

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 9 juni 2006

Mål nr

Ö 566-06

KLAGANDE

Roche Aktiebolag, 556038-3100

Box 47327

100 74 Stockholm

Ombud: Advokat ME och jur. kand. JB

MOTPART

Orifarm AB, 556548-7625

Box 50231

202 12 Malmö

Ombud: Advokat HW

SAKEN

Interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Hovrätten över Skåne och Blekinges beslut den 10 januari 2006 i mål

Ö 2822-05

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

Överklagandet lämnas utan bifall.

Roche Aktiebolag skall ersätta Orifarm AB för rättegångskostnader i Högsta domstolen med etthundrafemtusenfyrahundra (105 400) kr, varav 100 000 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högsta domstolens beslut till dess betalning sker.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Roche Aktiebolag har yrkat bifall till sitt vid tingsrätten och hovrätten framställda yrkande om interimistiskt vitesförbud.

Orifarm AB har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen.

SKÄL

I målet är ostridigt att Orifarm från Storbritannien och Irland importerat ett läkemedel innehållande de aktiva substanserna levodopa och benserazid som Roche marknadsfört i dessa länder under beteckningen MADOPAR 62.5 Dispersible, att Orifarm ändrat märkningen på förpackningen till MADOPARK QUICK MITE, som är den beteckning under vilken Roche marknadsför läkemedlet i Sverige, och att produkterna därefter förts ut på den svenska marknaden. Orifarm har därmed använt varumärket MADOPARK på

ett sådant sätt som anges i 4 § varumärkeslagen (1960:644). När det gäller varor som lovligen förts ut på marknaden inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan användningen vara tillåten enligt 4 a § varumärkeslagen. Denna bestämmelse om s.k. regional konsumtion av varumärkesrätt skall tolkas i ljuset av artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) och EG-domstolens praxis.

EG-domstolen har slagit fast som en huvudregel att principen om regional konsumtion inte ger en importör någon rätt att packa om eller märka om en importerad vara utan endast att bibehålla varumärket på förpackningen. Av hänsyn till principen om den fria rörligheten för varor gäller dock under vissa förutsättningar ett undantag som ger importören rätt att ändra märkningen eller byta ut förpackningen innan en vara förs ut på marknaden i importlandet. En av dessa förutsättningar är att varumärkesinnehavarens förbud bidrar till en konstlad avskärmning mellan de nationella marknaderna inom EU – något som kan vara fallet när samma läkemedel marknadsförs under olika varumärken eller i olika slags förpackningar i olika medlemsstater – och att en ommärkning eller ompaketering kan anses objektivt nödvändig för att en importör skall kunna marknadsföra varan i importlandet (se EG-domstolens domar den 11 juli 1996 i förenade målen C-427/93, C-429/93 och C 436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996 s. I-03457 och den 12 oktober 1999 i mål C-379/97, Upjohn, REG 1999 s. I-06927). Härutöver gäller ytterligare ett antal villkor som inte har åberopats i förevarande mål.

Genom ett beslut av Läkemedelsverket den 9 december 2004 står det klart att suffixet ”62.5 Dispersible” inte kan användas som ett led i beteckningen

av läkemedlet i fråga vid saluförande i Sverige. Det har därför varit nödvändigt för Orifarm att ändra märkningen för att få faktisk tillgång till den svenska marknaden. Fråga blir då om det, som Orifarm hävdar, varit objektivt nödvändigt och därmed tillåtet för Orifarm att märka förpackningarna med kännetecknet MADOPARK.

Roche har å sin sida gjort gällande att det förhållandet att Orifarm varit hänvisat till att byta ut suffixet inte kan åberopas som skäl för att också byta ut varumärket. Fråga uppkommer därför om det för Orifarm skulle vara ett realistiskt alternativ att bibehålla varumärket MADOPAR, som används i exportlandet, och kombinera detta med något suffix som Läkemedelsverket kan godkänna eller att helt avstå från användning av suffix. Att ett sådant alternativ kan vara mindre fördelaktigt från kommersiell synpunkt utgör inte tillräckligt skäl för att kravet på objektiv nödvändighet att byta ut varumärket skall anses uppfyllt (se EG-domstolens dom i mål C-379/97). Avgörande är i stället om detta alternativ skulle hindra Orifarm från faktisk tillgång till den svenska marknaden.

