>KAPITEL 1 – INDLEDNING</b> .....	s. 3
1.1 Problemformulering.....	s. 3
1.2 Systematik og afgrænsning.....	s. 3
<b>KAPITEL 2 – INTRODUKTION TIL VAREMÆRKERETTEN</b> .....	s. 4
2.1. Om varemærkeretten.....	s. 4
2.2. Varemærkerettens retskilder.....	s. 5
2.3. Enerettens etablering og ophør – særligt om degeneration. ....	s. 5
2.4. Indskrænkninger i varemærkeretten – særligt om konsumtion.....	s. 6
2.4.1. National, regional eller international konsumtion.....	s. 6
a. Ordlyden og opbygningen af VMD	
b. Formålet med VMD	
2.4.2. Varemærkeindehaverens ”rimelige grund” til at modsætte sig fortsat markedsføring.....	s. 8
2.5. Lovligheden af parallelhandel af medicin.....	s. 8
<b>KAPITEL 3 – OMPAKNING OG GENMÆRKNING</b> .....	s. 9
3.1. Introduktion.....	s. 9
3.2. Hoffman-La Roche mod Centrafarm.....	s. 10
a. Kommerciel og industriel ejendomsret	
b. Skjult begrænsning af samhandlen mellem medlemsstaterne	
3.3. Nærmere om betingelserne for ompakning.....	s. 11

1. Kunstig opdeling af markedet	
2. Varens originale tilstand	
3. Underretning til varemærkeindehaveren	
4. Oplysning om, hvem der har forestået ompakningen	
5. Varemærkets omdømme – en femte betingelse	
3.4. Betydningen af implementeringen af VMD	s. 13
3.4.1. Bristol-Myers Squibb	s.13
a. Hjemmel for reglerne om parallelimportørens ompakning	
b. Hvad er reglerne for ompakning efter indførslen af VMD?	
3.4.2. Teoretikernes reaktioner efter Bristol-Myers Squibb	s. 15
3.5. Dansk retspraksis	s. 15
3.6. Opsummering	s. 16

<b>KAPITEL 4 – CO-BRANDING</b>	s. 16
4.1. Introduktion	s. 16
4.2. Ompakningssagernes betydning for adgangen til co-branding – Tidlig dansk praksis	s.17
4.2.1. De faktiske følger af den tidlige højesteretspraksis	s. 18
4.3. Boehringer II	s. 19
4.3.1. Baggrunden: Konsumtion og markedsføring	s.19
4.3.2. EFTA-domstolens praksis om co-branding	s. 21
4.3.2.1. Betydningen af EFTA-domstolens praksis	s. 21
4.3.2.2. E-3/02 Paranova AS mod Merck & Co og andre	s. 22
a. Nødvendighedsbetingelsens betydning for adgangen til co-branding	
b. ”Skade på omdømme”-kriteriet	
c. Co-branding er ikke nødvendigvis ulovligt	
d. Særligt om parallelimportørens skabelse af en produktserie	
e. Degeneration	
4.3.3 C-348/04 Boehringer Ingelheim m.fl. mod Swingward m.fl. (Boehringer II) [2007]	s. 25
a. Nødvendighedsbetingelsens betydning for adgangen til co-branding	
b. ”Skade på omdømme”-kriteriet og skabelse af firmadesign	
c. Co-branding er ikke nødvendigvis ulovligt	
d. Bevisbyrdespørgsmålet	
4.3.4. Opsummering	s. 28
4.3.5. Vurdering – Hvad siger teoretikerne?	s. 29
4.4. Dansk praksis – Den første danske dom efter Boehringer II	s. 29
4.4.1. Det centrale kriterium for co-branding	s. 30
4.4.2. Et mindsteindgrebsprincip	s. 30
a. Varemærkelovens udgangspunkt	
b. Oplysningsbetingelsen samt bevisbyrde-problematikken	
4.5. Bevisreglerne og oplysningsbetingelsen – Nationale fortolkninger	s. 33
4.5.1. Den norske Høyesterett	s. 34
4.5.2. Den tyske Bundesgerichtshof	s. 35
4.5.3. Court of Appeal of England and Wales	s. 35
4.5.4. Den første danske Højesteretsdom	s. 36
4.5.5. Sø- og Handelsrettens efterfølgende praksis	s. 37
4.5.6. De seneste to Højesteretsdomme	s. 38
4.5.7. Vurdering af Højesterets praksis	s. 39
a. Sondringen mellem distinktive og ikke-distinktive mærker	
b. Konkret eller abstrakt skades-vurdering	
c. Oplysningsbetingelsens rolle	

## KAPITEL 1

### INDLEDNING

#### 1.1 Problemformulering

Formålet med specialeafhandlingen er via retsdogmatisk metode at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret på området for konsumtion af varemærkerettigheder i forbindelse med parallelimport. Omdrejningspunktet for afhandlingen er en afgrænsning af, hvornår varemærkeindehaver har ret til at modsætte sig, at parallelimportøren efter *lovlig* ompakning påsætter sit *eget* varemærke sammen med producentens *originale* varemærke – såkaldt *co-branding*.

#### 1.2 Systematik og afgrænsning

Interessen for parallelimport følger af, at der selv indenfor EU/EØS er store forskelle i vareudbydernes prisfastsættelse af samme produkt i de forskellige lande. Parallelimportørerne udnytter denne prisforskel ved at opkøbe produkter i et billigere land og videresælge dem i et dyrere land i konkurrence med producenten. Ordet ”parallel” anvendes, fordi den finder sted udenfor og ofte parallelt med producentens autoriserede distributionssystem. Dette skaber naturligvis øget konkurrence på importmarkedet, hvilket i sidste ende resulterer i lavere priser til gavn for forbrugeren.

Når det kommer til parallelimport af *medicin* er der imidlertid nogle særlige barrierer for parallelimportørerne. Dette følger bl.a. af, at medicinområdet er gennemsyret af regler om godkendelsesprocedurer, pakningsstørrelser, oplysningskrav mv. for ikke at forglemme, at der tillige ofte fra lægernes hånd udvikles faste ordineringspraksisser, som medfører at visse pakningsstørrelser ikke er salgbare i det pågældende land<sup>1</sup>. Da disse regler og praksisser sjældent er enslydende i EU-landene, forudsætter videresalg af importeret medicin således ofte, at varen tilpasses til importmarkedet. For at få adgang til importmarkedet, kan importøren således være nødsaget til at foretage ændringer f.eks. for så vidt angår pakningsstørrelsen, oplysningerne på indlægssedlen samt sproget på denne og udenpå æsken.

Spørgsmålet bliver således, om – og i så fald hvor langt – en producent kan modsætte sig, at en parallelimportør inden videresalg i importlandet *dels* ompakker medicinen til en ny emballage, der er tilpasset importmarkedet, og *dels* efterfølgende ved videresalget anvender producentens *varemærke*. Denne problemstilling kaldes *ompakning og genmærkning* og introduceres i kapitel 3.

Herefter behandles i kapitel 4 spørgsmålet om *sammærkning/medmærkning* eller *co-branding*<sup>2</sup>, hvor parallelimportøren går et skridt videre end ompakning og genmærkning. Ved *co-branding* genmærkes varen efter ompakning med producentens originale varemærke *samtidig* med, at parallelimportøren påsætter sine *egne kendetegn* – og måske endda i denne sammenhæng skaber sin egen *produktserie* af parallelimporterede varer<sup>3</sup>.

Behandlingen i kapitel 4 inddrager praksis fra såvel Den Europæiske Unions Domstol (herefter EU-domstolen) og EFTA-domstolen som de danske domstole, og det diskuteres, hvorvidt dansk retspraksis er i overensstemmelse med praksis fra EU-domstolen. I forbindelse med denne diskussion inddra-

<sup>1</sup> Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret* (2011), s. 486, Palle Bo Madsen, *Markedsret, del 3* (2008) s. 274, Knud Wallberg, *Varemærkeret* (2008), s. 142 f., De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 46 samt C-232/94, præmis 25 (begge sager er omtalt nedenfor).

<sup>2</sup> De danske domstole anvender alle tre betegnelser for det samme begreb.

<sup>3</sup> Som f.eks. i sagerne E-3/02 og C-348/04 (begge sager behandles nedenfor i kapitel 4)

ges tillige sammenligninger med andre udvalgte landes nationale domstoles fortolkning af EU-domstolens praksis.

For god ordens skyld bør det her nævnes, at der er andre lignende problemstillinger, som relaterer sig til parallelimport af medicin. Som eksempler herpå kan nævnes *de-branding*, hvor parallelimportøren fjerner det originale varemærke helt, og *re-branding*, hvor importøren *erstatte* det originale varemærke med det varemærke som produktet markedsføres under i importlandet. Sidstnævnte problemstilling er selvsagt kun relevant når varemærkeindehaveren bruger differentierede varemærker i de forskellige lande. Disse spørgsmål er nært beslægtet med spørgsmålet om co-branding, men falder udenfor denne afhandlings fokusområde og behandles derfor ikke nærmere.

Endeligt bør det understreges, at særlovgivningen på området, f.eks. Lægemiddeloven<sup>4</sup>, og de problemstillinger som opstår mellem særlovgivningen og varemærkeretten ligeledes falder udenfor afhandlingen.

Samtidig behandles spørgsmålet om retshåndhævelse ikke, da dette behandles som enhver anden varemærkekrænelse<sup>5</sup> og således ikke udgør et særligt problem i forhold til afhandlingens problemstilling – co-branding.

Indledningsvist introducerer kapitel 2 umiddelbart herefter relevante dele af den generelle varemærkeret, især konsumptionsreglerne.

## KAPITEL 2

### INTRODUKTION TIL VAREMÆRKERETTEN

#### 2.1. Om varemærkeretten

Et varemærke er et forretningskendetegn for en vare eller tjenesteydelse, som bruges af erhvervsdrivende for at differentiere egne varer fra andre (tilsvarende) varer. Ved brug af et varemærke kommunikerer mærkevarens kommercielle oprindelse til forbrugeren og mærket fungerer således som bindeled mellem varemærkeindehaveren og dennes varer.

Varemærkeretten er en immaterialret – altså en *lovbestemt eneret*<sup>6</sup> – og en varemærkeindehaver har dels eneret til at udnytte det beskyttede varemærke og dels ret til at forbyde andre at gøre brug af mærket i erhvervsmæssig sammenhæng. Heri ligger såvel en ret for varemærkeindehaverne/afsenderen som en beskyttelse af modtagerne – altså alle led i omsætningskæden og i sidste ende forbrugeren. Varemærkeindehaveren beskyttes imod, at andre snylter på den af ham oparbejdede goodwill, som er knyttet til varemærket, og modtagerne gives samtidig en såkaldt *oprindelsesgaranti* for at varen reelt stammer fra varemærkeindehaveren. Sidstnævnte følger af, at varemærkeindehaveren med sit omdømme ”står på mål” for vares kvalitet og egenskaber, hvilket giver forbrugeren en *faktisk* garanti-funktion. Derimod ligger der i brugen af et varemærke *ingen* form for *retlig* garanti for at varen f.eks. er af højere kvalitet.

Som det vil blive omtalt nedenfor, har EU-domstolen fastslået, at denne oprindelsesgaranti udgør varemærkets helt centrale genstand.

---

<sup>4</sup> Lægemiddelovens § 57 omhandler Lægemiddelstyrelsens kompetencer i forbindelse med indlægsseddel, mærkning, emballage, pakningsstørrelse og § 58 omhandler krav til lægemidlets navn.

<sup>5</sup> Se f.eks. Jens Schovsbo m. fl., *Immaterialret* (2011) s. 574, som ikke sonderer mellem varemærkekrænkelser generelt og varemærkekrænkelser i forbindelse med ompakning og co-branding.

<sup>6</sup> Palle Bo Madsen, *Markedsret*, del 3, s. 15.

## 2.2. Varemærkerettens retskilder

I 1988 vedtog EU et direktiv<sup>7</sup> som delvist harmoniserede medlemsstaternes varemærkeretlige lovgivning, med det formål at mindske den barriere for varernes frie bevægelighed som en forskelligartet varemærkeretlig lovgivning kan medføre<sup>8</sup>. Ved den efterfølgende implementering af direktivet i Danmark blev der foretaget visse materielle ændringer i den danske varemærkelov<sup>9</sup>, men ændringen bestod også i at lade *formuleringen* i den danske varemærkelov tilnærme varemærkedirektivets. Sidstnævnte havde til formål at undgå fortolkningstvivel<sup>10</sup>, således at der ikke skulle herske nogen tvivl om, at varemærkeloven skulle fortolkes i overensstemmelse med direktivet.

Især har de varemærkeretlige regler om konsumtion betydning for denne afhandling. Begrebet og dets indhold behandles nedenfor i dette kapitels afsnit 2.4, men på dette sted behandles direktivets betydning for konsumptionsreglerne i Danmark. Også før direktivets implementering eksisterede der i Danmark et retligt konsumptionsprincip, om end der ingen eksplicit lovbestemmelse var herom i den dagældende varemærkelov<sup>11</sup>. Ved lovændringen i 1991 blev princippet kodificeret ved lovens § 6, hvis nærmere fortolkning dog blev overladt til EU-domstolen<sup>12</sup>. Bestemmelsen er nærmest enslydende med harmoniseringsdirektivets artikel 7, på nær enkelte ord: I direktivets artikel 7, stk. 2 benyttes f.eks. ordet ”skellig”, hvor den danske varemærkelov anvender ordet ”rimelig”. Dette kan fortolkes som en hensigt fra lovgivers side til at skabe en forskel mellem de to bestemmelsers indhold. Imidlertid fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget om ændringen af varemærkeloven, at “[o]rdlyden svarer til direktivets artikel 7”. Tillige er der som sagt tale om et harmoniserende direktiv, hvorfor der må være stærk formodning for at varemærkelovens § 6 skal fortolkes i overensstemmelse med direktivets artikel 7. Når der skal foretages en afgrænsning af varemærkelovens § 6, er de danske domstole således bundet af EU-domstolens praksis på trods af den divergerende ordlyd.

I det følgende forkortes varemærkedirektivet VMD, mens den danske varemærkelov forkortes VML.

## 2.3. Enerettens etablering og ophør – særligt om degeneration.

Ikke ethvert kendetegn er beskyttet eller kan beskyttes varemærkeretligt. VML indeholder visse betingelser herfor, hvoraf den vigtigste er betingelsen om særpræg, jf. VML § 2, stk. 1. Endvidere er beskyttelsen betinget af, at mærket kan gengives grafisk i form af tekst eller et billede/symbol, og at det ikke strider imod offentlige hensyn, er vildledende eller krænker andres rettigheder, jf. hhv. VML §§ 2, stk. 1 og § 14. Der er i Danmark *mulighed* for, at lade et varemærke registrere hos Patent- og Varemærkestyrelsen, hvilket der er visse praktiske, bevismæssige og ordensmæssige fordele i, men en national beskyttelse er ikke betinget heraf. Dette følger af VML § 3, stk. 1, som bestemmer, at en varemærkeret kan stiftes ved såvel registrering som *ibrugtagning*.

En varemærkeret har intet lovmæssigt tidsmæssigt udløb<sup>13</sup> og kan i princippet vare for evigt<sup>14</sup>. Dog kan retten iht. VML § 28, stk. 2 *ophæves*, hvis 1) mærket ikke er i brug, 2) varemærket er blevet en almindelig betegnelse i branchen eller 3) varemærkets brug er vildledende. Situationen i nr. 2) betegnes *degeneration* og omhandler den situation, hvor et ellers beskyttet varemærke som følge af en sproglig udvikling med tiden bliver anvendt som *generisk betegnelse* for varetypen. Såfremt denne udvikling på nogen måde kan tilregnes varemærkeindehaveren, eks. fordi han har forholdt sig passivt, ophører varemærkeretten altså ved degeneration, jf. VML § 28, stk. 2, nr. 2. Et klassisk eksempel her-

<sup>7</sup> Rådets Første Direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, 89/104/EØF

<sup>8</sup> Jf. 89/104/EØF, præambelen

<sup>9</sup> Bl.a. blev der indført en brugspligt, jf. L 83, § 25 samt den nugældende VML § 25.

<sup>10</sup> L 83, De indledende bemærkninger, punkt 3, sidste punktum.

<sup>11</sup> L 83, de indledende bemærkninger, punkt 3.3 og de særlige bemærkninger til § 6.

<sup>12</sup> L 83, de særlige bemærkninger til § 6.

<sup>13</sup> I modsætning til mange andre immaterialrettigheder. F.eks. kan en patentrettighed som hovedregel kun være beskyttet i 20 år, jf. patentlovens § 40.

<sup>14</sup> En eventuel registrering skal dog fornys hvert 10. år ff. VML § 26

på er UfR.1923.315.H, hvor Højesteret fastslog at varemærket *Grammophon* havde udviklet sig til at være en ”almindelig Betegnelse for Talemaskiner”, hvorfor varemærkeretten hertil var ophørt.

Denne risiko for degeneration har medført et beskyttelsesbehov for varemærkeindehaver, hvilket har betydet, at andres generiske anvendelse af varemærket i sig selv anses som varemærkestridigt. Dette blev bl.a. fastslået i UfR.1961.699.SH, hvor sagsøgte (urigtigt) havde anført, at den engelske generiske betegnelse for *polyester fibre* var *Terylene*. I virkeligheden var *Terylene* et af sagsøgeren registreret varemærke, og sagsøgtes disposition fandtes at være varemærkestridig pga. risikoen for, at Terylene blev degenereret til almindeligt sprogbrug.

## 2.4. Indskrænkninger i varemærkeretten – særligt om konsumtion

Kernen i varemærkeretten er kodificeret i reglen i VML § 4, stk. 1 om retten for varemærkeindehaveren til at forbyde andre at gøre erhvervsmæssigt brug af hans beskyttede varemærke. Selvom denne eneret/forbudsret er vidtrækkende, er den imidlertid ikke undtagelsesfri. F.eks. er ikke-erhvervsmæssig brug tilladt for enhver, ligesom varemærket kan anvendes oplysende i forbindelse med salg af reservedele til mærkevaren, jf. hhv. VML §§ 4, stk. 3 e.c. og 5, nr. 3.

Endvidere er varemærkeretten alene en eneret til *førstegangsbrug*<sup>15</sup>. Med andre ord kan varemærkeindehaver – efter at have samtykket til en mærkevares markedsføring – ikke længere modsætte sig et videresalg af dette konkrete eksemplar. Denne indskrænkning i den varemærkeretlige eneret, som er afhandlingens helt centrale emne, kaldes konsumtion og er kodificeret i VML § 6, stk. 1<sup>16</sup>. Konsumptionsreglerne giver altså enhver ret til at videresælge et produkt, som er bragt på markedet med varemærkeindehaverens samtykke, men det giver derimod *ikke* ret til uden varemærkeindehaverens samtykke at *påsatte* varemærket en vare – uanset om varen er original eller ej<sup>17</sup>.

Konsumptionsprincippet er udtryk for en afbalancering mellem rettighedshaverens varemærkeretlige interesse på den ene side og konkurrencemæssige hensyn på den anden.

### 2.4.1. National, regional eller international konsumtion

I dette afsnit afgrænses konsumptionsprincippet territorielt. Spørgsmålet er om der gælder et *globalt*, *regionalt* eller *nationalt* princip. Et nationalt dansk konsumptionsprincip betyder, at kun mærkevarer, der var markedsført i Danmark ville kunne videresælges i Danmark uden varemærkeindehaverens samtykke. Et globalt konsumptionsprincip i Danmark ville derimod betyde, at uanset hvor i verden mærkevaren er markedsført, vil den uden varemærkeindehaverens samtykke kunne videresælges i Danmark.

Før implementeringen af VMD var det klart, at der efter dansk varemærkeret gjaldt et princip om global konsumtion<sup>18</sup>, men efter implementeringen af VMD og indførslen af VML § 6 i 1991 var dette imidlertid mere tvivlsomt. Reglen i VML § 6, stk. 1 omhandler – ligesom VMD artikel 7, stk. 1 – konsumtion indenfor ”*De Europæiske Fællesskaber*”<sup>19</sup>, men spørgsmålet var, om der *sideløbende* med bestemmelsen fortsat kunne eksistere et ulovfæstet princip om global konsumtion. Bemærkningerne til det danske ændringsforslag var ikke til megen hjælp, da det blot forsigtigt blev anført, at det ”[f]or så vidt angår **konsumtion i øvrigt** må det bero på fremtidig retspraksis på grundlag af EF-Domstolens fortolkning af [VMD § 7, stk. 1]”<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> Palle Bo Madsen, *Markedsret*, del 3, s. 267.

<sup>16</sup> Bestemmelsen i VML § 6 svarer til VMD artikel 7, jf. også ovenfor i afsnit 2.2

<sup>17</sup> Jens Schovsbo m. fl., *Immaterialret* (2011), s. 486

<sup>18</sup> Se f.eks. Palle Bo Madsen, *Global konsumtion i varemærkeretten? Eller Hvad mon EF-Domstolen vil sige?* (1997), s. 715 med domshenvisninger.

<sup>19</sup> Dette er pr. 15. april 1994 udvidet til at omfatte hele EØS områder, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 238 af 30. marts 1994 bl.a. om ændring af reglerne om konsumtion i varemærkeloven

<sup>20</sup> L 83, de særlige bemærkninger til § 6 med mine fremhævelser.

Afklaringen kom først i 1998, da EU-domstolen afsagde en dom i C-355/96, *Silhouette* [1998]. Sagen, som var et præjudicielt søgsmål anlagt af den østrigske Obester Gerichtshof, omhandlede en østrigsk brilleproducent, som solgte luksusbriller under varemærket *Silhouette*. I 1995 havde firmaet solgt et parti briller bestående af udgåede modeller til en ungarsk distributør med henblik på videresalg i Ungarn og Sovjetunionen. Dette parti var imidlertid – formodeligt imod aftalen mellem producenten og den ungarske distributør – blevet videresolgt til en østrigsk lavprisbutik, som solgte brillerne i Østrig. Spørgsmålet var herefter, om producentens varemærkeret var konsumeret i Østrig som følge af, at brillerne var markedsført udenfor EU/EØS.

EU-domstolen afviste adgangen til nationale regler om global konsumtion med begrundelsen, at alternativet ville være uforeneligt med såvel ordlyden og opbygningen af VMD som med formålet heraf<sup>21</sup>.

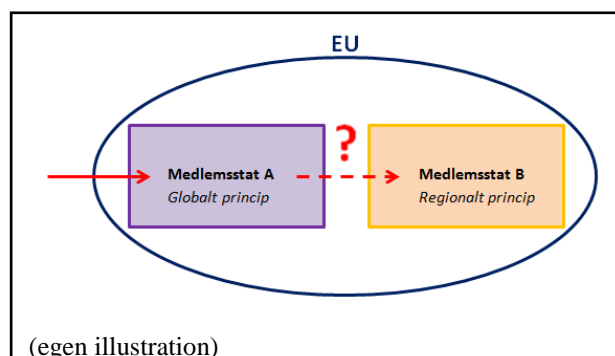
#### a. Ordlyden og opbygningen af VMD:

I denne forbindelse anførte EU-domstolen, at VMD artikel 5<sup>22</sup> om de til varemærket knyttede rettigheder skal læses som en *hovedregel*<sup>23</sup>, mens konsumptionsreglen i artikel 7 derimod udgør dens *undtagelse*<sup>24</sup>. Generaladvokat Jacobs forklarede mere eksplicit i sit forslag til afgørelsen, at ”*undtagelser [generelt ikke] bør fortolkes udvidende*”<sup>25</sup>. Hermed mente generaladvokaten og EU-domstolen, at en national udvidelse af konsumptionsprincippet til også at gælde varer markedsført udenfor EØS, ville stride imod hovedreglen i VMD artikel 5. Med andre ord har medlemsstaterne ret/pligt til at anvende et princip om regional konsumtion – hverken mere eller mindre<sup>26</sup>.

#### b. Formålet med VMD:

Under sagen fastslog EU-domstolen endvidere, at selvom sigtet med direktivet ikke var en total ensretning af medlemsstaternes varemærkeretlige regelsæt<sup>27</sup>, så må visse dele – herunder artikel 5-7 – anses som totalharmoniserende<sup>28</sup>. Dette blev begrundet med VMDs formål, som var at fjerne de påvirkninger af det indre marked, som eventuelle forskelligheder i de nationale varemærkeretlige regler, risikerede at medføre<sup>29</sup>.

Den påvirkning, som forskelligheder i konsumptionsreglerne kan få på markedet, kan forklares med følgende eksempel:



<sup>21</sup> C-355/96 præmis 22

<sup>22</sup> Artikel 5 er implementeret i VML ved den ovenfor omtalte § 4.

<sup>23</sup> C-355/96 præmis 17

<sup>24</sup> C-355/96 præmis 18

<sup>25</sup> Forslag til afgørelse i sagen C-355/96 fra generaladvokat Jacobs fremsat den 29. januar 1998, punkt 34

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> C-355/96 præmis 13

<sup>28</sup> C-355/96 præmis 25-26

<sup>29</sup> C-355/96 præmis 27

Det lægges til grund, at medlemsstat A anvender et globalt konsumptionsprincip, mens medlemsstat B anvender et regional konsumptionsprincip (se illustrationen ovenfor). Herefter importeres (lovligt) mærkevarer fra et land udenfor EU/EØS, hvor varen med varemærkeindehavers samtykke er markedsført, til A. Spørgsmålet bliver i denne situation, om varerne kan videreeksporteres til B.

Hvis svaret er ja, betyder det, at alle medlemsstater (indirekte) pålægges et globalt konsumptionsprincip. Dette må afvises som stridende imod ordlyden i VMD artikel 7, stk. 1, hvilken afvisning ifølge generaladvokat Jacobs er ”*accepteret fra alle sider*”<sup>30</sup>. Hvis svaret derimod er nej, vil der ifølge generaladvokat Jacobs ”*være handelshindringer på det indre marked, som det netop er direktivets formål at fjerne*”<sup>31</sup>. Dette bekræftes endvidere af EU-domstolen, som anfører, at en totalharmonisering af konsumptionsprincippet er den eneste fortolkning, ”*som fuldt ud kan virkeliggøre direktivets mål*”<sup>32</sup>.

Det ligger altså nu fast, at der i Danmark – ligesom i resten af EU – udelukkende gælder et regionalt konsumptionsprincip. Derfor vil parallelimport fra lande udenfor EU/EØS være begrænset og vil ikke blive behandlet yderligere. Afgrænsningen af betingelserne for konsumtion (*markedsføring med varemærkeindehavers samtykke indenfor EU/EØS*) falder tillige udenfor den videre behandling.

#### 2.4.2. Varemærkeindehaverens ”rimelige grund” til at modsætte sig fortsat markedsføring

Ifølge VML § 6, stk. 2 finder konsumptionsprincippet ikke anvendelse, hvis varemærkeindehaver har ”*rimelig grund*” til at modsætte sig den fortsatte markedsføring af varerne, **især** – men ikke udelukkende – hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Det må formentlig forudsættes, at ændringen/forringelsen følger af en aktiv handling foretaget af andre end varemærkeindehaver<sup>33</sup>, hvorfor almindeligt slid og ælde eksempelvis ikke vil være tilstrækkeligt for at varemærkeindehaveren kan modsætte sig videresalg.

I UfR.1957.596.SH fastslog Sø- og Handelsretten, at en uautoriseret reparation af en varemærket symaskine, ikke var tilstrækkeligt til at varemærkeindehaver kunne modsætte sig videresalg iht. VML § 6, stk. 2. Pga. hensynet til varemærkeindehaver, og til den goodwill han havde opbygget, skulle det dog ved efterfølgende videresalg oplyses, at reparationen ikke var udført af varemærkeindehaveren, og at der ved reparationen var brugt uoriginale dele.

Såfremt forbrugeren oplyses om eventuelle uautoriserede ændringer, skal der altså forholdsvis meget til, at VML § 6, stk. 2 kan sætte konsumptionsprincippet ud af kraft. På den anden side får den ovenfor omtalte oprindelsesgarantifunktion kun faktisk virkning, hvis varemærkeindehaveren indrømmes ret til at modsætte sig *indgreb* i den originale vare, når den skal videresælges med hans varemærke<sup>34</sup>. Afhandlingens fokusområde er netop denne afgrænsning mellem VML § 6, stk. 1 og stk. 2.

## 2.5 Lovligheden af parallelhandel af medicin

Der er ovenfor i afsnit 2.4 redegjort for, hvordan varemærkeretten ikke længere efter indførslen af VMD udgør en hindring af varernes frie bevægelse iht. artikel 34 TEUF, som forbyder kvantitative indførselsrestriktioner. Imidlertid bestemmer artikel 36 TEUF, at kvantitative indførselsrestriktioner indenfor EU accepteres, hvis de er begrundet i ”*beskyttelse af menneskers (...)/liv og sundhed*”, så længe de ”*hverken udgør (...) et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne*”. Umiddelbart kunne det måske virke logisk med hjemmel i henvisningen til folkesundheden i artikel 36, at tillade medlemsstaterne at indføre et generelt forbud mod parallelimporteret medicin.

<sup>30</sup> GA Jacobs’ Forslag til Afgørelse i C-355/96, punkt 31-32

<sup>31</sup> GA Jacobs’ Forslag til Afgørelse i C-355/96, punkt 41

<sup>32</sup> GA Jacobs’ Forslag til Afgørelse i C-355/96, præmis 27

<sup>33</sup> Karnovs kommentar til VML § 6, stk. 2, punkt 35.

<sup>34</sup> Palle Bo Madsen, *Markedsret del 3*, s. 272



I sin meddelelse om ”Parallelimport af farmaceutiske specialiteter, for hvilke der allerede foreligger en markedsføringstilladelse”<sup>35</sup> fra 2003 opridser EU-Kommissionen imidlertid gældende ret for så vidt angår nationale forbud. Kort sagt kan retstilstanden vedrørende artikel 36 beskrives således, at et forbud mod parallelimporteret medicin kun kan accepteres, hvis det er nødvendigt og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet<sup>36</sup>. Dette betyder altså, at der ikke er adgang til et *generelt* forbud, men at hvert produkt derimod *konkret* skal vurderes hver for sig.

Samtidig understreger Kommissionen, at de nationale myndigheder **skal** give en markedsføringstilladelse efter en forenklet procedure<sup>37</sup>, hvis

- der allerede er udstedt en markedsføringstilladelse for det importerede produkt i eksportlandet *og*
- der i importlandet er udstedt en markedsføringstilladelse til et produkt som ”i tilstrækkelig grad svarer til” den importerede medicin.

For så vidt angår sidstnævnte har EU-Domstolen fastslået, at de to produkter ikke behøver at være *identiske*, men at de bør være fremstillet efter ”den samme formulering”<sup>38</sup>. Der skal altså være tale om samme virksomme stof, mens forskelle med hensyn til hjælpestoffer imidlertid ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at kræve en ”almindelig” markedsføringstilladelsesprocedure.

Det må altså konkluderes, at parallelhandel af medicin som altovervejende hovedregel er lovligt indenfor EU, og at forbud *konkret* skal kunne begrundes i en risiko for menneskers sundhed og liv. Af konsumptionsreglerne følger endvidere, at en parallelimportør tilmed har ret til i importlandet at markedsføre den parallelimporterede medicin under det *originale* varemærke, medmindre varemærkeindehaveren har rimelig grund til at modsætte sig denne videre markedsføring.

## KAPITEL 3

### OMPAKNING OG GENMÆRKNING

#### 3.1. Introduktion

*Ompakning* bruges i det følgende som samlebetegnelse for den situation, hvor en parallelimportør opkøber medicin, som med varemærkeindehavers samtykke er markedsført i et EU/EØS-land, hvorefter han *ompakker* den til nye pakninger og genmærker den med det *originale* og af producenten beskyttede varemærke. Til sidst markedsføres medicinen under producentens varemærke *uden* dennes *samtykke*.

Som det er beskrevet i kapitel 2, er parallelimport af lægemidler og markedsføring heraf under det originale varemærke som hovedregel lovligt, jf. hhv. artikel 34 TEUF og VML § 6, stk. 1. Spørgsmålet bliver imidlertid, om *ompakning* er så indgribende, at det iht. bestemmelsen i VML § 6, stk. 2 giver producenten ”rimelig grund” til at modsætte sig parallelimportørens videre markedsføring.

Det bør bemærkes, at hensigten med nærværende kapitel ikke er at behandle samtlige domme fra EU-domstolen endsige fra de danske domstole, men derimod blot at give et overblik over gældende ret på området med henvisning til de mest banebrydende domme.

---

<sup>35</sup> KOM/2003/0839

<sup>36</sup> KOM/2003/0839, Bilaget ”Spørgsmål og Svar” til spørgsmålet: Kan bestemmelsesmedlemsstaten ikke forhindre eller begrænse parallelimport?

<sup>37</sup> KOM/2003/0839 punkt 3 om *Beskyttelse af menneskers sundhed og liv - markedsføringstilladelse*

<sup>38</sup> KOM/2003/0839 punkt 3 med henvisning til C-201/94 [1996].

### 3.2 Hoffman-La Roche mod Centrafarm

Den første dom<sup>39</sup> på området for ompakning og genmærkning af medicin, som blev forelagt EU-domstolen, var C-102/77 *Hoffmann-La Roche mod Centrafarm* [1978]. Sagen er samtidig meget repræsentativ for hele problemstillingen omkring ompakning, hvorfor det faktiske hændelsesforløb indledningsvist vil blive opridset:

Sagen drejede som om en producent/varemærkeindehaver, som i flere medlemsstater solgte lægemidler under de beskyttede varemærker ”Roche” og ”Valium”. I hhv. Tyskland og Storbritannien blev lægemidlet solgt i forskellige pakningsstørrelser, som var tilpasset de to markeder. Priserne på det storbritiske marked lå endvidere væsentligt lavere end priserne på det tyske marked, hvilket blev udnyttet af en parallelimportør. Sidstnævnte opkøbte nemlig medicin, som med producentens samtykke var markedsført på det storbritiske marked, hvorefter han ompakkede den til nye pakningsstørrelser med henblik på videresalg på det tyske marked. Producenten anlagde sag mod parallelimportøren med påstand om, at den foretagne ompakning og genmærkning udgjorde en krænkelse af producentens eneret til at bringe varer mærket med de to varemærker på markedet.

Da VMD endnu ikke var vedtaget, afgjorde EU-domstolen alene sagen på baggrund af reglerne om varernes frie bevægelighed. Det blev indledningsvist bemærket, at EØF-traktatens artikel 30 [nu artikel 34 TEUF] om varernes frie bevægelighed som udgangspunkt forbyder enhver form for kvantitative importrestriktioner<sup>40</sup> og at en ret for varemærkeindehaveren til at modsætte sig ompakning og genmærkning i princippet udgør en sådan begrænsning<sup>41</sup>.

Imidlertid begrænses forbuddet i artikel 30, af EØF-traktatens artikel 36 [nu artikel 36 TEUF]<sup>42</sup>, som bestemmer, at importrestriktioner kan tillades, hvis de er ”*begrundet i hensynet til (...) industriel og kommerciel ejendomsret*”, medmindre de udgør ”*et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne*”, jf. artikel 36<sup>43</sup>.

#### a. Kommerciel og industriel ejendomsret

For så vidt angår første del af EØF-traktatens artikel 36 fastslog EU-domstolen, at bestemmelsen kun kan begrunde importrestriktioner i det omfang, det er begrundet i den pågældende ejendomsrets *særlige genstand*<sup>44</sup>. Herefter definerede EU-domstolen varemærkerettens særlige genstand, som indehaverens ”*eneret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen*” med det formål at sikre mod konkurrenternes misbrug af varemærket og dets omdømme<sup>45</sup>.

Endvidere fastlagde EU-domstolen, at varemærkets *hovedfunktion* er ”*at indestå for varens oprindelsesægted*” og give forbrugeren/slutbrugeren en sikkerhed for, at ingen tredjemand uden varemærkeindehavers accept har foretaget nogen former for indgreb i varens originale tilstand<sup>46</sup>. Denne *oprindelsesgaranti* er tillige en del af varemærkets særlige genstand, hvilket betyder at indgreb i varens originale tilstand er en krænkelse af varemærkeretten<sup>47</sup>, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 36, 1. punktum<sup>48</sup>. Det indgreb i oprindelsesgarantien som ompakning udgør, medfører altså, at varemærkeindehaveren som hovedregel kan modsætte dette.

<sup>39</sup> Jf. bl.a. Jens H. Danielsen, *Parallelhandel og varernes frie bevægelighed* (2005) s. 597, Gitte Holtsø, *Parallelimport af lægemidler – Status for EF-domsolens praksis* (UfR 2002B.292) s. 293 og Karsten E. Sørensen m.fl., *EU-retten* (2010) s. 435.

<sup>40</sup> C-102/77 præmis 6

<sup>41</sup> C-102/77 præmis 6-8 forudsætningsvist

<sup>42</sup> C-102/77 præmis 6

<sup>43</sup> EØF-traktatens artikel 36 med mine fremhævelser

<sup>44</sup> C-102/77 præmis 6

<sup>45</sup> C-102/77 præmis 7

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> C-102/77 præmis 8

#### b. Skjult begrænsning af samhandlen mellem medlemsstaterne

EU-domstolen understregede i forbindelse med sin behandling af artikel 36, 2. punktum, at bestemmelsens 1. punktum ikke må kunne udnyttes til at skabe en skjult begrænsning af samhandlen i EU. Dette kunne ifølge EU-domstolen eksempelvis være tilfældet, hvis en producent solgte samme vare i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater og samtidig nægtede tredjemand at foretage en ompakning heraf. Hvis denne konstruktion skulle tillades, ville producenterne have en god mulighed for at opdele markedet på en måde, så tredjemand (parallelimportørerne) ville være afskåret fra at udnytte reglerne om varenes frie bevægelighed.

Det centrale i vurderingen af, om et konkret forhold er omfattet af første eller andet punktum, var ifølge EU-domstolen, hvorvidt varemærkeindehaveren påberåbte sig varemærkeretten til beskyttelse af varemærkets *hovedfunktion* og *særlige genstand* (oprindelsesgarantien), eller om varemærkeindehaverens interesse udelukkende var at hindre parallelhandel og herved opdele det indre marked.

Det spørgsmål, som ifølge EU-domstolen skulle stilles i den konkrete situation, var, om ”*ompakning af en mærkevare (...) kan berøre varens originale tilstand*”<sup>49</sup>. Hvis svaret på dette spørgsmål er nej, og hvis varemærkeindehaveren samtidig bidrager til en kunstigt opdeling af markedet f.eks. ved anvendelse af forskellige pakningsstørrelser i forskellige lande, vil den omstændighed, at varemærkeindehaveren modsætter sig en parallelimportørs ompakning, kunne udgøre en *skjult begrænsning* af samhandlen iht. artikel 36, 2. pkt.<sup>50</sup>. Varemærkeindehaveren vil således ikke i denne situation med hjemmel i artikel 36 kunne modsætte sig ompakning. EU-domstolen opstillede følgende betingelser for, hvornår varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig parallelimportørens videre markedsføring af ompakket medicin<sup>51</sup>:

1. Varemærkeindehavers benyttelse af varemærket og det salgssystem som denne anvender skal bidrage til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemslandene.
2. Ompakningen må ikke berøre varens originale tilstand.

For at beskytte varemærkeindehaverens berettigede interesser opstillede EU-domstolen yderligere følgende betingelser:

3. Varemærkeindehaveren skal underrettes om ompakningen inden de ompakkede varer sættes på markedet.
4. Det skal angives på den nye emballage, hvem der har forestået ompakningen.

### **3.3. Nærmere om betingelserne for ompakning**

Efter *Hoffmann La-Roche* har EU-domstolen især i C-232/94 *MPA Pharma* [1996]<sup>52</sup> uddybet de fire betingelser for ompakning. Her opridses disse regler blot i hovedtræk med udgangspunkt i dommen.

#### 1. Kunstig opdeling af markedet

Denne betingelse har vist sig at være den allervigtigste for ompakningssagerne<sup>53</sup>. Den skal fortolkes som et nødvendighedskriterium og indebærer, at ompakningen – for at være lovlig – må være *nødvendig* for at sikre en effektiv markedsføring af det parallelimporterede produkt i importlandet<sup>54</sup>.

---

<sup>49</sup> C-102/77 præmis 9

<sup>50</sup> C-102/77 præmis 10

<sup>51</sup> C-102/77 præmis 14, litra a) og b)

<sup>52</sup> C-232/94, præmisserne 17-50 er næsten med enkelte tilpasninger gentaget i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmisserne 44-49, 51-72 og 74-79 (omtalt nedenfor). For overskuelighedens skyld henvises der imidlertid ikke til sidstnævnte i dette afsnit.

<sup>53</sup> Jf. utallige domme om afgrænsningen af betingelsen. Se f.eks. UfR.1999.952.H, UfR.1999.1878.H, UfR.2000.551.H, UfR.2002.696H, UfR.2003.630.H, UfR.2003.1825.H og UfR.2003.1826.H.

<sup>54</sup> C-232/94, præmis 28

Heri ligger, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig ompakning, når den oprindelige pakning ikke vil kunne sælges i importlandet<sup>55</sup>. Kriteriet vil nok sjældent være opfyldt ved almindelige standardvarer, men det har vist sig at forholde sig helt anderledes på området for medicin.

Dette skyldes, at lægemiddelsektoren i høj grad er præget af restriktive nationale regler for eksempelvis sundhedsmæssige godkendelsesprocedurer, pakningsstørrelser, regler om brugsvejledninger og tilskudsregler (hvilket bl.a. også kan være årsag til væsentlige prisforskelle), som ofte er forskellige i EØS-landene<sup>56</sup>. Samtidig eksisterer der, især for så vidt angår receptpligtig medicin, ofte faste nationale ordineringspraksisser<sup>57</sup> for pakningsstørrelser.

Såvel disse lovregler som de faste ordineringspraksisser kan af en producent udnyttes til kunstigt at opdele det indre marked, således at disse regler de facto vil kunne udgøre en ”foranstaltning med tilsvarende virkning” som kvantitative indførselsrestriktioner iht. artikel 34 TEUF<sup>58</sup>.

For at undgå en sådan kunstig opdeling af markedet indrømmes parallelimportøren altså – såfremt de andre betingelser også er opfyldt – en ret til at ompakke den parallelimporterede medicin til pakninger, som for så vidt angår pakningsstørrelse, sprog, information osv., er tilpasset importmarkedet.

Senere har EU-domstolen imidlertid i sin dom C-143/00 *Boehringer I* [2002] præciseret, at parallelimportøren ikke må ompakke, hvis dette *udelukkende* er begrundet i en for parallelimportøren kommerciel fordel på importmarkedet<sup>59</sup>. I samme dom blev det endvidere fastslået, at såfremt parallelimportøren kan opnå adgang til markedet ved blot at påklister en tillægsetiket på den originale emballage, kan han kun vælge at *udskifte* emballagen, såfremt der blandt forbrugerne er en modvilje mod ometiketterede lægemidler, som er så stærk, at den reelt udgør en hindring for parallelimportørens effektive adgang til markedet<sup>60</sup>. Eksisterer der ikke sådan en modvilje, vil ompakningen ikke være nødvendig.

Endeligt må det understreges, at der er tale om et objektivt nødvendighedskriterium. Det er således ompakningsproblematikken underordnet, hvorvidt det var producentens *subjektive hensigt* kunstigt at opdele markedet<sup>61</sup>.

## 2. Varens originale tilstand

Dette kriterium knytter sig til varemærkerettens særlige genstand, oprindelsesgarantien. Varemærkets hovedfunktion er som sagt at garantere forbrugeren, at ingen tredjemand har foretaget nogen former for indgreb, som kan berøre medicinens originale tilstand. EU-domstolen har fastslået, at denne betingelse eksempelvis er opfyldt, når en indre pakning (f.eks. blisterkort) udtages og lægges i en anden ydre emballage<sup>62</sup>.

## 3. Underretning til varemærkeindehaveren

Udover parallelimportørens forudgående underretning til producenten/varemærkeindehaveren kan sidstnævnte yderligere kræve at få en prøve af det ompakkede produkt tilsendt før det markedsføres<sup>63</sup>. Begge dele har til formål at give varemærkeindehaveren de bedste muligheder for at kontrollere, at ompakningen sker i overensstemmelse med reglerne og således ikke udgør en varemærkekrænkelse<sup>64</sup>.

---

<sup>55</sup> C-232/94, præmis 25

<sup>56</sup> Se også kapitel 1.