När det gäller åtgärder som i princip omfattas av den varumärkesrättsliga ensamrätten, men som är tillåtna på grund av att ensamrätten under vissa förhållanden fått ge vika för skyddet för den fria rörligheten för varor, har EG-domstolen slagit fast att dessa åtgärder i minsta möjliga mån får skada de intressen som varumärkesrätten skall skydda (p. 46 i domen den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997 s. I-06227). Importörens åtgärd får alltså inte vara mer ingripande än vad som är nödvändigt för att han eller hon skall få faktisk tillgång till marknaden i importlandet. EG-domstolen har emellertid även slagit fast att ett starkt konsumentmotstånd mot förpackningar som försetts med nya etiketter kan

göra det nödvändigt att byta ut en produkts hela förpackning för att importören faktiskt skall kunna sälja produkten på marknaden (se dom den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. REG 2002 s. I-03759).

Orifarm har i Högsta domstolen gjort gällande att en användning av varumärket MADOPAR utan suffix eller med ett nytt suffix skulle ge upphov till praktiska problem för apotek och sjukvård samt äventyra patientsäkerheten. Viss utredning har också förebringats till stöd för detta påstående. Orifarm har även anfört att man avser att åberopa muntlig bevisning om de patientrisker och det konsumentmotstånd som skulle uppkomma i spåren av användningen av det avvikande läkemedelsnamn som Roche försöker framtvinga.

Vid den översiktliga prövning som skall göras huruvida det föreligger sannolika skäl för att varumärkesintrång förekommer kan till att börja med noteras att Orifarm ostridigt utan Roches tillstånd använder Roches varumärke. Sådillvida föreligger det alltså starkt stöd för att varumärkesintrång förekommer. Det ankommer då på Orifarm att göra sannolikt att användningen av varumärket MADOPARK är objektivt nödvändig för att läkemedlet skall kunna saluföras på den svenska marknaden (jfr NJA 1994 s. 74 och 1995 s. 631).

Vidare bör beaktas att det inför den slutliga prövningen av de faktiska omständigheterna kan komma att åberopas ytterligare utredning bl.a. om hur handeln och konsumenterna uppfattar användningen av de olika läkemedelsbeteckningarna. När det gäller den rent rättsliga bedömningen kan det komma ifråga att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen innan

huvudsaken slutligen avgörs. Prövningen är således på detta stadium endast preliminär.

Med hänsyn till att skyndsamhet är påkallad vid prövning av interimistiska yrkanden och till att huvudsaken fortfarande är anhängig vid tingsrätten, framstår det inte som lämpligt att nu hänskjuta någon tolkningsfråga till EG-domstolen (jfr EG-domstolens dom den 24 maj 1977 i mål 107/76, Hoffmann-La Roche mot Centrafarm, REG 1977 s. 957, svensk specialutgåva volym III s. 375 och rättsfallet NJA 1995 s. 635).

Det ovan redovisade rättsfallet C-349/95 ger uttryck för att Orifarm inte haft rätt att vidta mer ingripande åtgärder än som varit nödvändiga för att få faktisk tillgång till den svenska marknaden. Trots att det varit nödvändigt för Orifarm att ändra märkningen får det därför anses tveksamt om Orifarm redan därigenom med automatik haft rätt att märka förpackningarna med det skyddade varumärket MADOPARK. De problem som Orifarm pekat på i form av patientrisker och konsumentmotstånd med att använda ett annat varumärke än MADOPARK måste emellertid beaktas. Det är därför sannolikt att Orifarms utbyte av varumärket vid en gemenskapsrättslig bedömning får anses objektivt nödvändigt för att de importerade läkemedlen skall kunna saluföras på den svenska marknaden. Användning av kännetecknet MADOPARK är i så fall tillåten.

Vid den preliminära bedömning som skall göras har det således inte framkommit sannolika skäl för att Orifarm begått varumärkesintrång. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