<sup>57</sup> F.eks. var faste ordineringspraksisser netop omdrejningspunktet i UfR.1999.952 H.

<sup>58</sup> C-232/94, præmis 26

<sup>59</sup> C-143/00, præmis 48

<sup>60</sup> C-143/00, præmisserne 49-54

<sup>61</sup> C-232/94, præmis 29

<sup>62</sup> F.eks. C-232/94, præmis 33

<sup>63</sup> F.eks. C-232/94, præmis 47

<sup>64</sup> F.eks. C-232/94, præmis 49

#### 4. Oplysning om, hvem der har forestået ompakningen

Formålet med oplysningsbetingelsen er i sagens natur at lade forbrugeren vide, at en anden end varemærkeindehaveren har forestået ompakningen. Efter *Hoffmann-La Roche* har EU-domstolen udvidet betingelsen og tilføjet, at det på den nye pakning *yderligere* skal oplyses, hvem det oprindeligt har fremstillet produktet<sup>65</sup>.

#### 5. Varemærkets omdømme – en femte betingelse

Udover at bekræfte de fire betingelser fra *Hoffmann-La Roche*, tilføjede EU-domstolen i *MPA Pharma* en femte betingelse<sup>66</sup>. Formålet var at sikre, at varemærkeindehaveren ikke led skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt. Lægemidler er ifølge EU-domstolen et særligt følsomt område, og det betyder meget for brugerne, at emballeringen og præsentationen indgyder tillid og ikke fremstår defekt eller er af ringe kvalitet<sup>67</sup>. Derfor indsattes en femte betingelse for lovligheden af ompakning:

5. Det ompakkede produkts præsentationsmåde må ikke være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme<sup>68</sup>.

Denne femte har vist sig at spille en helt central rolle i sagerne om co-branding. Dette behandles yderligere i kapitel 4, hvor betydningen af betingelsen vil blive behandlet grundigt.

### 3.4. Betydningen af implementeringen af VMD

Efter *Hoffmann-La Roche* var der i national praksis bred enighed om, at parallelimportørens ret til ompakning ikke fulgte af de ulovhjemlede konsumptionsregler, men i stedet af en særlig doktrin udviklet af EU-domstolen på baggrund af reglerne om varernes frie bevægelighed (bl.a. i *Hoffmann-La Roche*)<sup>69</sup>.

Da VMD blev indført i december 1988 opblussede imidlertid en diskussion om, hvorvidt ompakningsspørgsmålet relaterede sig til VMD artikel 7 om konsumtion eller som hidtil til de generelle regler om varernes frie bevægelighed. Blandt fortalere for at lade retsstillingen forblive som hidtil var Mogens Koktvedgaard, som i 1994 anførte, at konsumptionsreglerne ”*aldrig [hjemler] de udenforstående, herunder parallelimportørerne, nogen adgang til at foretage en mærkning af varerne med indehaverens mærke*”<sup>70</sup>. I umiddelbar forlængelse heraf påstod Koktvedgaard, at retten til under visse betingelser at foretage ompakning og genmærkning kun er anerkendt, fordi det er en forudsætning for parallelimport og herved også for varernes frie bevægelighed.

Heroverfor stod imidlertid EU-domstolen, som i 1996 tog stilling til spørgsmålet i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 *Bristol-Myers Squibb m.fl.* [1996]

#### 3.4.1. Bristol-Myers Squibb

Der var tale om et præjudicielt søgsmål, hvor det af blandt andre den danske Højesteret blev søgt afklaret, hvorvidt reglerne om konsumtion i VMD og national varemærkeret (i Danmark VML) fandt anvendelse på ompakningsspørgsmålet, og i så fald hvilken betydning den hidtidige praksis på området, som jo fulgte af varernes frie bevægelighed, havde for reglerne<sup>71</sup>.

<sup>65</sup> C-232/94 *MPA Pharma* [1996], præmis 45, jf. C-1/81 *Pfizer* [1981], præmis 11

<sup>66</sup> C-232/94, præmis 46. Betingelsen er eksempelvis bekræftet i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 75-67 og 79

<sup>67</sup> Jf. C-232/94, præmis 46 og de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 76

<sup>68</sup> C-232/94, præmis 50

<sup>69</sup> Jens H. Danielsen, *Parallelhandel og varernes frie bevægelighed* (2005) s. 248

<sup>70</sup> Mogens Koktvedgaard, *Lærebog i Immaterialret* (1994), s. 313. Essensen er gentaget i den seneste udgave af værket: Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret* (2011) s. s. 486

<sup>71</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 22

a. Hjemmel for reglerne om parallelimportørens ompakning

**EU-domstolen slog fast, at spørgsmålet om ompakning skal ”bedømmes efter national varemærkeret i samspil med direktivets artikel 7 fortolket på baggrund af traktatens artikel 36** [artikel 36 TEUF]<sup>72</sup>. Dette blev begrundet i den helt generelle regel om, at et totalharmoniseringsdirektiv, som indføres på baggrund af en traktatbestemmelse, er *lex specialis*, hvorfor en konkret situation skal bedømmes ud fra direktivet, i det omfang det finder anvendelse<sup>73</sup>. Dette er der intet nyt i. Derimod er det måske overraskende<sup>74</sup>, at EU-domstolen herefter anførte, at VMD artikel 7 indeholder ”en fuldstændig regulering af spørgsmålet om konsumtion af varemærkeretten”<sup>75</sup>.

I tråd med Koktvedgaard (1994) anførte sagsøgerne under sagen, at konsumptionsreglerne var ompakningsproblematikken helt uvedkommende, da eneretten til at sætte varemærket på et produkt ikke kan konsumeres<sup>76</sup>. Dette afviste EU-domstolen, som med henvisning til eks. *Hoffmann La-Roche* understregede, at ompakningspraksis *netop* var udviklet på baggrund af de på daværende tidspunkt *ulovhjemlede* konsumptionsregler<sup>77</sup>, og ikke kun på baggrund af reglerne om varernes frie bevægelighed.

På denne måde blev det konkluderet, at spørgsmål om ompakning skal bedømmes efter VMD, og at der således ingen plads overlades til artikel 36 TEUF – om end VMD fortsat skal fortolkes på baggrund af traktatbestemmelsen<sup>78</sup>.

b. Hvad er reglerne for ompakning efter indførslen af VMD?

VMD artikel 7 om konsumtion indeholder følgende regel<sup>79</sup>: Varemærkeindehaver kan ikke modsætte sig brug af varemærket i forbindelse med en vare, som med hans samtykke er markedsført i EU/EØS (stk. 1), medmindre han har ”skellig grund” hertil (stk. 2). Eftersom ompakning altså er et spørgsmål om konsumtion, kan varemærkeindehaver kun påberåbe sig sin varemærkeret for at hindre ompakning, hvis han har ”skellig grund” hertil<sup>80</sup>.

For så vidt angår fortolkningen af VMD artikel 7, stk. 2 og begrebet ”skellig grund” indledte EU-domstolen med at understrege, at VMDs bestemmelse havde samme formål som EU-traktatens artikel 36 [artikel 36 TEUF]; nemlig at forene hensynet til varemærkerettighederne og varernes frie bevægelighed i EU<sup>81</sup>, hvorfor de to bestemmelser skal fortolkes på samme måde<sup>82</sup>.

Retsstillingen var altså ifølge EU-domstolen uændret efter indførslen af VMD. Efter at have bekræftet, at varemærkets særlige genstand var den i *Hoffmann-La Roche* omtalte oprindelsesgaranti, fastslog EU-domstolen, at varemærkeindehaveren har ret til at modsætte sig *enhver* anvendelse af mærket, som kan forvanske denne oprindelsesgaranti<sup>83</sup>. Endeligt konkluderede EU-domstolen, at ompakning som hovedregel var udtryk for et indgreb i oprindelsesgarantien, hvilket iht. VMD artikel 7, stk. 2 gav varemærkeindehaveren skellig grund til at modsætte sig den<sup>84</sup>. Dette gjaldt *medmindre* de fem ompakningsbetingelser fra *Hoffmann La-Roche* og *MPA Pharma* var opfyldt. Når de fem betingelser er opfyldt, er varemærkets hovedfunktion ifølge EU-domstolen altså sikret<sup>85</sup>.

<sup>72</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 28 med mine fremhævelser

<sup>73</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 25

<sup>74</sup> I forhold til f.eks. Mogens Koktvedgaard (1994) som omtalt ovenfor.

<sup>75</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 26

<sup>76</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 32

<sup>77</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 33-34

<sup>78</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 27-28

<sup>79</sup> Reglen er også omtalt ovenfor i 2.4

<sup>80</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 37

<sup>81</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 40

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 48

<sup>84</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmisserne 49 og 79

<sup>85</sup> De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 67

Da EU-domstolen i *Bristol-Myers Squibb* opstillede alle fem betingelser samlet, er disse i senere i teorien blevet kaldt *BMS*-betingelserne eller *BMS*-kriterierne. Denne terminologi følges herefter.

#### 3.4.2. Teoretikernes reaktioner efter *Bristol-Myers Squibb*

Selvom hjemlen for ompakning måske skulle synes, at være ret klar efter *Bristol-Myers Squibb* sluttede diskussionen ikke her. Eksempelvis anførte Dyekjær-Hansen i 2003 i sit bidrag til Festskrift til Mogens Koktvedgaard, at ”varemærkeretten *naturligvis* hindrer en mellemand af en mærkevarer i at ændre pakningen”<sup>86</sup>. Umiddelbart herefter understregede hun, at når ompakning alligevel undtagelsesvist kan tillades, må det følge af reglerne om varernes frie bevægelighed og ikke af konsumptionsreglerne.

Jens H. Danielsen gik i ikke så vidt som Dyekjær-Hansen i sin doktordisputats fra 2005. Derimod understregede han blot det *fordelagtige* i at have behandlet ompakningssagerne under reglerne om varernes frie bevægelighed, men anerkender, at denne tilgang endeligt med *Bristol-Myers Squibb* er afvist af EU-domstolen<sup>87</sup>.

Det er – i overensstemmelse med Danielsen – min opfattelse, at *Bristol-Myers Squibb* endeligt fastslår, at reglerne om ompakning følger af reglerne i VMD artikel 7<sup>88</sup> fortolket i lyset af EU-domstolens praksis angående artikel 36 TEUF fra tiden før VMD.

### 3.5. Dansk retspraksis

Dansk retspraksis har især drejet sig om nødvendighedskriteriet og afgrænsningen heraf. F.eks. har Østre Landsret i overensstemmelse med *Boehringer I* fastslået, at rene kommercielle fordele ikke er tilstrækkeligt til at opfylde nødvendighedskriteriet<sup>89</sup>.

Endvidere har Højesteret i flere domme anvendt de fem *BMS*-betingelser. Som et illustrativt eksempel gennemgås sagen UfR.1999.952.H, som var den sag, hvor Højesteret stillede det præjudicielle spørgsmål i *Bristol-Myers Squibb*.

Sagen omhandlede en parallelimportør, som importerede lægemidlet Adalat i tabletform fra Spanien og Grækenland i æsker med hhv. 60 stk. (6 blisterkort á 10 tabletter) og 30. stk. (3 blisterkort á 10 tabletter). Inden videresalg i Danmark ompakkede parallelimportøren lægemidlerne til æsker med 100 stk. (10 blisterkort), hvilket svarede til den pakningsstørrelse, som producenten selv anvendte på det danske marked.

I sin afgørelse foretog Højesteret først en vurdering af, hvorvidt den foretagne ompakning til 100 stk.-æsker var nødvendig for at undgå en kunstig opdeling af det indre marked. Det blev lagt til grund, at producenten ved sin anvendelse af 100 stk. pakningerne i Danmark havde taget hensyn til ”lægemidlets terapeutiske formål og holdbarhed”<sup>90</sup>, og at denne pakningsstørrelse var indarbejdet i de danske lægers ordinationspraksis. Og selvom der hverken for så vidt angik 30 stk.- eller 60 stk.-æskerne var *retlige* hindringer for parallelhandel, fandt Højesteret, at ompakningen var nødvendig for at opnå *reel* adgang til importmarkedet<sup>91</sup>. Højesteret konkluderede altså, at det af producenten anvendte salgssy-

<sup>86</sup> Karen Dyekjær-Hansen, *Nødvendighedskriteriet og markedsadgangen*, s. 200 med min fremhævelse.

<sup>87</sup> Jens H. Danielsen, *Parallelhandel og varernes frie bevægelighed* (2005), s. 268.

<sup>88</sup> Og altså i dansk ret af VML § 6

<sup>89</sup> UfR.1999.677.Ø

<sup>90</sup> UfR.1999.952.H, s. 962 højre spalte. Denne tilpasning var man lovmæssigt forpligtet til, jf. § 1 i bkg. nr. 314 af 18. maj 1993, *Bekendtgørelse om mærkning af og indlægssedler til lægemidler*. Denne regel er i store træk er gentaget i den nugældende § 12 i bkg. nr. 869 af 21. juli 2011, *Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler*

<sup>91</sup> UfR.1999.952.H, s. 962 højre spalte

stem sammenholdt med påberåbelsen af varemærkeretten overfor parallelimportøren bidrog til en ”kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne”<sup>92</sup>.

Umiddelbart herefter bemærkede Højesteret kort, at angivelsen af ”Producent: Bayer” var tilstrækkeligt til at opfylde oplysningsbetingelsen (fjerde betingelse)<sup>93</sup>.

På samme måde blev det meget kort med henvisning til *Hoffmann La-Roche* anført, at der ikke var grundlag for, at betegne de af parallelimportøren anvendte æsker som ”inadækvat præsentation”. Således var den femte betingelse om skade på omdømme ligeledes påfyldt.

Det var under sagen ubestridt, at underretningsbetingelsen<sup>94</sup> og betingelsen om varens originale tilstand var opfyldt. For så vidt angår sidstnævnte bemærkede Højesteret ikke desto mindre, at den af parallelimportøren anvendte æske ikke kunne berøre produktets originale tilstand. Parallelimportøren havde jo blot taget blisterpakker ud af de originale æsker og lagt dem i sine egne æsker – en metode som EU-domstolen i *MPA Pharma* accepterede<sup>95</sup>. Om end Højesteret ikke nævner det, havde parallelimportøren også opfyldt sin underretningspligt.

Med henvisning til at alle betingelser for ompakning var opfyldt, konkluderede Højesteret, at den af parallelimportøren foretagne ompakning ikke krænkede producentens varemærke.

### 3.6. Opsummering

De fem BMS-betingelser har været gentaget af såvel EU-domstolen som Højesteret i mange efterfølgende domme<sup>96</sup>. Med en vis forsigtighed kan det på nuværende tidspunkt konkluderes, at betingelserne – og i et vidt omfang deres nærmere afgrænsning – i de rene ompaknings- og genmærkningssager ligger nogenlunde fast. Dette lægges således til grund i resten af afhandlingen.

## KAPITEL 4

### CO-BRANDING

#### 4.1. Introduktion

Efter retsstillingen for så vidt angår ompakning ligger nogenlunde fast, har interessen nu vendt sig mod den *måde*, hvorpå ompakningen foretages. En af de centrale problemstillinger har været parallelimportørens adgang til såkaldt *co-branding*. Betegnelsen *co-branding* bruges i denne afhandling om den situation, hvor parallelimportøren ikke blot – som i situationen omtalt i kapitel 3 – ompakker og genmærker lægemidlerne, men tillige påsætter sine egne kendetegn sammen med producentens originale varemærke.

I praksis forekommer situationen oftest, hvor producenten har beskyttet medicinens *benævnelse* som varemærke (ordmærke). Når parallelimportøren efter ompakningen på den nye emballage anvender denne benævnelse, og samtidig anvender sine egne kendetegn i emballagens design, foreligger der altså *co-branding*. Til illustration viser billederne nedenfor hhv. producentens originale æske samt den æske, som parallelimportøren, Orifarm tidligere anvendte efter sin ompakning af lægemidlet Imovane<sup>97</sup>.

---

<sup>92</sup> UfR.1999.952.H, s. 962 højre spalte med henvisning til C-102/77 *Hoffmann-La Roche* og de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 *Bristol-Myers Squibb*, præmisserne 52-57, særlig præmis 53. Sidstnævnte svarer som sagt til præmisserne 24-29 i C-232/94 (omtalt ovenfor).

<sup>93</sup> UfR.1999.952.H, s. 962 højre spalte

<sup>94</sup> UfR.1999.952.H, s. 953 højre spalte.

<sup>95</sup> Jf. afsnit 3.3, nr. 2 ovenfor

<sup>96</sup> Se i det hele behandlingen i nærværende kapitel

<sup>97</sup> Billederne er fra sagen UfR.2009.2956.H, som behandles nærmere nedenfor





Producentens æske (t.v.) angiver lægemidlets navn – det af producenten beskyttede ordmærke, Imovane – samt den grønne, let genkendelige firkant. På parallelimportørens æske (t.h.) er det beskyttede ordmærket gengivet *samtidig* med, at Orifarm anvendte sit eget kendetegn: Den store trekant i producentens grønne farve med figurer, som illustrerede, hvorvidt der var tale om tabletter, kapsler, dråber eller salve.

Spørgsmålet om adgangen til co-branding er kontroversielt, da det – i hvert fald fra varemærkeindehaverens synspunkt – kan se ud som om, at parallelimportøren snylter på den goodwill, som producenten har oparbejdet i forbindelse med varemærket. Dog kan der argumenteres for, at reglerne for varernes frie bevægelighed jo netop har til formål at åbne for muligheden for, at andre kan udnytte denne goodwill<sup>98</sup>. Dette kapitel har til formål at undersøge om, og i så fald i hvilket omfang, co-branding lovligt kan anvendes af parallelimportører i deres markedsføring af medicin i Danmark.

#### 4.2. Ompakningssagernes betydning for adgangen til co-branding – Tidlig dansk praksis

Da co-branding i praksis oftest finder anvendelse i forbindelse med ompakning<sup>99</sup>, var det nok naturligt, at Højesteret ved sin stillingtagen til adgangen til co-branding i begyndelsen af dette årtusinde anvendte sin og EU-domstolens praksis fra ompakningssagerne.

Så vidt ses er de første to domme om co-branding afsagt af Højesteret UfR.2002.696.H og UfR.2002.1523.H<sup>100</sup>. I begge sager havde en parallelimportør efter ompakning anvendt en æske, hvor producentens benævnelse af medicinen (et beskyttet ordmærke) var anbragt sammen med parallelimportørens navn og/eller logo.

I begge sager tog Højesteret udgangspunkt i den nødvendighedsvurdering, som EU-domstolen havde udviklet i ompakningssagerne<sup>101</sup> – ikke kun i forbindelse med vurderingen af adgangen til ompakning men tillige i vurderingen af lovligheden af parallelimportørens co-branding. I begge sager udtalte Højesteret enslydende, at det ”[v]ed bedømmelsen af, om [parallelimportørens] branding (...) var i strid med [producentens] varemærke, er (...) afgørende, om denne branding var **nødvendig** for, at [parallelimportøren] kunne markedsføre produktet på det danske marked”<sup>102</sup>. Anvendelsen af nødvendighedskriteriet kan fortolkes som værende et mindsteindgrebsprincip, der indebærer, at parallelimportøren kun må anvende co-branding i de tilfælde, hvor der ikke findes mindre indgribende metoder, som kan give parallelimportøren *reel* adgang til markedet.

<sup>98</sup> Se i overensstemmelse hermed dommen fra den norske Høyesterett, HR-2004-981-A-Rt-2004-904, punkt 84.

<sup>99</sup> Som to af flere eksempler kan nævnes de heromtalte domme, UfR.2002.696.H og UfR.2002.1523.H. Co-branding kan dog også tænkes at forekomme i situationer, hvor der ikke foretages ompakning. Dette kan f.eks. ske, hvis parallelimportøren efter sin import tilfører emballagen et nyt mærkat for f.eks. at opfylde et evt. sprogkrav. Hvis dette mærkat indeholder parallelimportørens kendetegn vil der også være tale om co-branding. Lovligheden heraf behandles efter samme regler som co-branding i forbindelse med ompakning.

<sup>100</sup> Visse steder i litteraturen samt sagsørgtes anbringender for Sø- og Handelsretten i UfR.2009.2956.H henvises i forbindelse med co-branding til afgørelserne UfR.1999.952.H og UfR.1999.1678/2.H. Begge sager er imidlertid, som jeg ser det, rene ompakningssager.

<sup>101</sup> Jf. kapitel 3

<sup>102</sup> Enslydende i UfR.2002.696.H, s 705, venstre spalte og UfR.2002.1523.H, s 1531, venstre spalte med mine fremhævelser.

I sin dom samme år, UfR.2003.630.H behandlede Højesteret ikke engang spørgsmålet om, *hvorvidt* en parallelimportør har mulighed for at benytte sig af co-branding i sin markedsføring, men fastslog blot med henvisning til ovenstående praksis, at parallelimportørens anbringelse af sit eget logo på emballagen efter ompakning havde karakter af ”*uberettiget medmærkning* (»*co-branding*«)”.<sup>103</sup>

I de tre domme anlagde Højesteret således en særdeles restriktiv linje, hvilken ligeledes efterfølgende er blevet fulgt af Sø- og Handelsretten<sup>104</sup>. Eftersom parallelimportørens eventuelle *kommercielle* fordel ved at anvende co-branding ikke i sig selv opfylder nødvendighedskriteriet<sup>105</sup>, vil det kun helt undtagelsesvist forekomme, at co-branding er *nødvendigt* for at få adgang til markedet. Derfor blev co-branding *udenpå* medicinemballagen iht. denne praksis så vidt vides aldrig accepteret hverken af Sø- og Handelsretten eller Højesteret.

Det bør dog nævnes, at Højesteret i UfR.2003.630.H accepterede parallelimportørens anvendelse af sit eget varemærke på *indlægssedlen*. Dette blev imidlertid konkret begrundet med, at branding ikke fandtes af gå ud over, hvad der må tillades i forbindelse med oplysning omkring, hvem der har udarbejdet indlægssedlen samt foretaget den øvrige markedsføring. Afgørelsen kan således ikke tages som udtryk for en lempelse af praksis. Sø- og Handelsretten har i sin dom afsagt d. 24. januar 2005 i sag V-73/01 fulgt UfR.2003.630.H og accepteret parallelimportørens adgang til at anvende sine egne kendetegn på den af ham udarbejdede indlægsseddel.

#### 4.2.1. De faktiske følger af den tidlige højesteretspraksis

Som følge af denne meget restriktive praksis begyndte en række parallelimportører efter deres ompakning, at sælge den importerede medicin i hvide æsker med sort skrift<sup>106</sup>. Sådanne neutrale emballager har imidlertid den uheldige virkning, at risikoen for, at forbrugeren forveksler forskellige præparater, øges, hvilket selv sagt kan få meget uheldige sundhedsmæssige konsekvenser<sup>107</sup>. En sådan forvekslingsrisiko kan endvidere vise sig at få mere økonomiske og markeds-mæssige virkninger, da den tillige kan bidrage til en mistænkeliggørelse af parallelimporteret medicin. Dette kan i sidste ende medføre negative konsekvenser for konkurrencen på markedet<sup>108</sup>, idet det risikerer at medføre højere medicinpriser og herved at skade såvel forbrugerne som den generelle folkesundhed.

Derfor ønskede man i Danmark at reagere overfor anvendelsen af sådanne neutrale æsker. Ifølge den dagældende mærkningsbekendtgørelses<sup>109</sup> § 7 [tilsvarende § 7 i den nugældende mærkningsbekendtgørelse<sup>110</sup>] måtte ”*mærkning (...)* ikke (...) *være egnet til at fremkalde forveksling med andre lægemidler, lægemiddelformer eller -styrker*”. I denne forbindelse havde Lægemiddelstyrelsen af to omgange forsøgt at indføre krav om, at lægemidler skal mærkes med forskellig *skriftstørrelse, farver, pakningsudformning* eller lignende, men begge forsøg blev afvist af EU-Kommissionen som værende en uklar forpligtelse, som ville udgøre en handelshindring og derfor være i strid med reglerne om varernes frie bevægelighed<sup>111</sup>.

<sup>103</sup> UfR.2003.630.H, s. 642, venstre spalte nederst til højre spalte øverst med min fremhævelse.

<sup>104</sup> Sø- og Handelsrettens domme afsagt hhv. d. 24. januar 2005 i sag V-73/01, d. 11. februar 2005 i sag V-177/02 og d. 11. februar i sagerne V 136/02 og V 77/03 (anket til Højesteret i UfR.2008.617H, som er omtalt nedenfor). I Sø- og Handelsrettens dom afsagt d. 18. juli 2002 i sag V-102/99 fandtes den foretagne ompakning at være varemærkestridig, hvorfor den ellers omtvistede problemstilling om co-branding ikke længere var relevant.

<sup>105</sup> Se f.eks. C-143/00, præmis 48 (omtalt i afsnit 3.3) og UfR.1999.677 Ø (omtalt i afsnit 3.4)

<sup>106</sup> Jf. ”Høringssvar vedr.: Konkurrenceredegørelsens kap. 6 – mere konkurrence om salg af medicin til forbrugere” af 11. april 2005 fra parallelimportørforeningen af Lægemidler, s. 7.

<sup>107</sup> Betænkning nr. 1444, maj 2004, s. 161 og ”Høringssvar vedr.: Konkurrenceredegørelsens kap. 6 – mere konkurrence om salg af medicin til forbrugere” af 11. april 2005 fra parallelimportørforeningen af Lægemidler, s. 7.

<sup>108</sup> ”Høringssvar vedr.: Konkurrenceredegørelsens kap. 6 – mere konkurrence om salg af medicin til forbrugere” af 11. april 2005 fra parallelimportørforeningen af Lægemidler, s. 7.

<sup>109</sup> Bkg. nr. 7 af 8. januar 2002

<sup>110</sup> Bkg. nr. 869 af 21. juli 2011

<sup>111</sup> Betænkning nr. 1444, maj 2004, s. 164

I overensstemmelse med et forslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud behandlede Lægemiddelstyrelsen derfor kun emnet i sin vejledning til mærkningsbekendtgørelsen<sup>112</sup> § 7, hvor det bl.a. anføres, at "[p]akninger, som kan give anledning til forveksling på grund af navnelighed, lighed i lægemiddelform, lighed i design eller flere forskellige styrker, bør adskilles ved at anvende forskellige skriftstørrelser, farver, forskellig pakningsudformning eller lignende for at tydeliggøre forskellen."

Selvom dette ved første øjekast ser ud til at gøre op med de hvide æsker, er Lægemiddelstyrelsens vejledning jo underlagt såvel VML og Højesterets fortolkning heraf som VMD og EU-domstolens fortolkning heraf. Selvom Lægemiddelstyrelsen altså anser det for fordelagtigt at kræve forskelligartet mærkning af lægemidler, er parallelimportørernes adgang til anvendelse af visse former for mærkning fortsat underlagt disse højere rangerende retskilder. Vejledningens betydning i relation til *adgangen* til co-branding må derfor betragtes som meget begrænset.

I stedet må afgrænsningen af adgangen til co-branding i dansk ret fastlægges af EU-domstolen og Højesteret.

### 4.3. Boehringer II

I 2007 afsagde EU-domstolen sin første dom om co-branding, *C-348/04 Boehringer Ingelheim m.fl. mod Swingward m.fl.* [2007] (herefter *Boehringer II*).

Som beskrevet i kapitel 3 anses retten til *ompakning* som en del af *adgangen* til parallelimport og til udnyttelse af reglerne om EUs indre marked. Såfremt ompakning i et konkret tilfælde var lovlig, blev spørgsmålet om parallelimportørens co-branding i bl.a. *Boehringer II* derimod klassificeret som en del af *udøvelsen* af parallelimporten på samme måde som eksempelvis at reklamere for varen.

Som grundlag for *Boehringer II* lagde EU-domstolen derfor sin egen markedsførings- og konsumptionspraksis i relation til parallelimport til grund. Denne praksis angår uautoriserede sælgeres mulighed for at anvende en varemærkeindehavers beskyttede varemærke i sin markedsføring af lovligt parallelimporterede mærkevarer. Disse sager drejer sig ikke om medicin, men har stor betydning for forståelsen af *Boehringer II*, hvorfor de bliver omtalt nedenfor i afsnit 4.3.1. I afsnit 4.3.2 gennemgås herefter en udtalelse fra 2003 fra EFTA-domstolen om co-branding, inden *Boehringer II* endeligt behandles i afsnit 4.3.3.

#### 4.3.1. Baggrunden: Konsumtion og markedsføring

I sagen *C-337/95 Parfums Christian Dior mod Evora BV* [1997] (herefter *Dior*) behandlede EU-domstolen spørgsmålet om en parallelimportørs brug af producentens beskyttede varemærke i sin markedsføring af konsumerede mærkevarer. Konkret havde parallelimportøren afbilledet den omtvistede mærkevarer (en parfumeflaske) i sin reklamefolder – en ifølge dommen sædvanlig markedsføringsmetode for forhandlere i branchen<sup>113</sup>.

Det var under sagen ubestridt, at parallelimportøren havde ret til *videresalg* af mærkevarerne, men spørgsmålet var om han i den forbindelse tillige havde ret til at anvende varemærket i sin reklamefolder. EU-domstolen besvarede dette spørgsmål bekræftende, idet den konkluderede, at såfremt en parallelimportør indrømmes ret til videresalg af importerede mærkevarer iht. VMD art. 7, stk. 1, måtte han tillige indrømmes ret til markedsføringsmæssig brug af varemærket. Dette gjaldt, *medmindre* der forelå omstændigheder, som tilføjede varemærkets omdømme alvorlig skade.

---

<sup>112</sup> Vejledning nr. 31 af 13. maj 2005 om mærkning af og indlægssedler til lægemidler. Vejledningen er ikke gældende, da den relaterer sig til den nu ophævede bkg. nr. 7 af 8. januar 2002, men der er ikke i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen udarbejdet en ny vejledning. Da den her omtalte vejledning fortsat findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside, og da § 7 i den nugældende bekendtgørelse ikke er ændret i forhold til 2002-bekendtgørelsen, anses vejledningen for fortsat at have en vis kildemæssig værdi.

<sup>113</sup> C-337/95, præmis 6.

Det blev under sagen lagt til grund, at såfremt hele formålet med konsumptionsprincippet i VMD artikel 7, stk. 1 ikke skal blive ”forskertset”, må den parallelimportør, som lovligt importerer og videre-sælger en mærkevare, ligeledes gives ret til ved hjælp af varemærket at oplyse omverdenen om denne vares kommercielle oprindelse<sup>114</sup>. Uden en sådan oplysningsret vil det selv sagt blive ret vanskelig at udnytte sin ret til parallelimport. Det blev således fastslået, at såfremt en vare er blevet markedsført indenfor EU/EØS med varemærkeindehavers samtykke, har enhver ikke blot ret til at videresælge varerne, men har ”ligeledes mulighed for at bruge varemærket til at gøre offentligheden bekendt med videreförhandlingen af varerne”<sup>115</sup>.

Dog blev det i denne forbindelse understreget, at reglen ikke gælder undtagelsesvist. Der er tale om en balancegang mellem på den ene side hensynet til varemærkeindehaveren og hans berettigede interesser og på den anden side hensynet til den frie handel på det indre marked. Hensynet til varemærkeindehaveren tilsiger, at konsumtion af reklameringsretten ligesom konsumtion af videresalgretten bør begrænses af VMD artikel 7, stk. 2<sup>116</sup> i det omfang, som varemærkeindehaverens berettigede interesser kan bære det.

Dette betyder altså, at varemærkeindehaveren, hvis han har skellig grund hertil, iht. VMD artikel 7, stk. 2 *også* kan modsætte sig parallelimportørens *markedsføring*<sup>117</sup>. Uddybende opstillede EU-domstolen følgende tre kriterier for, hvornår varemærkeindehaveren **ikke** iht. VMD art. 7, stk. 2 kan anses at have skellig grund til at modsætte sig parallelimportørens reklamemæssige brug<sup>118</sup>:

1. Parallelimportøren markedsfører varer af samme art, men ikke nødvendigvis af samme kvalitet,
2. Der anvendes markedmæssige fremgangsmåder, som er sædvanlige i branchen og
3. Det kan *ikke* godtgøres, at den reklamemæssige brug, i betragtning af de konkrete omstændigheder tilføjer varemærkets omdømme alvorlig skade<sup>119</sup>.

Den tredje betingelse er identisk med femte BMS-betingelse.

Såvel de fem BMS-betingelser angående *adgangen* til ompakning som de tre betingelser fra *Dior* angående markedsføring af den ompakkede vare har hjemmel i VMD artikel 7, stk. 2. Det fremgår af bestemmelsen, at varemærkeindehaveren ”*især*” kan have en skellig grund til at modsætte sig den videre markedsføring af en konsumeret vare, ”*i tilfælde, hvor mærkevarernes tilstand er ændret eller forringet efter de er markedsført*”. I *Dior* udtalte EU-domstolen, at anvendelsen af ordet ”*især*” betyder, at de nævnte tilfælde kun har karakter af eksempler og VMD artikel 7, stk. 2 skal derfor ikke fortolkes udtømmende. Som et yderligere eksempel, fastslog EU-domstolen med henvisning til sin egen praksis fra *især Bristol-Myers Squibb*, at skade på varemærkets omdømme, hvilket f.eks. kan følge af den ompakkede vares præsentationsmåde, i princippet kan udgøre skellig grund iht. artikel 7, stk. 2<sup>120</sup>.

I sin senere sag C-63/97 *BMW mod Deenik* [1999] (herefter *BMW*) om en uautoriseret BMW-forhandlers annoncering om hhv. salg og reparation af brugte BMW-biler bekræftede EU-domstolen sin afgørelse i *Dior*<sup>121</sup>. EU-domstolen uddybede, at det centrale i vurderingen af en annonces retmæssighed, er den måde hvorpå mærket er anvendt i annoncen<sup>122</sup>. Er den anvendt på en måde, som ”**kan give indtryk af, at der består en erhvervmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren**”, vil dette kunne udgøre skellig grund iht. VMD artikel 7, stk. 2<sup>123</sup>. Dette må fortolkes som

<sup>114</sup> C-337/95, præmisserne 36-37

<sup>115</sup> C-337/95, præmis 38

<sup>116</sup> C-337/95, præmisserne 39-48 forudsætningsvist

<sup>117</sup> C-337/95, præmis 40

<sup>118</sup> Opsummerende i C-337/95, præmis 48

<sup>119</sup> C-337/95, præmisserne 45-47

<sup>120</sup> C-337/95, præmis 43, men henvisning til ompakningssagerne, f.eks. de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 75 (omtalt i kapitel 3)

<sup>121</sup> C-63/97 præmis 48-49

<sup>122</sup> C-63/97 præmis 50 og 64

<sup>123</sup> C-63/97 præmis 51 med mine fremhævelser.

et eksempel på, hvornår markedsføringsmæssig brug af et varemærke kan tilføje varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme alvorlig skade, jf. den tredje betingelse fra *Dior*.

Vurderingen af hvorvidt en annonce giver et indtryk af ”erhvervsmæssig sammenhæng” er en konkret vurdering, som skal foretages på baggrund af de faktiske forhold og af omstændighederne i den konkrete sag. Denne vurdering overlod EU-domstolen til de nationale domstole<sup>124</sup>.

Den nærmere afgrænsning af *hvornår* en parallelimporteret vares præsentationsmåde kan skade varemærkets omdømme, er netop det, som har dannet grundlag for co-branding-sagerne<sup>125</sup>.

#### 4.3.2. EFTA-domstolens praksis om co-branding

##### 4.3.2.1. Betydningen af EFTA-domstolens praksis

Denne praksis, som blev udviklet i bl.a. *Dior* og *BMW*, blev anvendt af EFTA-domstolen i E-3/02 *Paranova AS mod Merck & Co., Inc. og andre* [2003] (herefter *Paranova mod Merck*) på spørgsmålet om co-branding af medicin. Dommen er omtalt nedenfor, men forinden behandles forholdet mellem EFTA-domstolen og EU-domstolen – herunder betydningen af EFTA-domstolens praksis for EU-retten.

Ved underskriften af EØS-aftalen i 1992 blev der rejst et forslag om en fælles EØS-domstol, som skulle fortolke EØS-aftalen med virkning for alle medlemslande<sup>126</sup> <sup>127</sup>. Da forslaget blev mødt med stor modstand<sup>128</sup>, blev EFTA-domstolen oprettet som alternativ. Den nye domstol fortolker nu EØS-aftalen parallelt med EU-domstolens fortolkning af EU-rettens *stort set identiske* regler<sup>129</sup>. Da denne konstruktion af åbenlyse årsager er uhensigtsmæssig, har det efterfølgende især i norsk juridisk litteratur<sup>130</sup> været omdiskuteret, hvilken juridisk relation EFTA-domstolen og EU-domstolen har til hinanden.

Af EØS-aftalens artikel 6 følger, at EØS-aftalens bestemmelser, for så vidt de er identiske med eller svarer til regler i det EU-retlige regelsæt, skal fortolkes i overensstemmelse med EU-domstolens praksis fra tiden *før* underskriften af EØS-aftalen i 1992. Samtidig bestemmer artikel 3, stk. 2 i *The Surveillance and Court Agreement*<sup>131</sup>, at EFTA-domstolen for så vidt angår disse tilsvarende bestemmelser tillige skal tage hensyn til de principper, som er udviklet af EU-domstolen *efter* underskriften af EØS-aftalen. EFTA-domstolen er således forpligtet til – om ikke andet – at skele til EU-domstolens afgørelser i lignende sager.

Imidlertid er der ingen regler om det modsatte spørgsmål – altså hvilken rolle EFTA-domstolens praksis spiller/bør spille for EU-domstolen. Hertil anførte Halvard H. Fredriksen<sup>132</sup>, at EU-domstolen siden 1991 har ændret opfattelse af hele EØS-konstruktionen. Der er nu indledt en dialog mellem de to domstole, hvilket i særlig grad har vist sig ved, at såvel EU-domstolens afgørelser som generaladvokatens forslag til afgørelser henviser til EFTA-domstolens praksis<sup>133</sup>. Som støtte for en sådan sammenhæng understregede den siddende præsident for EU-domstolen, Vassilios Skouris endvidere i sit ind-

---

<sup>124</sup> C-63/97 præmis 55

<sup>125</sup> Jf. såvel EFTA-domstolens udtalelse i E-3/02 som C-348/04 *Boehringer II*, som begge er omtalt nedenfor.

<sup>126</sup> Medlemslandene af EØS-aftalen er nu de 27 EU-lande samt Island, Norge og Liechtenstein. Som følge af en folkeafstemning i 1992 i Schweiz stemte, hvor et flertal stemte nej til EØS-aftalen, er Schweiz ikke kontraherende stat.

<sup>127</sup> EU-domstolens udtalelse 1/91 af 14.12.1991, pkt 6 og 9

<sup>128</sup> Halvard H. Fredriksen, *Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen?* (2010), s. 272, note 103

<sup>129</sup> Jf. f.eks. EU-domstolens præsident Vassilios Skouris, *The ECH and the EFTA Court under the EEA Agreement: A paradigm for International Cooperation between Judicial Institutions* (2005), s. 123

<sup>130</sup> Eksempelvis Ole-Andreas Rognstad, *EF-domstolens og EFTA-domstolens praksis som retskilder ved tolkningen av EØS-avtalen* (2001), Halvard H. Fredriksen: *Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven?* (2009) og Halvard H. Fredriksen, *Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen?* (2010)

<sup>131</sup> *Agreement Between the EFTA-states on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice* blev underskrevet i maj 1992, og oprettede bl.a. EFTA-domstolen.

<sup>132</sup> Halvard H. Fredriksen: *Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven?* (2009), s. 555-558

<sup>133</sup> Se f.eks. C-348/04 præmis 38-39 (omtalt nedenfor)

læg til bogen *The EFTA-Court – Ten Years On*, at selvom EU-domstolen lovmæssigt hverken er forpligtet til at følge eller ”pay due to” EFTA-domstolens praksis, så vil ignorance heraf være uforeneligt med EØS-aftalens altoverskyggende formål: Ensartethed<sup>134 135</sup>.

Om end retsstillingen endnu ikke er helt afklaret, kan det med en vis sikkerhed konkluderes, at EU-domstolen – om end den ikke er juridisk forpligtet hertil – skeler til EFTA-domstolens praksis, og med det formål at forfølge målet om ensartethed så vidt muligt følger EFTA-domstolens udtalelser. Dette lægges til grund i den videre behandling.

#### 4.3.2.2. E-3/02 *Paranova AS mod Merck & Co og andre*

I sagen, som lå forud for den norske Høyesteretts forespørgsel til EFTA-domstolen i E-3/02 *Paranova mod Merck [2004]*, havde en parallelimportør importeret varemærket medicin fra Sydeuropa med henblik på videresalg i Norge<sup>136</sup>. Da parterne var enige om, at selve ompakningen var lovlig, drejede sagen sig udelukkende om den nye æskes *design*. Parallelimportøren havde nemlig på en række produkter påsat lodrette/vandrette farvede striber på enden af æsken i producentens farver sammen med det af producenten anvendte beskyttede varemærke.



I udtalelsens konkluderende afsnits pkt. 1 fastslog EFTA-domstolen, at co-branding **ikke** pr. definition er ulovligt, men at varemærkeindehaver iht. VMD artikel 7, stk. 2 **kan** have ”skellig grund” til at modsætte sig parallelimportørens videre markedsføring – f.eks. hvor den anvendte co-branding er ”egnet til at skade varemærkets omdømme”<sup>137</sup>.

Endvidere fastslog EFTA-domstolen i konklusionens pkt. 2, at adgangen til co-branding *ikke* ”mekanisk”<sup>138</sup> skal vurderes på grundlag af det nødvendighedskriterium, som havde dannet grundlag for retspraksis angående *ompakning*<sup>139</sup>.

Af EFTA-domstolens udtalelse kan udledes følgende fem delkonklusioner, som er relevante for spørgsmålet om co-branding:

##### a. Nødvendighedsbetingelsens betydning for adgangen til co-branding

EFTA-domstolen fastslog altså, at nødvendighedsvurderingen, som er den helt centrale i relation til spørgsmålet om *adgang* til ompakning, ikke kan tillægges samme betydning i relation til vurderingen

<sup>134</sup> Jf. EØS-aftalens artikel 1, stk. 1

<sup>135</sup> Vassilios Skouris, *The ECH and the EFTA Court under the EEA Agreement: A paradigm for International Cooperation between Judicial Institutions* (2005) s. 125

<sup>136</sup> Sagen for den norske Høyesterett, HR-2004-981-A-Rt.-2004-904, er omtalt nedenfor i dette kapitel.

<sup>137</sup> Min oversættelse fra den engelske udgave af E-3/02.

<sup>138</sup> EFTA-Domstolens formulering i den norske udgave af E-3/02.

<sup>139</sup> jf. kapitel 3 ovenfor

af *måden*, hvorpå den lovlige ompakning er foretaget<sup>140</sup>. Er ompakning med andre ord – som det var tilfældet i denne sag – utvivlsomt lovlig, kan nødvendighedskriteriet således ikke tillægges ”*avgjørende*” betydning for adgangen til co-branding<sup>141</sup>.

Det fremgår imidlertid ikke helt klart af udtalelsen, hvorvidt nødvendighedsvurderingen ifølge EFTA-domstolen fortsat kan tillægges nogen betydning, om end en sådan ikke kan være altafgørende, eller om anvendelsen af nødvendighedskriteriet i relation til præsentationsmåden blev afvist helt. EFTA-domstolen formulerede, at de nationale domstole ved vurderingen af præsentationen af parallelimporterede lægemidler ikke kan ”*begrænse seg til å anvende den omtalte nødvendighetstesten mekanisk, men må foreta en omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining*”<sup>142</sup>, hvilket kan fortolkes i begge retninger. Derfor må dette læses i sammenhæng med resten af udtalelsen.

Indledningsvist havde EFTA-domstolen i sin udtalelse fastslået, at en fravigelse fra princippet om varernes frie bevægelighed kun er berettiget i den udstrækning, det er nødvendiggjort af varemærkeindehaverens interesse i at beskytte sit varemærkes særlige genstand i lyset af dens hovedfunktion: Oprindelsesgarantien<sup>143</sup>. Såfremt nødvendighedskriteriet var centralt i vurderingen af adgangen til og udførelsen af ompakningen, ville en parallelimportør jo skulle kunne bevise, at såvel ompakningen som dennes udførelse er nødvendig for at undgå en kunstig opdeling af markedet<sup>144</sup>.

En sådan ”dobbelt nødvendighedstest” ville udgøre en restriktion af varernes frie bevægelighed, som ifølge EFTA-domstolen ville være helt uproportional i forhold til formålet med VMD artikel 7, stk. 2: Beskyttelse varemærkets hovedformål i form af oprindelsesgarantien<sup>145</sup>.

Som jeg ser det, taler denne begrundelse for en fortolkning i retning af, at nødvendighedskriteriet er produktpræsentationen – og herved altså co-brandingspørgsmålet – helt uvedkommende.

#### b. ”Skade på omdømme”-kriteriet

Efter sin afvisning af nødvendighedsbetingelsens anvendelse – i hvert faldt som den centrale betingelse – tog EFTA-domstolen udgangspunkt i EU-domstolens afgørelse i *Dior*<sup>146</sup>.

EFTA-domstolen udtalte, at de tre af EU-domstolen i *Dior* udviklede betingelser for, hvornår en parallelimportør har ret til markedsføringsmæssig brug af varemærket, ligeledes finder anvendelse på spørgsmålet om de ompakkede produkters *præsentation*, herunder adgangen til co-branding<sup>147</sup>. De to første kriterier fra *Dior* som dels kræver, at parallelimportøren markedsfører andre varer af samme art som de parallelimporterede varer, og dels at hans markedsføringsmæssige fremgangsmåder er sædvanlige i branchen, blev dog ikke behandlet eksplicit i udtalelsen. Derimod indgik begge betingelser som elementer i vurderingen af det tredje kriterium – nemlig hvorvidt den anvendte præsentation kunne *skade varemærkets omdømme*<sup>148</sup>. På denne måde blev dette tredje kriterium fra *Dior* fremhævet som det helt centrale i vurderingen af adgangen til *co-branding*.

I sin behandling af, *hvornår* en co-branding kan siges at medføre en risiko for skade på varemærkets omdømme, tog EFTA-domstolen igen udgangspunkt i praksis fra EU-domstolens ompakningssager. I *Bristol-Myers Squibb* blev det af EU-domstolen fastslået, at der for så vidt angår lægemidler, som er et følsomt område med en krævende aftagerkreds, er et særligt hensyn at tage til produktets kvalitet og integritet. Derfor vil en defekt emballage, en emballage af ringe kvalitet eller en, der fremtræder ufær-

---

<sup>140</sup> E-3/02 præmis 44

<sup>141</sup> E-3/02 præmis 44

<sup>142</sup> E-3/02 præmis 47 med mine fremhævelser

<sup>143</sup> E-3/02 præmisserne 35-36

<sup>144</sup> E-3/02 præmis 45

<sup>145</sup> E-3/02 præmis 45

<sup>146</sup> C-337/95, omtalt ovenfor

<sup>147</sup> E-3/02 præmis 50 og 53.

<sup>148</sup> E-3/02 præmis 53.

dig kunne skade varemærkets omdømme<sup>149</sup>. Med henvisning til *BMW* tilføjede EFTA-domstolen endvidere, at en sådan skade – ligesom ved reklamemæssig brug – tillige kan følge af, at ”varemerket *blir brukt på en slik måte at det kan skape inntrykk av at det er en kommersiell forbindelse mellom videreforhandleren og varemerkeindehaveren*”<sup>150</sup>.

Det blev i denne forbindelse understreget, at risikoen for at slutbrugeren forvirres omkring, hvorvidt der er en sådan kommerciel forbindelse mellem parallelimportøren og varemærket eller ej, kan imødekomes ved iagttagelse af pligten til at anføre navnet på såvel producenten som ompakkeren på den nye emballage, jf. fjerde BMS-betingelse<sup>151</sup>. EFTA-domstolen anså således ikke oplysningspligten som en ren formalitet, men derimod som et led i bedømmelsen af, hvorvidt en anvendt markedsføring kan medføre skade på varemærkets omdømme. Dette vender vi tilbage til i afsnit 4.5 nedenfor.

#### c. Co-branding er ikke nødvendigvis ulovligt

I relation til afgrænsningen af ”skade på omdømme”-betingelsen fastslog EFTA-domstolen, at co-branding ikke pr. definition er skadeligt for varemærkets omdømme, men at dette beror på en konkret vurdering. I relation til den konkrete sag udtalte EFTA-domstolen, at den ikke ”*kjenner (...) til noe som kunne indikere at det å påføre fargestriper langs endekantene av produktets emballasje skulle kunne skade varemerkets omdømme*”<sup>152</sup>. Denne udtalelse henviser til parallelimportørens mærkning, som var af ikke-distinktiv karakter. Det fremgår ikke klart af udtalelsen, hvorvidt EFTA-domstolen mener, at også parallelimportørens anbringelse af *distinktive* mærker på den nye emballage skal tillades under samme betingelser som ikke-distinktiv mærkning.

I sin efterfølgende dom i sagen kritiserede den norske Høyesterett, at EFTA-domstolen på trods af, at Høyesteretts spørgsmål angik såvel distinktive som ikke-distinktive mærker, kun behandlede de ikke-distinktive farvestriber<sup>153</sup>. Søgsmålet for Høyesterett angik dog også udelukkende striberne, hvorfor der heller her blev taget stilling til spørgsmålet om distinktiv co-branding.

#### d. Særligt om parallelimportørens skabelse af en produktserie

Ved brug af de omtalte farvede kantstriber havde parallelimportøren konkret skabt en produktserie bestående af parallelimporteret medicin fra forskellige producenter. EFTA-domstolen afviste imidlertid producentens påstand om at kunne modsætte sig dette og understregede på ny, at det centrale i vurderingen af anvendelsen af disse striber var ”*skade på omdømme*”-kriteriet. Parallelimportørens skabelse af en produktserie var således i sig selv uden betydning for lovligheden af den anvendte co-branding<sup>154</sup>.

I fortsættelse heraf åbnede EFTA-domstolen dog op for, at en parallelimportørs skabelse af en produktserie *kan* betyde, at varemærkeindehaveren får skellig grund til at modsætte sig den videre markedsføring, hvis dette skader varemærkets omdømme. Dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis produktserien medførte en risiko for forvirring omkring, hvem der hhv. havde produceret og ompakket medicinen. Dette minder om det i *BMW* indførte ”erhvervsmæssig forbindelse”, jf. ovenfor.

#### e. Degeneration

Endelig påstod producenten, at der, når der var flere forskellige aktører, som sideløbende parallelimporterede den samme producents vare, og som alle brugte forskelligt design, var øget risiko for degeneration af varemærket.

---

<sup>149</sup> Introduceret i C-427,-429,-436/93, præmis 76

<sup>150</sup> E-3/02 præmis 53, med mine fremhævelser

<sup>151</sup> E-3/02 præmis 56

<sup>152</sup> E-3/02 præmis 52

<sup>153</sup> HR-2004-981-A-Rt.-2004-904, præmis 91-92

<sup>154</sup> E-3/02 præmis 54



EFTA-domstolen bekræftede eksistensen af denne risiko, men understregede at en sådan påstand udelukkende ville kunne tages til følge, hvis den konkrete parallelimportørs æskedesign (her: Striberne) var *hovedårsagen* til denne degenerationsrisiko. En helt *general* risiko for degeneration ville derimod være uden betydning for lovligheden af co-branding.

I afsnit 2.3 ovenfor er det beskrevet, hvordan det ifølge den danske Sø- og Handelsret som følge af risikoen for degeneration er blevet anset som krænkende at bruge et registreret varemærke *generisk*, jf. UfR.1961.699.SH. Her var der – i modsætning til sagen der lå forud for EFTA-domstolens udtalelse – tale om risiko for degeneration, som *alene* skyldtes sagsøgtets konkrete brug af sagsøgerens beskyttede varemærke, og Sø- og Handelsretten udtalte i denne forbindelse, at ”*sagsøgtets upåtalte benyttelse af denne fremgangsmåde ville bringe sagsøgerens varemærke i degenerationsfare*”<sup>155</sup>. Med denne begrundelse var der i den danske Sø- og Handelsretssag altså tale om en varemærkekrænkelse. Dette anses ikke at være uoverensstemmende med EFTA-domstolens udtalelse i den noget senere *Paranova mod Merck*.

#### 4.3.3 C-348/04 *Boehringer Ingelheim m.fl. mod Swingward m.fl. (Boehringer II)* [2007]

I sin afgørelse et par år senere, *C-348/04 Boehringer Ingelheim m.fl. mod Swingward m.fl.* [2007] (*Boehringer II*) bekræftede EU-domstolen i store træk EFTA-domstolens afgørelse i *Paranova mod Merck*.

Sagen, som angik et præjudicielt søgsmål fra den britiske Court of Appeal<sup>156</sup>, drejede sig om parallelimport af medicin til Det Forenede Kongerige fra forskellige andre steder i EU. Parallelimportørerne havde inden videresalget foretaget forskellige ændringer i produktet – bl.a. foretaget ompakning af medicinen til æsker af parallelimportørernes egne designs.

Med undtagelse af spørgsmålet om degeneration behandlede EU-domstolen de samme problemstillinger som er omtalt ovenfor i relation til EFTA-domstolens udtalelse. Endvidere tog EU-domstolen i modsætning til EFTA-domstolen stilling til spørgsmålet om bevisbyrde.

##### a. Nødvendighedsbetingelsens betydning for adgangen til co-branding

EU-domstolen bekræftede primært med henvisning til EFTA-domstolens afgørelse i *Paranova mod Merck*, at nødvendighedskriteriet ikke – i modsætning til ompakningssagerne – udgør den centrale betingelse i relation til den parallelimporterede medicins *præsentationsmåde*<sup>157</sup>. Imidlertid gik EU-domstolen skridtet videre end EFTA-domstolen og udtalte eksplicit, at nødvendighedsbetingelsen *kun* relaterer sig til *adgangen* til ompakning og *ikke* til måden hvorpå den er udført<sup>158</sup>. Forudsat at ompakningen er lovlig, har varemærkeindehaveren altså iht. VMD art. 7, stk. 2 kun skellig grund til at modsætte sig den videre markedsføring, såfremt denne skader varemærkets omdømme<sup>159</sup>. Dette må fortolkes som en endelig afklaring af, at nødvendighedsbetingelsen er spørgsmålet om parallelimporteret medicins *præsentation* – og således spørgsmålet co-branding – helt uvedkommende. Derimod er ”skade på omdømme”-kriteriet i overensstemmelse med EFTA-domstolens udtalelse helt centralt i denne sammenhæng.

##### b. ”Skade på omdømme”-kriteriet og skabelse af firmadesign

Ligeledes i tråd med EFTA-domstolens afgørelse i *Paranova mod Merck* udtalte EU-domstolen med henvisning til *BMW*, at skade på varemærket eller varemærkeindehaverens omdømme ikke er begrænset til tilfælde hvor emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig<sup>160</sup>, men også kan følge af, at den anvendte markedsføring kan give indtryk af, ”*at der består en erhvervsmæssig forbin-*

<sup>155</sup> I UfR.1961.699.SH, s. 701, 1. spalte nederst-2. spalte øverst.

<sup>156</sup> Hovedsagen, [2008] EWCA Civ 83 er omtalt nedenfor

<sup>157</sup> C-348/04 præmisserne 38 og 39

<sup>158</sup> C-348/04 præmisserne 38 og 39

<sup>159</sup> C-348/04 præmis 45

<sup>160</sup> C-348/04 præmis 43

*delse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren*<sup>161</sup>. Samtidig bekræftede EU-domstolen, at parallelimportørens skabelse af en produktserie – eller firmadesign, som EU-domstolen udtrykker det – ikke i sig selv er skadeligt<sup>162</sup>. Denne vurdering beror også ifølge EU-domstolen på konkret faktum.

I forbindelse med sin behandling af dette punkt udtalte EU-domstolen sig imidlertid ikke – i modsætning til EFTA-domstolen – om f.eks. relationen mellem oplysningsforpligtelsen og ”skade på omdømme”-kriteriet. Tilsvarende blev betydningen af, hvorvidt en klar oplysning om, hvem der er hhv. producent og parallelimportør, kan påvirke bedømmelsen af, om emballagen giver indtryk af, at der er en erhvervsmæssig forbindelse mellem parallelimportøren og varemærket, ikke behandlet. Det er således interessant at vurdere, hvordan de nationale domstole har fortolket denne uklare retsstilling. Derfor vil enkelte nationale afgørelser blive gennemgået nedenfor i afsnit 4.5.

#### c. Co-branding er ikke nødvendigvis ulovligt

I overensstemmelse med EFTA-domstolens udtalelse i *Paranova mod Merck*, fastslog EU-domstolen, at co-branding kan være til skade for varemærkets omdømme, men ikke nødvendigvis er det<sup>163</sup>. Dog klargør EU-domstolen EFTA-domstolens udtalelse om adgangen til co-branding og fastslår, at distinktiv og ikke-distinktiv mærkning skal behandles ens. Dette betyder altså, at der ifølge EU-domstolen kan være adgang for parallelimportøren til at anvende sit eget distinktive varemærke – f.eks. et særpræget logo – sammen med producentens varemærke, så længe dette ikke skader producentens eller hans varemærkes omdømme. Det sidste beror på en konkret afvejning af de faktiske omstændigheder i den enkelte sag, hvilken afvejning EU-domstolen – ligesom EFTA-domstolen – overlod til de nationale domstole<sup>164</sup>.

#### d. Bevisbyrdespørgsmålet

Endeligt tog EU-domstolen som sagt stilling til spørgsmålet om bevisbyrde. Dette skyldes, at VMDs harmoniseringsformål ifølge EU-domstolen ikke kan opfyldes, hvis medlemslandene behandler bevisbyrdespørgsmålet i relation til VMD art. 7 forskelligt<sup>165</sup>. Harmoniserede bevisbyrde-regler blev altså anset som en generel forudsætning for ensartede retsforhold på det indre marked, og derfor var det vigtigt, at de blev fastlagt centralt af EU-domstolen.

Spørgsmålet var, om varemærkeindehaveren skulle pålægges bevisbyrden for sin *skellige grund* til at modsætte sig parallelimportørens ompakning og co-branding, jf. VMD § 7, stk. 2, eller om parallelimportøren derimod skulle bevise sin ompaknings og præsentations lovlighed.

For så vidt angår varemærkeindehaverens bevisbyrde, anførtes det indledningsvist i præmis 49, at ”ompakningen som sådan af lægemidlet (...) er til skade for det særlige formål med [varemærket]”, og at det derfor ikke var nødvendigt, ”at foretage en vurdering af, hvilke konkrete virkninger parallelimportørens ompakning har haft”<sup>166</sup>. Dette lægger op til en meget klar og tilnærmelsesvist ufravigelig formodning for, at ompakning er skadelig og varemærkestridig<sup>167</sup>.

Imidlertid må præmissen læses i sammenhæng med resten af afgørelsen. EU-domstolen fastslår i præmissen umiddelbart herefter, at parallelimportørens ompakning rigtig nok *som hovedregel* giver varemærkeindehaver ret til at modsætte sig den videre markedsføring, men at dette kun er udtryk for VMDs *udgangspunkt*: Nemlig det udgangspunkt, at ompakning strider mod varemærkets særlige formål (oprindelsesgarantien) og derfor udgør skellig grund for varemærkeindehaveren til at modsætte

---

<sup>161</sup> C-348/04 præmis 46 med mine fremhævelser

<sup>162</sup> C-348/04 præmis 47, punkt 2

<sup>163</sup> C-348/04 præmis 47

<sup>164</sup> C-348/04 præmis 46

<sup>165</sup> C-348/04 præmis 51

<sup>166</sup> C-348/04 præmis 49 med henvisning til præmis 15

<sup>167</sup> I overensstemmelse med denne holdning se [2008] EWCA Civ 83, punkt 38, afsagt af den britiske Court of Appeal (omtalt nedenfor)

sig parallelimportørens fortsatte markedsføring, jf. VMD artikel 7, stk. 2<sup>168</sup>. Præmisserne 49 og 50 må altså samlet kunne fortolkes som en *formodning* for, at ompakning er varemærkekrænkende, og således giver varemærkeindehaveren skellig grund til at modsætte sig den videre markedsføring, jf. VMD artikel 7, stk. 2.

Med andre ord er der formodning for, at de fem BMS-betingelser **ikke** er opfyldt<sup>169</sup>. EU-domstolen pålagde altså parallelimportøren bevisbyrden for, at ompakningen konkret er nødvendig for at undgå kunstig opdeling af det indre marked, at den ikke berører varens originale tilstand, at varemærkeindehaveren blev underrettet inden markedsføring af de ompakkede produkter, at det tydeligt er angivet på pakken hvem der har hhv. har produceret og ompakket medicinen og endeligt at ompakningen ikke skader varemærkets omdømme<sup>170</sup>.

For så vidt angår den for co-branding centrale ”skade på omdømme”-betingelse vurderede EU-domstolen imidlertid, at varemærkeindehaveren er bedst i stand til at bedømme, om ompakningen reelt har medført en sådan skade. Derfor blev parallelimportørens bevisbyrde for så vidt angår denne betingelse lempet. Det blev fastslået, at parallelimportøren derfor kun skal kunne fremlægge bevis, som med en vis rimelighed kan sandsynliggøre, at ompakningen og dens udførsel ikke gør skade på varemærkeindehaverens eller varemærkets omdømme<sup>171</sup>. Såfremt denne lettere prima facie bevisbyrde løftes, tilkommer det varemærkeindehaveren at bevise en konkret skade på varemærkets omdømme<sup>172</sup>.

Denne sekundære bevisbyrde, som EU-domstolen pålagde varemærkeindehaveren, forstås sammen med den ovenfor omtalte præmis 49 af nogle (især varemærkeindehaverne) således, at der fortsat ikke kræves bevis for en *aktuel* skade<sup>173</sup>. Derimod argumenteres der for, at det vil være tilstrækkeligt for varemærkeindehaveren blot *sandsynliggøre*, at emballagens udformning kan medføre skade på varemærkets omdømme.

Som jeg ser det, må dette synspunkt afvises. Dels må præmis 49 – som fastslået ovenfor – udelukkende skulle forstås som en fastlæggelse af VMDs udgangspunkt og dels pålægger EU-domstolen i præmis 53 direkte varemærkeindehaveren at bevise, ”at dette omdømme **har** lidt skade”<sup>174</sup>. Dette taler altså for, at varemærkeindehaverens bevisbyrde ikke kan løftes blot ved fremlæggelse af bevis, som sandsynliggør muligheden for at hans varemærke lider skade – der må kræves et mere *konkret* bevis ud fra de faktiske forhold.

Dette underbygges endvidere af, at EU-domstolen i præmis 46 henviser til sin tidligere afgørelse i *BMW*<sup>175</sup>. I *BMW* udtalte EU-domstolen nemlig, at spørgsmålet om skade på omdømme – ligesom spørgsmålet om reklamemæssig brug – er ”et spørgsmål om de faktiske forhold”, hvilken vurdering blev overladt til de nationale domstole<sup>176</sup>. Det blev endvidere i *BMW* klargjort, at reklamemæssig brug ikke nødvendigvis er skadelig, men at dette beror på den konkrete *måde*, hvorpå mærket anvendes i den omtvistede markedsføring<sup>177</sup>. Ved i *Boehringer II* at henvise til *BMW* må EU-domstolen have ment, at skade på omdømme for så vidt angår ompakningens udførelse (herunder co-branding) beror

---

<sup>168</sup> C-348/04 præmis 50

<sup>169</sup> Ibid.

<sup>170</sup> C-348/04 præmis 52 med henvisning til de fem betingelser fra bl.a. *Hoffmann-La Roche*

<sup>171</sup> C-348/04 præmis 53

<sup>172</sup> C-348/04 præmis 54 sidste afsnit. EU-domstolen lempede samtidig også parallelimportørens bevisbyrde for så vidt angår betingelsen om varens originale tilstand. På samme måde blev det kun pålagt parallelimportøren at *sandsynliggøre*, at betingelsen er opfyldt.

<sup>173</sup> Se eks. i det hele SØ- og Handelsrettens efterfølgende praksis (behandlet nedenfor) samt [2008] EWCA Civ 83, præmisserne 34-36 (omtalt nedenfor)

<sup>174</sup> C-348/04 præmis 53 med mine fremhævelser

<sup>175</sup> C-348/04 præmis 46

<sup>176</sup> C-63/97 præmis 55

<sup>177</sup> C-63/97 præmis 50 og 64, omtalt ovenfor

på *måden*, ompakningen er udført, og på de faktiske omstændigheder – herunder en konkret skadesvurdering<sup>178</sup>.

Opsummerende kan retsstillingen angående bevisbyrdespørgsmålet beskrives således, at det indledningsvist er parallelimportørens bevisbyrde, at de fem BMS-betingelser er opfyldt. For så vidt angår betingelsen om ”skade på varemærkets omdømme” kræves blot at parallelimportøren kan sandsynliggøre dens opfyldelse. Herefter forudsætter varemærkeindehaverens mulighed for at modsætte sig den videre markedsføring, at han kan tilbagevise parallelimportørens sandsynliggørelse. Dette kræver, at varemærkeindehaveren kan påvise en *konkret skade* på varemærkets omdømme på baggrund af de faktiske forhold, de konkrete virkninger og eventuelle skader, som emballagens udformning har medført<sup>179</sup>.

#### 4.3.4. Opsummering

I dette afsnit gennemgås opsummerende, hvordan retsstillingen, som jeg ser det, var, efter de to afgørelser. Efterfølgende inddrages diskussioner fra teorien.

Efter de to afgørelser fra de to domstole kan retsstillingen opsummeres således, at varemærkeindehaver på trods af, at en konkret af parallelimportøren foretaget ompakning utvivlsomt er lovlig, som udgangspunkt har skellig grund til at modsætte sig co-branding, jf. VMD art. 7, stk. 2. Dette udgangspunkt *kan* fraviges.

Endvidere kan det konkluderes, at parallelimportørens adgang til co-branding beror på, hvorvidt mærkningen kan *skade varemærket eller varemærkeindehavers omdømme*, hvorimod nødvendighedskriteriet, som jo har været omdrejningspunktet i ompakningssagerne, *ikke* har nogen betydning i spørgsmålet om co-branding.

Om end såvel EU-domstolen som EFTA-domstolen overlader det til de nationale domstole at foretage den konkrete vurdering af, *hvornår* co-branding i det enkelte tilfælde skal tillades, giver begge domstole dog en vis rettesnor for, hvornår formodningen for ompakningens skadelighed ikke kan afkræftes:

- Når emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig<sup>180</sup> *eller*
- Når emballagens design og den øvrige markedsføring giver indtryk af, at der er erhvervsmæssig forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaver<sup>181</sup>.

Endvidere må tilføjes, at skabelsen af et firmadesign/en produktserie ikke *i sig selv* gør skade på omdømme, men konkret *kan* gøre det – f.eks. hvis designet skaber forvirring omkring, hvem der er producent og hvem der er ompakker/parallelimportør<sup>182</sup>. Ifølge EFTA-domstolen kan parallelimportøren imødekomme dette ved at angive producenten og ompakkeren på emballagen<sup>183</sup>, og herved løfte sin lempede bevisbyrde for, at den anvendte mærkning ikke er skadelig. Det er dog mere tvivlsomt, hvorvidt EU-domstolens afgørelse i *Boehringer (II)* kan forfortolkes i samme retning. Dette behandles yderligere nedenfor i afsnit 4.5.

Endeligt er det nu fastlagt, at det er op til parallelimportøren at *sandsynliggøre*, at den anvendte co-branding – og et evt. firmadesign – ikke er egnet til at skade varemærkets omdømme. Løftes denne bevisbyrde må varemærkeindehaveren tilbagevise dette ud fra de konkrete forhold.

<sup>178</sup> Se også C-348/04 præmis 47

<sup>179</sup> Se i overensstemmelse hermed den engelske og waliske Supreme Court [2008] EWCA Civ. 83 pkt. 40-41 og 43-44 (dommen er omtalt nedenfor)

<sup>180</sup> Introduceret i C-427, -429 og -436/93, præmis 76 og på området for co-branding gentaget af EFTA-domstolen i E-3/02, præmis 51 samt af EU-domstolen i C-348/04, præmis 40

<sup>181</sup> Introduceret i C-63/97, præmis 51, og anvendelsen på området for co-branding er bekræftet af EFTA-domstolens i E-3/02, præmis 51 og 53 samt af EU-domstolen i C-348/04, præmis 46.

<sup>182</sup> E-3/02, præmis 54 og C-348/04, præmis 45

<sup>183</sup> E-3/02, præmis 56

#### 4.3.5. Vurdering – Hvad siger teoretikerne?

Før *Boehringer II* lagde Højesteret som bekendt nødvendighedskriteriet til grund for sin vurdering af co-branding<sup>184</sup>, hvilket, som jeg ser det, ikke kan forenes med den retsstilling, som EU-domstolen grundlagde ved *Boehringer II*. Denne praksis medførte tillige, at udgangspunktet – at co-branding er varemærkekrænkende – ikke reelt kunne fraviges i praksis. I hvert fald blev det ikke fraveget<sup>185</sup>.

Selv efter *Boehringer II* var teoretikerne imidlertid ikke overbevist. Lars Karnøe anførte i 2008 med henvisning til Højesteretspraksis fra før *Boehringer II*, at ”co-branding ikke er tilladt”<sup>186</sup>, og Karen Dyekjær istemte i 2011, at ”co-branding er forbudt”<sup>187</sup>. Dog ser det ud som om, at sidstnævntes terminologi ikke er i overensstemmelse med resten af teoretikernes. Der ligger nemlig tilsyneladende en implicit direkte association mellem varemærket og parallelimportøren i Dyekjærs terminologi. Dette betyder, at Dyekjærs forståelse af ”co-branding” pr. definition ikke kan opfylde skade på omdømmekriteriet og derfor pr. definition er varemærkestridigt<sup>188</sup>. Det fremstår dog ikke helt klart, hvorvidt Dyekjær mener, at der også findes lovlige former for medmærkning eller om medmærkning, eller om dette i hendes optik automatisk medfører, at der opstår et indtryk af erhvervsmæssig sammenhæng mellem parallelimportøren og varemærket.

Mere forsigtigt konkluderede Palle Bo Madsen i 2008 blot, at det varemærkeretlige udgangspunkt er, at co-branding er retsstridigt, om end han ikke omtaler hvorvidt og evt. i hvilket omfang dette udgangspunkt kan fraviges<sup>189</sup>. Dog brugte han senere ordene ”ulovlig co-branding”, hvilket indikerer, at han trods sin forsigtige konklusion er enig med Dyekjær og Karnøe i, at co-branding selv efter *Boehringer II* er forbudt<sup>190</sup>. Jens Schovsbo m.fl. er af samme opfattelse og afviser adgangen til co-branding med henvisning til den tidlige Højesterets praksis<sup>191</sup> og anvendelsen af nødvendighedsbetingelsen<sup>192</sup>. Det må dog kritiseres, at sidstnævnte slet ikke omtaler *Boehringer II* i sin behandling af co-branding spørgsmålet, men blot henviser til bl.a. norske J.W. Myhres analyse, hvilken generelt er i overensstemmelse med min opfattelse<sup>193</sup>.

Generelt ser det ud som om de danske teoretikere, i alt fald umiddelbart efter *Boehringer II* fortsat fastholder Højesterets praksis fra begyndelsen af dette årtusindende. Spørgsmålet bliver nu, hvordan de danske domstole reagerede på *Boehringer II*: Ændredes den danske retspraksis? Og er den i så fald nu i overensstemmelse med EU-domstols praksis? Det er ikke praktisk at adskille disse to spørgsmål, hvorfor de herefter behandles samlet.

#### 4.4. Dansk praksis – Den første danske dom efter *Boehringer II*

Som omtalt i kapitel 2 ovenfor blev VMD inkorporeret i dansk ret ved VML. Den hidtil i nærværende kapitel omtalte praksis stammer fra EFTA- og EU-domstolen og vedrører derfor VMD artikel 7, men da fokus nu skiftes til dansk ret, vil der naturligvis herefter blive henvist til VML § 6, som dog har samme indhold<sup>194</sup>.

Den første danske dom om co-branding efter *Boehringer II* blev afsagt af Sø- og Handelsretten d. 15. august 2007 i sag V-25-03<sup>195</sup>. Parallelimportøren havde i sagen importeret medicin, ompakket den til

<sup>184</sup> Se omtalen af UfR.2002.696.H, UfR.2002.1523.H, UfR.2003.630.H ovenfor.

<sup>185</sup> Se i det hele behandlingen i afsnit 4.2 ovenfor.

<sup>186</sup> Lars Karnøe ”*Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat*” (2008), s. 244

<sup>187</sup> Karen Dyekjær, ”*Life Science Jura – med vægt på lægemiddelindustrien*” (2011) s. 98

<sup>188</sup> Karen Dyekjær, ”*Life Science Jura – med vægt på lægemiddelindustrien*” (2011) s. 97

<sup>189</sup> Palle Bo Madsen, *Markedsret 3. del*, (2008) s. 279

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> UfR.2002.696.H, som er omtalt ovenfor

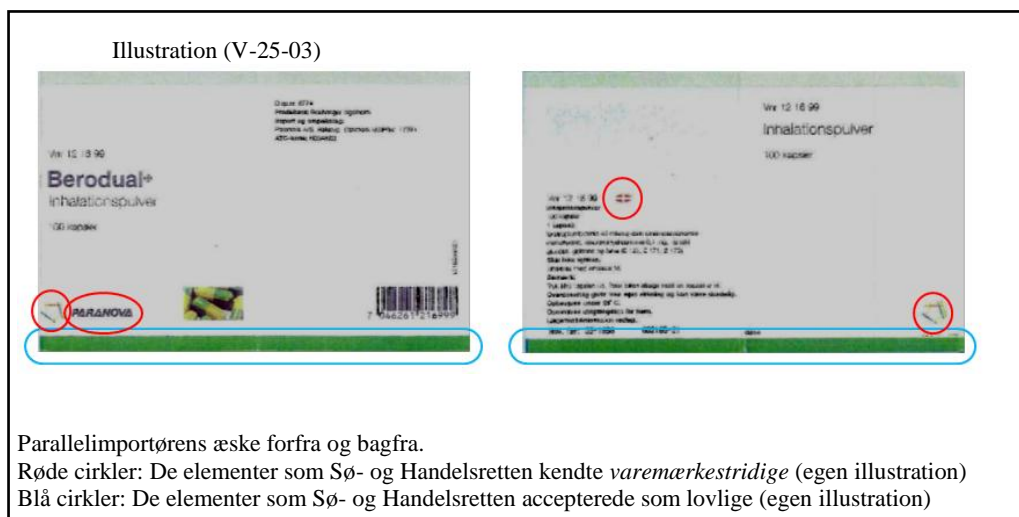
<sup>192</sup> Jens Schovsbo m.fl., *Immaterialret* (2011), s. 488

<sup>193</sup> J. W. Myhre, *Parallel imports and ”co-branding” of pharmaceuticals – analysis and comments* (2008) generelt

<sup>194</sup> Se kapitel 2 ovenfor

<sup>195</sup> Dommen blev anket, men er efterfølgende blevet hævet, jf. min telefonsamtale med Højesteret d. 30. oktober 2012.

egne æsker og genpåsat producentens beskyttede varemærke (medicinens benævnelse). Samtidig havde parallelimportøren udøvet co-branding ved tillige at anbringe forskellige af sine egne kendetegn på æsken. Sø- og Handelsretten fandt, at anvendelsen af importørens logo, importørens navn i logotypes samt et særligt ovalt dannebrogssflag udgjorde en varemærkekrænkelse og således gav producenten ”rimelig grund” til at modsætte sig den videre markedsføring, jf. VML § 6, stk. 2. At parallelimportørens endvidere brugte særlige kantstriber i producentens farve, fandtes derimod ikke at krænke producentens varemærke, da deres primære funktion var at hjælpe til adskillelse af forskellig medicin<sup>196</sup>.



I gennemgangen af Sø- og Handelsrettens afgørelse i denne sag vil det løbende blive vurderet, hvorvidt dansk praksis nu er EU-konform. Derfor inddrages i et vist omfang, hvor dette er relevant, senere Højesterets- og EU-praksis.

#### 4.4.1. Det centrale kriterium for co-branding

Indledningsvist i sine bemærkninger i V-25-03 fastlog Sø- og Handelsretten med henvisning til *Boehringer II*, at den relevante vurdering i spørgsmålet om co-branding er ”skade på omdømme”-vurderingen<sup>197</sup>. Sø- og Handelsretten går altså imod den faste Højesteretspraksis fra 2002 og frem<sup>198</sup>, men da denne ændring er i overensstemmelse med EU-domstolens dom i *Boehringer II*, som Højesteret jo også er bundet af, kan dette ikke kritiseres. Praksisændringen er endvidere senere blevet bekræftet af Højesteret i bl.a. UfR.2008.617.H. Efter den forholdsvist klare udmelding fra EU-domstolen og denne efterfølgende danske praksis må det anses som endeligt fastslået, at ”skade på omdømme”-betingelsen – og ikke nødvendighedsbetingelsen – er den centrale betingelse i vurderingen af udformningen på ompakket medicins nye emballage, herunder for spørgsmålet om co-branding.

#### 4.4.2. Et mindsteindgrebsprincip

I sit korte resume af gældende ret bemærkede Sø- og Handelsretten, at ompakning og genanbringelse skal ske ”så nænsomt som muligt”, så der ikke skabes et ukorrekt indtryk af erhvervsmæssig sammenhæng mellem varemærkeindehaver og parallelimportøren. Det sidste led stemmer overens med EU-domstolens praksis fra bl.a. *BMW*, men det må kritiseres, at Sø- og Handelsretten på denne måde skaber et mindsteindgrebsprincip, som minder om det, som Højesteret indførte i sine tre domme fra hhv. 2002 og 2003<sup>199</sup>.

<sup>196</sup> Se også ovenfor i afsnit 4.2.1.

<sup>197</sup> V-25-03 side 20

<sup>198</sup> Omtalt ovenfor

<sup>199</sup> UfR.2002.696.H, UfR.2002.1523.H og UfR.2003.630.H, alle omtalt ovenfor

Som jeg ser det, kan et sådant princip ikke udledes af den praksis, som EU-domstolen efterfølgende har udviklet. Derimod kan introduktionen af et sådant princip enten fortolkes som en *genindførsel* af nødvendighedsvurderingen i forbindelse med co-branding eller alternativt som et *sjette kriterium* i forhold til BMS-kriterierne. Uanset hvilken af disse to fortolkningsmuligheder der lægges til grund, strider det imod såvel *Boehringer II* som SØ- og Handelsrettens egen indledende bemærkning om, at den relevante vurdering i forhold til co-branding er, hvorvidt parallelimportørens æske er egnet til at skade varemærkets omdømme. I dommen lader det til, at SØ- og Handelsretten anvender princippet som et *led* i ”skade på omdømme”-vurderingen, hvilken anvendelse det imidlertid også er svært at se berettigelsen af.

Om end mindsteindgrebsprincippet berettigelse kan være svær at udlede af EU-domstolens praksis, ansås det ikke desto mindre indtil slutningen af 2008 for at være uvist, hvorvidt der eksisterede et sådant princip<sup>200</sup>. D. 22. december 2008 afgjorde EU-domstolen imidlertid endeligt dette spørgsmål i sin afgørelse C-276/05 *Wellcome mod Paranova* [2008].

Der var tale om et klassisk tilfælde af co-branding, hvor en parallelimportør i forbindelse med sin ompakning af et importeret lægemiddel havde anvendt en emballage med såvel producentens beskyttede varemærke som sine egne kendetegn. Det centrale spørgsmål under sagen var, hvorvidt mindsteindgrebsprincippet finder anvendelse i spørgsmålet om emballagens udformning (herunder på spørgsmålet om co-branding)<sup>201</sup>.

EU-domstolen afviste mindsteindgrebsprincippet anvendelse og udtalte, at såfremt det lægges til grund, at den foretagne ompakning er lovlig, skal pakkens udformning ”*alene vurderes på grundlag af betingelsen om, at den ikke må være skadelig for varemærket eller varemærkeindehaverens omdømme*”<sup>202</sup>. Som begrundelse angav EU-domstolen, at det ville være inkonsekvent at anvende et mindsteindgrebsprincip i forbindelse med emballagens udformning, når det samtidig er fastslået, at nødvendighedskriteriet ikke finder anvendelse.

Uanset hvorvidt SØ- og Handelsrettens dom på tidspunktet for sin afsigelse kunne fortolkes som EU-konform, er det i hvert fald nu endeligt og utvetydigt fastslået, at der ikke i forbindelse med co-branding-spørgsmålet gælder et princip om det mindst mulige indgreb. Dette betyder, at såfremt parallelimportøren kan påvise nødvendigheden af en af ham foretaget ompakning, kan han herefter frit vælge udformningen på sin emballage, så længe han samtidig kan sandsynliggøre, at producentens varemærkes omdømme ikke herved lider skade<sup>203</sup>. EU-domstolen gav altså i *Wellcome mod Paranova* parallelimportøren noget friere tøjler end Højesteret i begyndelsen af 2000’erne og de danske teoretikere havde/har lagt op til.

#### a. Varemærkelovens udgangspunkt

I SØ- og Handelsrettens førmtalte korte resume af gældende ret anførtes det tillige, at ”*ompakning og genanbringelse af varemærket er et indgreb i varemærkeretten*”<sup>204</sup>. Dette kaldes af Jonas W. Myhre for et ”*fejlagtigt*” udgangspunkt og han henviser bl.a. i denne forbindelse til *Boehringer II*, præmisserne 19 og 46 samt fjerde konklusion<sup>205</sup>. Myhres synspunkt kan imidlertid ikke støttes. I præmis 19 fastslog EU-domstolen netop det modsatte; nemlig at VMDs *udgangspunkt* er, at varemærkeindehaveren kan forbyde ompakning, men at dette udgangspunkt *fraviges*, når de fem BMS-kriterier er opfyldt. SØ- og Handelsrettens bemærkning om, at ompakning og genmærkning udgør en varemærkekrænkel- se, må på samme måde skulle fortolkes som et fravigeligt *udgangspunkt*, og adgangen til ompakning

<sup>200</sup> Se f.eks. Palle Bo Madsen, *Markedsret, del 3*, (2008) s. 279, som er fortalere for mindsteindgrebsprincippet eksistens

<sup>201</sup> C-276/05, præmis 17

<sup>202</sup> C-276/05, præmis 30 med mine fremhævelser

<sup>203</sup> Se behandlingen af C-143/00 ovenfor ang. spørgsmålet om bevisbyrde.

<sup>204</sup> V-25-03 side 20

<sup>205</sup> J. W. Myhre, *Parallel imports and “co-branding” of pharmaceuticals – analysis and comments* (2008), s. 404.

afvises da heller ikke efterfølgende notorisk. I *Boehringer II*, præmis 46 og fjerde konklusion fastslog EU-domstolen endvidere blot, at ”skade på omdømme”-vurderingen beror på de konkrete og faktuelle omstændigheder, men behandlede ikke spørgsmålet om, hvad der er VMDs udgangspunkt.

Det må altså konkluderes, at Sø- og Handelsrettens udgangspunkt derfor må fortolkes som værende i overensstemmelse med *Boehringer II*, som slog fast, at udgangspunktet i VMD er, at ompakning er varemærkestridig.

#### b. Oplysningsbetingelsen samt bevisbyrde-problematikken

Sø- og Handelsretsdømmens konklusion var som sagt, at anbringelsen af parallelimportørens kendetegn sammen med producentens varemærke udgjorde en varemærkekrænkelse. Som begrundelse gav Sø- og Handelsretten, at mærkningen gav en ”*ukorrekt antydning af, at der er en erhvervmæssig forbindelse mellem varemærket og [parallelimportørens] kendetegn*”<sup>206</sup>, hvilket ikke blev uddybet yderligere.

Udover det ovenfor fremsatte kritikpunkt om anvendelsen af et mindsteindgrebsprincip, må det konstateres, at Sø- og Handelsretten i overensstemmelse med *Boehringer II* anvender ”skade på omdømme”-kriteriet som det centrale kriterium fortolket i overensstemmelse med *BMW*<sup>207</sup>.

Dog må det kritiseres, at spørgsmålet om bevisbyrde tilsyneladende ikke adresseres af Sø- og Handelsretten. Især er det problematisk at parallelimportørens lempede bevisbyrde for så vidt angår ”skade på omdømme”-kriteriet<sup>208</sup> ikke omtales i dommen.

I denne forbindelse anfægter Myhre Sø- og Handelsrettens fortolkning af fjerde BMS-betingelse om, at såvel producenten som ompakkeren efter ompakning skal fremgå af den nye pakke. Sø- og Handelsretten ser denne betingelse begrundet i ”*sikkerhedsmæssige hensyn*”<sup>209</sup>, men Myhre påstår, at Sø- og Handelsretten misforstår denne betingelse. Betingelsen er derimod ifølge Myhre opstillet dels for at imødekomme eventuel tvivl om varens oprindelse (varemærkets hovedfunktion) og dels for at undgå, indtryk af en erhvervmæssig relation mellem parallelimportøren og varemærkeindehaveren.

Såfremt Myhre har ret i sin påstand om oplysningsbetingelsens formål, betyder det, at oplysningsbetingelsen har nær sammenhæng med ”skade på omdømme”-betingelsen.

Betydningen af oplysningsbetingelsen i relation til ”skade på omdømme”-betingelsen kan imidlertid ikke umiddelbart læses ud af EU-domstolens afgørelser. EFTA-domstolens afgørelse i *Paranova mod Merck* samt Den Europæiske Kommissions indlæg til samme sag<sup>210</sup> taler imidlertid begge i retning af Myhres forståelse.

Som det blev omtalt ovenfor i dette kapitel fastslog EFTA-domstolen i *Paranova mod Merck*, at risikoen for, at der ved co-branding skabes en forvirring omkring, hvem der hhv. er producent og ompakker af lægemidlet, kan imødekommes ved at iagttage oplysningsbetingelsen<sup>211</sup>.

EU-Kommissionens indlæg til denne dom var ikke så klart som EFTA-domstolens dom, og kræver derfor yderligere fortolkning. Indledningsvist opstillede Kommissionen to elementer af varemærkerettens særlige funktion, oprindelsesgarantien: 1) varemærkeindehaverens interesse i at bevare varemærkets særegne karakter, således at kunden kan skelne dennes produkter fra produkter med en anden kommerciel oprindelse og 2) varemærkeindehaverens interesse i at bevare mærkevarens integritet<sup>212</sup>.

---

<sup>206</sup> V-25-03 side 20-21

<sup>207</sup> Betydningen af ”*erhvervmæssig sammenhæng*” blev introduceret i C-63/97 præmis 51, omtalt ovenfor.

<sup>208</sup> Fastslået i C-348/04 præmis 53 og 54, omtalt ovenfor.

<sup>209</sup> V-25-03 side 20

<sup>210</sup> Gengivet i E-3/02/25 (retsmøderapporten for E-2/03), punkt 58-65.

<sup>211</sup> E-3/02, præmis 56

<sup>212</sup> E-3/02/25, punkt 60



Det er tidligere fastslået, at ”skade på omdømme”-kriteriet beskytter begge elementer af oprindelsesgarantien: Integriteten sikres ved, at parallelimportøren ikke efter ompakning af et lægemiddel tillades at anvende en defekt emballage, en emballage af ringe kvalitet eller en, der fremtræder ufærdig eller, som på anden måde kunne skade varemærkets omdømme. Den kommercielle oprindelse beskyttes således, at det anses for stridende mod betingelsen, hvis emballagen giver et forkert indtryk af, at der er en erhvervmæssig forbindelse mellem parallelimportøren og varemærket.

For så vidt angår *oplysningsbetingelsen* udtalte Kommissionen imidlertid, at formålet **kun** er at beskytte *første* element af oprindelsesgarantien, nemlig den kommercielle oprindelse, men *ikke* at beskytte integriteten<sup>213</sup>. Dette begrundes med, at varens integritet dårligt kan blive berørt af emballagens præsentation (herunder co-branding)<sup>214</sup>.

Kommissionens udtalelse må skulle forstås således, at hele formålet med oplysningsbetingelsen er at sikre imod, at forbrugeren forvirres omkring varens kommercielle oprindelse – og om hvem der er producent, og hvem der er ompakker. Med andre ord sikrer denne ompakningsbetingelse imod, at der skabes en urigtig opfattelse af, at der er en erhvervmæssig sammenhæng mellem ompakkeren/parallelimportøren og varemærket.

Såvel Kommissionens indlæg som EFTA-domstolens dom taler altså i retning af Myhres opfattelse; nemlig at opfyldelse af oplysningsbetingelsen er medvirkende til, at der ikke ved co-branding skabes et indtryk af en erhvervmæssig sammenhæng mellem parallelimportøren og varemærket.

Lægges denne opfattelse til grund, må det betyde, at SØ- og Handelsrettens udtalelse om at oplysningsbetingelsen kun er indsat af sikkerhedsmæssige hensyn er forkert. Imidlertid er de danske domstole hverken bundet af EFTA-domstolen eller af Kommissionens udtalelser, og EU-domstolen har hverken i *Boehringer II* eller efterfølgende behandlet spørgsmålet eksplicit. For at fastlægge gældende ret må det derfor undersøges, hvordan såvel Højesteret som andre nationale domstole har fortolket dette spørgsmål. Dette behandles i afsnittet umiddelbart herefter.

#### **4.5. Bevisreglerne og oplysningsbetingelsen – Nationale fortolkninger**

I dette afsnit undersøges, hvordan hhv. den norske Høyesterett, den tyske Bundesgerichtshof, den engelske Court of Appeal og de danske domstole har behandlet oplysningsbetingelsen og bevisreglerne. Formålet med afsnittet er at undersøge, om EFTA- og EU-domstolenes afgørelser fortolkes ensartet i EØS-medlemslandene, og således om formålet med VMD – at sikre en homogen retstilstand på varemærkerettens område i EØS – er nået.

De udenlandske domme behandles kronologisk. Der er ikke tale om en udtømmende gennemgang af co-branding-afgørelser i EØS, men de dommene er valgt for at give en bredere indsigt, end hvis afhandlingen udelukkende beskæftigede sig med danske afgørelser. Efter gennemgangen af den udenlandske praksis behandles de danske domstoles fortolkning samtidig med, at der foretages en vurdering af, hvorvidt – og i hvilket omfang – dansk praksis er i overensstemmelse med udenlandsk praksis.

Mens såvel Tyskland og England som Danmark som udgangspunkt fortolker EU-domstolens praksis, er Norge imidlertid ikke medlem af EU, og den norske Høyesterett fortolker derfor i stedet som udgangspunkt EFTA-domstolens udtalelser<sup>215</sup>. Da formålet med VMD er at sikre en ensartet retstilstand i EØS og ikke blot i EU, og da EFTA-domstolen og EU-domstolen endvidere i store træk har fulgt samme praksis for så vidt angår co-branding<sup>216</sup>, er retstilstanden iht. den norske Høyesterett tillige interessant i vurderingen af om den danske Højesterets praksis er EU-konform.

---

<sup>213</sup> E-3/02/25, punkt 61

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> Høyesterett henviser dog f.eks. i HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 65 også til EU-domstolens praksis om end den ikke er forpligtet hertil.

<sup>216</sup> Se herom ovenfor

Det bør endvidere nævnes, at den norske Høyesterett ikke er retligt bundet af EFTA-domstolens udtalelser, som blot er vejledende. Den norske Høyesterett bemærker imidlertid selv i den her omtalte dom, at der skal meget til en norsk fravigelse fra EFTA-domstolens forståelse af EØS-retten<sup>217</sup>.

#### 4.5.1. Den norske Høyesterett

Den norske Høyesterettsdom, som førte til den ovenfor omtalte rådgivende udtalelse fra EFTA-domstolen i *Paranova mod Merck*, blev afsagt den 4. juni 2004<sup>218</sup>. Der var tale om et meget klassisk tilfælde af ompakning og co-branding<sup>219</sup>, hvor parallelimportøren havde importeret den sagsøgende producentens medicin fra Sydeuropa, ompakket den til sine egne æsker og endeligt videresolgt den på det norske marked i konkurrence med det autoriserede distributionssystem. Parallelimportøren havde endvidere anbragt producentens varemærke sammen med sine egne kendetegn på emballagen (co-branding)<sup>220</sup>.

Spørgsmålet under sagen var, om de af parallelimportøren anvendte vertikale striber udgjorde en krænkelse af producentens varemærke<sup>221</sup> – herunder hvilken betydning det fik for sagen, at parallelimportøren ved striberne havde skabt en produktserie.

Høyesterett erklærede sig indledningsvist enig med EFTA-domstolen i, at co-branding ikke mekanisk skal vurderes på baggrund af nødvendighedskriteriet samt at skade på omdømme er den helt centrale vurdering<sup>222</sup>. Dog efterlod EFTA-domstolens udtalelse som nævnt ovenfor uklarhed omkring, hvorvidt nødvendighedskriteriet skulle anses som værende emballagens udformning helt uvedkommende eller om det fortsat kunne være relevant blot med mindre vægtning. Høyesterett fortolkede udtalelsen i retning af sidstnævnte<sup>223</sup>, hvilket synspunkt dog efter *Boehringer II* må kunne afvises.

Høyesterett foretog herefter i overensstemmelse med EFTA-domstolens vejledning en konkret vurdering af, om medicinens præsentation skadede varemærkets omdømme. Med henvisning til *Dior* understregede Høyesterett primært betydningen af, at de anvendte markedsføringsmæssige midler kunne anses som sædvanlige i branchen<sup>224</sup> (2. Dior-betingelse). Endvidere blev det understreget, at hverken parallelimportørens evt. kommercielle fordel eller det evt. bidrag til genkendeligheden af parallelimportøren varer, som co-branding kan medføre, havde betydning for lovligheden heraf<sup>225</sup>.

Således blev den helt centrale vurdering, hvorvidt det anvendte pakningsdesign gav et uberettiget indtryk af kommerciel sammenhæng. Høyesterett påpegede, at der er i selve *adgangen* til parallelimport ligger en helt naturlig risiko for et indtryk af kommerciel sammenhæng: Når parallelimportøren markedsfører et produkt under samme navn (varemærke) som producenten og/eller hans autoriserede distributionssystem vil der *automatisk* opstå et indtryk af en form for sammenhæng mellem parallelimportøren og varemærket. Dog blev det understreget, at dette indtryk kan modvirkes af en angivelse af hhv. producenten og ompakkeren på emballagen (fjerde BMS-betingelse)<sup>226</sup>.

I modsætning til den danske SØ- og Handelsret anså Høyesterett altså ikke oplysningsbetingelsen udelukkende som værende begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, men derimod som en måde at modvirke et indtryk af kommerciel sammenhæng mellem producenten og parallelimportøren. Dette stemmer overens med EU-kommissionens indlæg til og EFTA-domstolens udtalelse i E-3/02, jf. ovenfor.

<sup>217</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, punkt 67

<sup>218</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904

<sup>219</sup> Se om det nærmere hændelsesforløb ovenfor under behandlingen af EFTA-domstolens udtalelse.

<sup>220</sup> Om det det faktiske hændelsesforløb se ovenfor under behandlingen af EFTA-domstolens udtalelse i E-3/02

<sup>221</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 61-62. Se endvidere afbildningen af pakningerne under behandlingen af EFTA-domstolens udtalelse i sagen.

<sup>222</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 69-70

<sup>223</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 71

<sup>224</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 74-75 med henvisning til C-337/95, præmis 45-46

<sup>225</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 76-77

<sup>226</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 80

Det må imidlertid understreges, at der i den norske sag var tale om et ikke-distinktivt design<sup>227</sup> (striberne), hvilket *kan* have haft betydning for sagens udfald. De mere distinktive dele af parallelimportørens pakningsdesign var ikke en del af sagen for Høyesterett, og der blev ikke taget stilling hertil under sagen<sup>228</sup>. Det er derfor uvist om Høyesterett ville være kommet til samme resultat som Sø- og Handelsretten gjorde i V-25-03, såfremt der havde været tale om distinktiv mærkning. Dog ændrer dette ikke på, at de to domstoles fortolkning af oplysningsbetingelsen og dens betydning for co-branding efter min opfattelse ikke stemmer overens, og at denne betingelse for Høyesterett i modsætning til Sø- og Handelsretten spiller en helt central rolle i spørgsmålet om co-branding.

#### 4.5.2. Den tyske Bundesgerichtshof

Ifølge M. Wolpert<sup>229</sup> og J. W. Myhre<sup>230</sup> afsagde den tyske Bundesgerichtshof (herefter BGH) d. 14.07.07 dom i en lignende sag, I ZR 173/04, hvor parallelimportøren efter sin ompakning af importerede lægemidler påførte den nye emballage sit eget kendetegn i form af en ikke-distinktiv blå stribe<sup>231</sup>. Også i denne sag accepterede producenten parallelimportørens adgang til ompakning, men opponerede mod emballagens design.

På linje med den norske Høyesterett lagde BGH betydelig vægt på oplysningsbetingelsen i sin vurdering af, hvorvidt den anvendte co-branding gav et fejlagtigt indtryk af kommerciel sammenhæng mellem parallelimportøren og producenten og herved skadede producentens varemærke. BGH understregede nemlig, at det beroede på en fejl, når underinstansen i sin vurdering heraf kun lagde vægt på emballagens udtryk og ikke på de oplysninger, der var trykt herpå<sup>232</sup>. Med begrundelse i parallelimportørens iagttagelse af oplysningsforpligtelsen fandt BGH således ikke, at emballagens design skadede producentens varemærkes omdømme. BGH argumenterer for dette synspunkt med, at gennemsnitsforbrugeren ikke kun ser medicinæskernes design, men tillige læser oplysningerne på æsken<sup>233</sup>.

Igen blev der afsagt en dom som stred imod Sø- og Handelsrettens opfattelse af oplysningsbetingelse som en ren sikkerhedsforanstaltning.

#### 4.5.3. Court of Appeal of England and Wales

Den britiske Court of Appeal of England and Wales (herefter CA) afsagde d. 21.02.08 dom i sagen, [2008] EWCA Civ 83, som dannede grundlag for det præjudicielle søgsmål i *Boehringer II*<sup>234</sup>. Sagen omhandlede ompakning og genmærkning, stickering<sup>235</sup>, de-branding og co-branding, men også her lægges fokus på co-branding.

I sin vurdering af parallelimportørens emballagedesign – herunder især anvendelsen af co-branding – fastslog CA, at co-branding med det formål at *identificere* parallelimportøren *uden* at nedgøre producenten eller give indtryk af kommerciel relation ikke i sig selv forvolder nogen form for skade<sup>236</sup>. I den konkrete sag vurderede CA, at emballagen ikke gav forbrugerne en opfattelse af en kommerciel forbindelse mellem importøren og varemærket, og at parallelimportørens co-branding derfor tilsyneladende

<sup>227</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 91

<sup>228</sup> HR-2004-981-A-Rt-2004-904, pkt. 91

<sup>229</sup> M. Wolpert, *Parallel imports of medical products* (2008). Forfatteren var advokat for varemærkeindehaveren under sagen.

<sup>230</sup> J. W. Myhre, *Parallel imports and “co-branding” of pharmaceuticals – analysis and comments* (2008).

<sup>231</sup> Sagen omhandlede udover co-branding også parallelimportørens re-branding, men denne problematik falder i det hele udenfor behandlingen, jf. kapitel 1 ovenfor, og behandles derfor ikke yderligere.

<sup>232</sup> Jf. J.W. Myhre, s. 403 samt M. Wolpert (2008), afsnit II, 1, c.

<sup>233</sup> Jf. J.W. Myhre, s. 403 med henvisning til dommens præmis 31.

<sup>234</sup> Der blev ikke afsagt endelig dom i sagen, da man afventede EU-domstolens afgørelse i C-276/05 (omtalt i afsnit 4.4.2)

<sup>235</sup> Den situation, hvor en parallelimportør ikke ompakker medicinen, men i stedet blot tilføjer den originale æske et stort klistermærke (f.eks. i parallelimportørens design) med de nødvendige informationer (evt. på et andet sprog). Denne metode anses i praksis for at være mindre indgribende end ompakning.

<sup>236</sup> [2008] EWCA Civ 83 præmis 43 samt kommentaren til dommen i 100 Trademart Rep. (2010), s. 698.

dende ikke var egnet til at skade producentens varemærke<sup>237</sup>. Efter at have understreget, at producenten ikke havde ført bevis for en konkret skade anførte CA, at "[n]or is this the sort of case where damage to reputation is self-evident – given the condition 3 notices"<sup>238</sup>.

Denne passage bør endvidere sammenholdes med EU-domstolens udtalelse i *Boehringer II* angående bevisbyrdeproblematikken for så vidt angår ”skade på omdømme”-kriteriet. Som det er beskrevet ovenfor, blev det i *Boehringer II* fastslået, at parallelimportøren har den indledende bevisbyrde og således skal kunne sandsynliggøre, at den af ham valgte pakning ikke skaber et indtryk af kommerciel forbindelse. Herefter overlades det til producenten at tilbagebevise denne sandsynliggørelse ved fremlæggelse af bevis for en konkret skade.

Den britiske dom kan fortolkes i den retning, at parallelimportørens indledende bevisbyrde *automatisk* løftes ved oplysningsbetingelsens opfyldelse. En sådan fortolkning medfører en retsstilling, som – såfremt parallelimportøren har opfyldt oplysningsbetingelsen – pålægger producenten at fremlægge materiale, som beviser en **konkret skade på hans varemærke**.

Dette bekræftes af, at L.J. Jacobs senere med enighed fra de to andre dommere understregede, at eftersom parallelimportøren klart og tydeligt på emballagen havde anført, at der var tale om producentens varemærke, og at *intet andet* talte for, at der var kommerciel sammenhæng mellem producenten og parallelimportøren<sup>239</sup>.

I overensstemmelse med Myhres kommentar til dommen må det anføres, at den britiske Court of Appeal har tildelt oplysningsbetingelsen den hidtil betydeligste rolle<sup>240</sup>. Endvidere ser jeg L.J. Jacobs argumentation for sin forståelse af parallelimportørens indledende bevisbyrde i relation til ”skade på omdømme”-kriteriet som meget overbevisende, og den bibringer en høj grad af forudsigelighed for aktørerne.

#### 4.5.4. Den første danske Højesteretsdom

Den første relevante Højesteretsdom efter *Boehringer II* var UfR.2008.617.H, som angik et særligt tilfælde af ompakning og forskellige former for branding. Parallelimportøren havde her importeret et lægemiddel fra Frankrig, hvor det af producenten var blevet markedsført under varemærket OXEOL. Den samme vare blev af producenten markedsført i Danmark under varemærket Bambec.

Efter sin import havde parallelimportøren foretaget flere emballageændringer: F.eks. var lægemidlet blevet ompakket og varemærket OXEOL var blevet fjernet fra den ydre emballage (”de-branding”<sup>241</sup>). I stedet var lægemidlets generiske navn sammen med parallelimportørens navn anvendt som benævnelse for medicinen samtidig med, at det på emballagen var anført: ”Svarer til lægemidlet Bambec®”.

Det var ved sagens behandling for Højesteret uomtvistet, at ompakning var nødvendig og derfor lovlig, hvorfor sagen udelukkende angik emballagens udformning.

Oplysningen ”Svarer til lægemidlet Bambec®”, som parallelimportøren havde anbragt på sin emballage, var indledningsvist genstand for en diskussion om, hvorvidt der overhovedet var udtryk for co-branding. Højesteret udtalte i den forbindelse, at der udelukkende var tale om en *relevant forbrugeroplysning*, hvilket ikke kunne karakteriseres som ”erhvervs-mæssig brug” iht. VML § 4. Da ikke-erhvervs-mæssig brug pr. definition ikke udgør en varemærkekrænkelse<sup>242</sup>, var der ifølge Højesteret heller ikke tale om co-branding.

<sup>237</sup> [2008] EWCA Civ 83 præmis 6 med citat fra den første del af appeldommen, [2004] EWCA Civ 129, præmis 81

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> [2008] EWCA Civ 83 præmis 43

<sup>240</sup> Jf. J.W. Myhre, s. 406

<sup>241</sup> De-branding er kort defineret i kapitel 1

<sup>242</sup> Se nærmere herom i kapitel 2

Sagen omhandlede således ikke direkte co-branding, men der kan alligevel drages nogle gode og for co-branding-problematikken og oplysningsbestemmelsen relevante konklusioner af dommen.

Den for co-branding interessante del af sagen drejede sig om parallelimportørens benævnelse af medicinen: *Bambuterol "Paranova"*. Bambuterol er blot medicinens generiske betegnelse – og altså ikke et af producenten beskyttet varemærke – mens *Paranova* er navnet på parallelimportøren. Da der således ikke var tale om et beskyttet varemærke, drejede sagen sig ikke om VML § 6, stk. 2 og ”rimelig grund”, men derimod om markedsføringslovens §§ 1 og 2 om hhv. god markedsføringsetik og forbud mod vildledende reklame (nugældende markedsføringslov §§ 1 og 3).

Producentens argument for navnets krænkende karakter var nært beslægtet med vurderingen af, hvorvidt der ved co-branding opstår et indtryk af, at der er ”erhvervsmæssig sammenhæng” mellem parallelimportøren og varemærket. Producenten anførte således, at *Bambuterol "Paranova"* gav et fejlagtigt indtryk af, at parallelimportøren var producent og ikke blot ompakker/parallelimportør.

I sin vurdering lagde Højesteret vægt på, at parallelimportøren på emballagen havde angivet, hhv. hvem der var ompakker, og hvem der var producent. På den baggrund blev det konkluderet, at der **ikke** var tale om en vildledende markedsføring eller en markedsføring i strid med god markedsføringsetik.

På trods af, at hjemlen i dommen er markedsføringsloven og ikke i VML § 6, stk. 2, kan den om ikke andet tages som en *indikator* for, at Højesteret fortolker *Boehringer II* i retning af, at oplysningsbetingelsen skal anvendes i relation til vurderingen af kommerciel sammenhæng og således ”skade på omdømme”-kriteriet. Denne forståelse er i overensstemmelse med såvel den tyske, norske og britiske forståelse.

Sø- og Handelsrettens udtalelse om, at oplysningsbetingelsen er indført af ”*sikkerhedsmæssige hensyn*” kan dog ikke udelukkende med hjemmel i denne dom endeligt afvises, men UfR.2008.617.H kan, som jeg ser det, tages som udtryk for et skridt i den retning.

#### 4.5.5. Sø- og Handelsrettens efterfølgende praksis

Det er herefter interessant at undersøge, hvorvidt Sø- og Handelsretten ændrede sin praksis efter Højesteretsdommen fra 2007<sup>243</sup>.

I V-12-02 af 7. marts 2008 accepterede Sø- og Handelsretten, at parallelimportøren efter sin ompakning af parallelimporterede lægemidler anvendte en emballage med producentens beskyttede ordmærke sammen med parallelimportørens eget sribedesign. Dette resultat er umiddelbart i overensstemmelse med de to ovenfor omtalte afgørelser fra hhv. Højesteret som BGH, som tillige omhandlede ikke-distinktive sribedesigns.

Derimod begrundede Sø- og Handelsretten sin afgørelse med, at striberne ikke var tilstrækkeligt distinktive til at udgøre et ”*design*” og således ikke overskred, hvad der var nødvendigt i forhold til hensynet til tydeliggørelse af forskelle mellem lægemiddelpakninger<sup>244 245</sup>. Denne argumentation stemmer *ikke* overens med den praksis, som var udviklet i de ovenfor omtalte udenlandske domme og (måske) den danske Højesteret, som alle begrunder afgørelserne med opfyldelse af oplysningsbetingelsen, jf. ovenfor.

I sin afgørelse af 31. marts 2008 i sagen V-39-02 lod Sø- og Handelsretten i tråd med V-12-02 ej heller oplysningsbetingelsen spille en rolle i vurderingen af den af parallelimportøren anvendte co-branding.

<sup>243</sup> De to domme, som gennemgås her er ikke senere afgjort af Højesteret. De to afgørelser, som senere blev afgjort af Højesteret gennemgås samlet i afsnit 4.5.7.

<sup>244</sup> Se endvidere omtalen af neutrale hvide medicinpakker ovenfor.

<sup>245</sup> V-12-02 s. 32

Dog blev bevisbyrdespørgsmålet behandlet, om end terminologien i dommen dog kan virke en smule forvirrende. Det anføres primært, at parallelimportørens præsentationsmåde ikke havde en karakter, der kunne være skadelig for varemærket eller varemærkeindehaverens omdømme. Herefter blev omdrejningspunktet, hvorvidt selve *ompakningen* havde været skadelig, og bevisbyrden for at sidstnævnte var tilfældet, blev pålagt producenten. Som led i denne vurdering tog SØ- og Handelsretten stilling til den af parallelimportøren anvendte *emballage*, og hvorvidt den gav indtryk af, at der var en kommerciel forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaveren. Problemet er, at denne del af vurderingen jo ifølge *Boehringer II* er en del af produktets *præsentationsmåde*, som SØ- og Handelsretten uden videre havde accepteret.

Som jeg læser afgørelsen, må den skulle fortolkes således, at SØ- og Handelsretten anså den prima facie bevisbyrde, som EU-domstolen pålagde parallelimportøren i relation til ”skade på omdømme”-kriteriet som løftet, når emballagen ikke er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder som ufærdig<sup>246</sup>. Der var under sagen enighed om, at dette var tilfældet. Herefter blev producenten pålagt at tilbagevise parallelimportørens sandsynliggørelse af, at mærkningen ikke skadede varemærkets omdømme. Dette betød for SØ- og Handelsretten, at producenten skulle bevise, at mærkningen gav et *indtryk af kommerciel forbindelse* mellem producenten og parallelimportøren.

Denne fortolkning er ikke i overensstemmelse med den britiske CA, som anså den indledende bevisbyrde for løftet, når oplysningsbetingelsen var opfyldt. Som jeg ser det, strider ingen af de to fortolkninger mod *Boehringer II*, som ikke giver nogen vejledning i denne sammenhæng.

Dog må det kritiseres, at SØ- og Handelsretten anså producentens bevisbyrde for løftet alene ved fremlæggelsen af parallelimportørens emballage. I stedet for – som f.eks. den britiske CA gjorde – at foretage en konkret vurdering af faktum, og af hvorvidt der kunne påvises en *konkret aktuel skade*, fastslog SØ- og Handelsretten blot, at ”[parallelimportørens] *markante anvendelse af egne logoer m.v. sammen med [producentens] varemærker giver forbrugerne et indtryk af, at der er en sammenhæng mellem [producenten] og [parallelimportøren]*”, hvilket i sig selv gjorde, at parallelimportørens pakningsdesign fandtes ”*at kunne være til skade varemærkernes og [producentens] omdømme*”<sup>247</sup>. SØ- og Handelsretten krævede altså ikke bevis for en konkret skade, men accepterede producentens sandsynliggørelse. Som jeg ser det strider dette imod *Boehringer II*, jf. behandlingen ovenfor.

#### 4.5.6. De seneste to Højesteretsdomme

De to seneste Højesteretsdomme, som er afsagt på området for co-branding er hhv. UfR.2009.2956H og UfR.2013.166.H. Spørgsmålet er, om disse to domme endeligt har ført til en afklaring af praksis.

UfR.2009.2956.H omhandlede parallelimportørens anbringelse af sine egne kendetegn – herunder et trekantslogo samt parallelimportørens navn med særlig skrift<sup>248</sup> – på medicinpakningen efter sin ompakning af parallelimporteret medicin. I den lignende sag, UfR.2013.166.H havde parallelimportøren tillige anvendt co-branding på den emballage, som blev anvendt efter ompakning, men var der imidlertid ikke tale om logoer i samme omfang som i 2009-dommen. Derimod var der blot anbragt to skrå parallelle striber i producentens farver sammen med producentens beskyttede ordmærke<sup>249</sup>.

---

<sup>246</sup> Disse tre kriterier, som er omtalt ovenfor, er fastslået i bl.a. C-232/94, præmis 46

<sup>247</sup> V-39-02 s. 21-22

<sup>248</sup> Se billedet i kapitel 4, afsnit 4.1 ovenfor.

<sup>249</sup> Der var tale om den samme parallelimportør i de to domme. I UfR.2013.166.H havde parallelimportøren tidligere (ligesom i UfR.2009.2956.H) anvendt f.eks. trekantslogoet. Dog anerkendte parallelimportøren i UfR.2013.166.H med henvisning til UfR.2009.2956.H, at denne mærkning var varemærkestridigt.



De to sager fik ikke samme udfald: Højesteret fandt, at parallelimportørens mærkning i UfR.2009.2956.H var varemærkestridig<sup>250</sup>, mens de skrå striber i UfR.2013.166.H ifølge Højesteret var berettigede.

De to dommes forskellige udfald blev begrundet i, at Højesteret ud fra en konkret vurdering konkluderede, at det store markante trekantslogo, i modsætning til de to skrå striber, i sig selv kunne give indtryk af, at der var en særlig forbindelse mellem parallelimportøren og producentens varemærke. Højesteret tog i overensstemmelse med *Boehringer II* således udgangspunkt i ”skade på omdømme”-kriteriet, og understregede da også i begge domme, at nødvendighedskriteriet er produktets præsentationsmåde helt utedkommende.

I Højesterets vurdering af mærkningen blev der tilsyneladende lagt vægt, dels på hvorvidt parallelimportørens mærkning var af distinktiv og fremtrædende karakter, og dels på hvilket indtryk dommerne umiddelbart fik, når de så emballagen. F.eks. blev det i UfR.2009.2956.H uden videre anført, at trekantslogoet ”i sig selv [kunne] give indtryk af, at der var en særlig forbindelse mellem [parallelimportørens] logo og [producentens] varemærke”<sup>251</sup>, mens der i UfR.2013.166.H blev lagt vægt på, at striberne var af ikke-distinktiv karakter.

I begge domme nævnte Højesteret endvidere, at oplysningsbetingelsen konkret var opfyldt. Selvom betingelsen tilsyneladende blev tillagt betydning i UfR.2013.166.H som (endnu) et argument for at frifinde parallelimportøren, kan den ikke i nogen af de to domme siges at spille den afgørende rolle, som den tilsyneladende gør i udenlandsk praksis. I UfR.2009.2956.H blev det derimod understreget, at ”[s]elvom det er angivet på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, kan det imidlertid ikke udelukkes, at varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme **alligevel** kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt”<sup>252</sup>. Som tilføjelse til konklusionen – at parallelimportørens mærkning var varemærkestridig – understregede Højesteret endvidere, at ”[d]et forhold, at det et andet sted på pakningerne med mindre skrift var angivet, hvem der var ompakker og producent, **ændrer ikke herved**”<sup>253</sup>.

Det ser således ud til at være gældende ret i Danmark, at co-branding kun er tilladt såfremt parallelimportørens mærkning er af ikke-distinktiv karakter. Endvidere spiller oplysningsbetingelsen en vis rolle, om end denne ikke, som jeg ser det, kan være udslagsgivende.

#### 4.5.7. Vurdering af Højesterets praksis

I dette afsnit beskrives mine tre kritikpunkter til de to seneste Højesteretsdomme.

<sup>250</sup> Dog blev producentens påstand om erstatning ikke blev taget til følge som følge af retsfortabende passivitet.

<sup>251</sup> U.2009.2956, s. 2976, højre spalte med mine fremhævelser

<sup>252</sup> U.2009.2956, s. 2976, venstre spalte med mine fremhævelser

<sup>253</sup> U.2009.2956, s. 2976, højre spalte med mine fremhævelser

#### a. Sondringen mellem distinktive og ikke-distinktive mærker

Højesterets sontring mellem distinktive og ikke-distinktive mærker finder ingen støtte i *Boehringer II*, som derimod kræver en konkret vurdering i hver enkelt sag<sup>254</sup>. Højesteret foretager *ikke* en konkret vurdering, når ikke-distinktiv mærkning godkendes, mens distinktiv mærkning konsekvent afvises. Som jeg ser det, kan særpræget af parallelimportørens mærkning naturligvis tillægges en *vis* betydning i vurderingen af co-brandingen, men det er nok for vidtgående, når Højesteret lader denne vurdering være det eneste, der er relevant for, om emballagen giver indtryk af en kommerciel forbindelse mellem parallelimportøren og producenten.

#### b. Konkret eller abstrakt skades-vurdering

Endvidere foretager Højesteret tilsyneladende ingen vurdering af, hvorvidt der var lidt *konkret* skade som følge af parallelimportørens co-branding. Derimod var der i begge de to seneste Højesteretsdomme nærmere tale om en ”egnet til at skade”-vurdering, hvilken hverken stemmer overens med udenlandsk praksis eller *Boehringer II*, jf. behandlingen ovenfor. I fortsættelse af behandlingen heraf ovenfor kan der selvfølgelig argumenteres for, at *Boehringer II* ikke er helt utvetydig i denne sammenhæng. Men selvom Højesteret ikke er direkte bundet af den udenlandske praksis, er formålet med VMD jo netop en ensartet retstilstand, hvorfor Højesteret trods alt bør skele til de udenlandske fortolkninger.

#### c. Oplysningsbetingelsens rolle

Oplysningsbetingelsens rolle har som nævnt ovenfor været svær at udlede af *Boehringer II*. For at lade oplysningerne spille en meget central rolle i vurderingen af co-branding argumenterede den britiske CA med, at gennemsnitsforbrugeren ikke blot ser farverne og figurerne på pakningerne, men derimod også *læser*, hvad der står skrevet på pakningen. Derfor vil en oplysning om, hvem der har ompakket, og hvem der har produceret, ifølge CA kunne modvirke et evt. indtryk af kommerciel forbindelse mellem parallelimportøren og varemærket.

Det afgørende for dette arguments værdi må dog være, hvad gennemsnitsforbrugeren *reelt* får indtryk af. Selvom CAs argument umiddelbart virker overbevisende, kræver det trods alt, at gennemsnitsforbrugeren *rent faktisk læser* den information, der er angivet på emballagen. Det er, som jeg ser det, tvivlsomt, om forbrugeren nærstuderer samtlige informationer på emballagen, og CA tager nok oplysningsbetingelsens betydning for vidt.

På den anden side tillægger den danske Højesteret ikke betingelsen nok betydning. Selvom en klar og tydeligt angivelse på æsken af, hvem der har produceret, og hvem der har ompakket, nok ikke *eliminerer* risikoen for, at der kan opstå et indtryk af erhvervsmæssig sammenhæng mellem varemærket og parallelimportøren, vil risikoen alt andet blive *reduceret*.

Det ser altså ud til, at den tyske BGH og den norske Høyesterett har ramt et passende leje, hvor parallelimportøren gives det spillerum, de skal have for at påvirke konkurrencen, mens man samtidig beskytter producenternes interesser. Begge domstole tillægger det betydning, at parallelimportørens mærkning var distinktiv, men tillægger samtidig oplysningsbetingelsens opfyldelse afgørende virkning.

Det bliver spændende at se, om det sidste ord i co-branding-sagerne er sagt. Dog ser det ud som om, at parallelimportørerne nu har udskiftet deres mærkning, således at de nu kun anvender ikke distinktiv mærkning<sup>255</sup>. Det er derfor uvist, om retsstillingen for så vidt angår distinktiv mærkning bliver endeligt afklaret.

<sup>254</sup> Se behandlingen i afsnit 4.3.3.d) ovenfor.

<sup>255</sup> Se f.eks. UfR.2013.166.H, hvor parallelimportøren var stoppet med at bruge den store grønne trekant, for i stedet blot at anvende de ikke distinktive parallelle striber.



## KAPITEL 5

### Afslutning

Adgangen til parallelimport følger af reglerne om varernes frie bevægelighed, som har til formål at skabe et indre marked i EU med øget konkurrence. For at dette formål kan opnås, er det en forudsætning, at markedsaktørerne ikke gives mulighed for at opdele det indre marked i EU og således hindre den frie konkurrence på det internationale marked.

Dette er særligt interessant på området for medicin. I afhandlingen er det beskrevet, hvordan medicinproducenter, som følge af medicinalvarers særlige karakter, har mulighed for kunstigt at opdele det indre marked ved hjælp af forskelle i emballagedesign, pakningsstørrelser, oplysninger, sprog osv. Derfor er det også særligt vigtigt, at medicinparallelimportørerne indrømmes adgang til at foretage visse ændringer og tilpasninger til importmarkedet, således at reglerne om varernes frie bevægelighed ikke bliver illusoriske.

På den anden side er der et vigtigt hensyn at tage til den medicinproducent, som ved sin markedsføringsindsats har oparbejdet en goodwill, som knytter sig til hans produkt – til hans varemærke. Disse interesser beskyttes i den varemærkeretlige lovgivning.

Afvejningen af disse to modstående interesser har været omdrejningspunktet for denne afhandling.

#### *Ompakning og genmærkning*

I kapitel 2 blev det indledningsvist konkluderet, at en parallelimportør lovligt kan ompakke importeret medicin og anvende producentens varemærke på den nye emballage, hvis de fem BMS-betingelser er opfyldt:

1. Varemærkeindehavers benyttelse af varemærket og det salgssystem som denne anvender skal bidrage til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemslandene.
2. Ompakningen må ikke berøre varens originale tilstand.
3. Varemærkeindehaveren skal underrettes om ompakningen inden de ompakkede varer sættes på markedet.
4. Det skal angives på den nye emballage, hvem har produceret medicinen, og hvem der har forestået ompakningen
5. Det ompakkede produkts præsentationsmåde må ikke være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.

Den helt centrale betingelse i relation til ompakning og genmærkning er den første, som i realiteten er en nødvendighedsbetingelse.

#### *Co-branding*

Med udgangspunkt i EU-domstolens markedsføringspraksis er det blevet fastslået, at spørgsmålet om co-branding ikke er et spørgsmål om *adgangen* til parallelimport, men derimod et spørgsmål den ompakkede medicins *præsentationsmåde*.

Derfor er den helt centrale betingelse for vurderingen af parallelimportørens co-branding ”skade på omdømme”-betingelsen (femte BMS-betingelse), og der gives i markedsføringsdommene endvidere følgende eksempler på, *hvornår* der kan siges at foreligge en sådan skade:

- Når emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig eller
- Når emballagens design og den øvrige markedsføring giver indtryk af, at der er erhvervsmæssig forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaver

Derimod er det blevet fastslået, at parallelimportørens skabelse af en **produktserie** bestående af forskellige producenters varer i sig selv er spørgsmålet om co-branding uvedkommende. Den centrale vurdering er fortsat, hvorvidt dette skader varemærkets omdømme. Dette kan konkret være tilfældet, hvis produktserien medfører, at der opstår et indtryk af en erhvervsmæssig forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaveren.

Tilsvarende er en helt generel risiko for degeneration, som parallelimport og ompakning naturligt medfører, heller ikke i sig selv nok til at udgøre en varemærkekrænkelse. Dette kræver derimod, at degenerationsrisikoen kan henføres direkte til den konkrete parallelimportørs ompakning og co-branding.

Endeligt blev spørgsmålet om bevisbyrde behandlet. Det blev konkluderet, at parallelimportøren har en prima facie bevisbyrde for, at hans co-branding ikke har skadet varemærket. I det omfang bevisbyrden blev løftet, blev producenten pålagt at fremlægge bevis for den konkrete skade. Spørgsmålet blev herefter, **hvornår** disse to bevisbyrder var løftet af hhv. parallelimportøren og producenten.

Da EU-domstolen ikke har givet nogen vejledning, blev forskellige afgørelser fra fire forskellige lande (herunder Danmark) gennemgået. Gennemgangen viste, at der er stor forskel på, hvad der kræves af især den britiske CA og den danske Højesteret. Den britiske CA tillagde oplysningsbetingelsen afgørende virkning, og fastslog, at parallelimportøren allerede ved sin opfyldelse af oplysningsbetingelsen havde løftet sin prima facie bevisbyrde. Var oplysningsbetingelsen opfyldt krævede CA herefter, at producenten fremlagde bevis for, at mærkningen konkret havde påført ham eller hans varemærke skade. Den britiske CA er således rimelig parallelimportør-venlig.

I modsætning hertil står den Danske Højesteret, som derimod er mere producent-venlig. Højesteret anser prima facie bevisbyrden for løftet når parallelimportørens emballage ikke er defekt, af ringe kvalitet eller fremstår ufærdig. Derimod kræver Højesteret intet *konkret* bevis fra producenten for, at han eller varemærket har lidt skade. I stedet foretager dommerne blot en (mere eller mindre subjektiv) vurdering af, hvorvidt mærkningen giver indtryk af erhvervsmæssig sammenhæng. I denne vurdering er det afgørende moment, hvorvidt parallelimportørens kendetegn er distinktive.

Her i mellem står den tyske BGH og norske Høyesterett, som begge tillægger oplysningsbetingelsen stor – men ikke altafgørende – betydning. Som jeg ser det, har disse to domstole fundet et leje, hvor såvel parallelimportørernes som producentens interesser tilgodeses.

Den danske Højesteret er selvfølgelig ikke bundet af international praksis, men måske bør der skeles lidt mere til internationale domstoles overbevisende argumenter. Samtidig bør det holdes for øje, at hele formålet med VMD var at skabe en ensartet retstilstand på området for varemærkeretten.

## Litteratur og kilder

### Lovgivning og administrative forskrifter

EU	Traktaten Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde <u>Forkortelse:</u> TEUF
	Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab <u>Forkortelse:</u> EØF
	Rådets Første Direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, 89/104/EØF

	<p>(Varemærkedirektivet)</p> <p><u>Forkortelse:</u> eller VMD</p>
	<p>EU-Kommissionens meddelelse, KOM/2003/0839, ”<i>Parallelimport af farmaceutiske specialiteter, for hvilke der allerede foreligger en markedsføringstilladelse</i>”</p>
	<p>EU-domstolens udtalelse 1/91 af 14.12.1991</p>
<i>Danmark</i>	<p>Lov nr. 341 af 6. juni 1991 om varemærker med senere ændringer (Varemærkeloven)</p> <p><u>Forkortelse:</u> VML</p>
	<p>Lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler (Lægemiddelloven)</p>
	<p>Lov nr. 479 af 20. december 1967 om patenter med senere ændringer (Patentloven)</p>
	<p>Bkg. nr. 238 af 30. marts 1994</p>
	<p>Bkg. nr. 314 af 18. maj 1993</p>
	<p>Bkg. nr. 7 af 8. januar 2002</p>
	<p>Bkg. nr. 869 af 21. juli 2011</p>
	<p>Lovforslag nr. L 83, folketinget 1990-1992, 2. samling</p> <p><u>Forkortelse:</u> L 83</p>
	<p>Betænkning nr. 1444, maj 2004</p>
	<p>Vejledning nr. 31 af 13. maj 2005 om mærkning af og indlægssedler til lægemidler</p>
<i>Andre internationale aftaler</i>	<p>Aftalen om et Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde</p> <p><u>Forkortelse:</u> EØS-aftalen</p>
	<p><i>Agreement Between the EFTA-states on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice</i>, OJ L 344, 31.1.1994, p. 3; and EFTA States’ official gazettes (1992)</p>

**Retspraksis:**

<i>EU-domstolen</i>	C-355/96, <i>Silhouette</i> [1998] Forslag til afgørelse i sagen i C-355/96 fra generaladvokat Jacobs fremsat den 29. januar 1998
	C-102/77 <i>Hoffmann-La Roche mod Centrafarm</i> [1978]
	C-1/81 <i>Pfizer</i> [1981]
	De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 <i>Bristol-Myers Squibb m.fl.</i> [1996]
	C-232/94 <i>MPA Pharma</i> [1996]
	C-337/95 <i>Parfums Christian Dior mod Evora BV</i> [1997]
	C-63/97 <i>BMW mod Deenik</i> [1999]
	C-143/00 <i>Boehringer I</i> [2002]
	C-348 <i>Boehringer Ingelheim m.fl. mod Swingward m.fl.</i> [2007]
	C-276/05 <i>Wellcome mod Paranova</i> [2008]
<i>EFTA-domstolen</i>	E-3/02 <i>Paranova AS mod Merck &amp; Co., Inc. og andre</i> [2003] Den Europæiske Kommissions indlæg til E-3/02, gengivet i retsmødeprotokollen, E-3/02/25, punkt 58-65
<i>Danmark</i>	UfR.1957.596.SH
	UfR.1999.952.H
	UfR.1999.677.Ø
	UfR.1999.952.H
	UfR.1999.1678/2.H
	UfR.1999.1878.H
	UfR.2000.551.H
	UfR.2002.696H
	UfR.2002.1523.H

	UfR.2003.630.H
	UfR.2003.1825.H
	UfR.2003.1826.H
	Sø- og Handelsrettens dom af 15. august 2007 i V-25-03
	Sø- og Handelsrettens dom af 7. marts 2008 i V-12-02
	Sø- og Handelsrettens dom af 31. marts 2008 i V-39-02
	UfR.2008.617.H
	UfR.2009.2956.H
	UfR.2013.166.H
<i>Norge</i>	HR-2004-981-A-Rt-2004-904
<i>Storbritannien</i>	[2004] EWCA Civ 129
	[2008] EWCA Civ 83 Kommentaren til dommen i 100 Trademart Rep. (2010), s. 697-699

## Litteratur

<i>Bøger</i>	Danielsen, Jens Hartig <i>Parallelhandel og varernes frie bevægelighed</i> 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005
	Dyekjær, Karen <i>”Life Science Jura – med vægt på lægemiddelindustrien”</i> 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011
	Karnøe, Lars <i>”Immaterialret – indhold, værdiansættelse og skat”</i> 1. udgave, Thomson Reuters, 2008
	Koktvedgaard, Mogens Lærebog i Immaterialret

	<p>3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994</p>
	<p>Madsen, Palle Bo</p> <p><i>Markedsret, del 3 Immaterialret</i></p> <p>5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, u.s., 2008</p>
	<p>Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten</p> <p><i>Immaterialret</i></p> <p>2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, u.s., 2011</p> <p>(af praktiske årsager har det ikke været muligt at inkorporere 3. udgave af værket, som udkom i starten af 2013)</p>
	<p>Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge</p> <p><i>EU-Retten</i></p> <p>5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010</p>
	<p>Wallberg, Knud</p> <p><i>Varemærkeret, Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, EF-varemærket, Madrid-Protokollen</i></p> <p>4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, u.s., 2008</p>
Afsnit i bøger	<p>Dyckjær-Hansen, Karen,</p> <p><i>Nødvendighedskriteriet og markedsadgangen – En studie i samspillet mellem EU-ret, Immaterialret og Konkurrenceret</i></p> <p>s. 185-207 i <i>Festskrift til Mogens Kockvedgaard</i>, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003.</p> <p>Madsen, Palle Bo</p> <p><i>Global consumption i varemærkeretten? Eller Hvad mod EF-Domstolen vil sige?</i></p> <p>s. 715-727 i <i>Ånd og rett, Festskrift til Birger Stuevold Lasse</i>, Universitetsforlaget, Oslo, 1997.</p>
	<p>Skouris, Vassilios</p> <p><i>The ECH and the EFTA Court under the EEA Agreement: A paradigm for International Cooperation between Judicial Institutions</i></p> <p>s. 123-129 i Baudenbacher, Carl, Tresselt, Per og Örlygsson, Thorgeir, <i>The EFTA Court – Ten Years On</i>, Hart Publishing – Oxford and Portland, Oregon, 2005</p>
Artikler	<p>Fredriksen, Halvard Haukeland</p>

	<p><i>Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven?</i></p> <p>Tidsskrift for rettsvitenskap, 2009 Årg. 122, h.4/5 (2009), s. 507–576</p>
	<p>Fredriksen, Halvard Haukeland</p> <p><i>Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen?</i></p> <p>Tidsskrift for rettsvitenskap, Årg. 123, h. 2 (2010) S. 247–287</p>
	<p>MYHRE, Jonas W.</p> <p><i>Parallel imports and “co-branding” of pharmaceuticals – analysis and comments</i></p> <p>NIR-2008-4, s. 388-408</p>
	<p>Rognstad, Ole–Andreas</p> <p><i>EF-domstolens og EFTA-domstolens praksis som retskilder ved tolkningen av EØS-avtalen</i></p> <p>Tidsskrift for rettsvitenskap, Årg. 114, h. 3 (2001), s. 435-463</p>
	<p>Wolpert, Marga</p> <p><i>Parallel imports of medical products</i></p> <p>Wettbewerb in Recht und Praxis 4/2008</p>

**Andet:**

”Høringsvar vedr.: Konkurrenceregørelsens kap. 6 – mere konkurrence om salg af medicin til forbrugere” af 11. april 2005 fra parallelimportørforeningen af Lægemidler

Karnovs online kommentarer til VML