



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020103

DOM
2018-06-13
Stockholm

Mål nr
PMT 2901-17

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2017-03-03 i mål nr PMT 10989-14 och PMT 10990-14, se bilaga A

PARTER

Klagande

1. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag, 556187-0014
Box 451 92
104 30 Stockholm

2. MSD International GmbH
Weyrstrasse 20
6000 Lucerne 6
Schweiz

3. Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station
New Jersey 08889
USA

Ombud för 1–3:
Advokaten N. W. och jur.kand. N. J.
Linklaters Advokatbyrå AB
Box 7833
103 98 Stockholm

Motpart

Orifarm AB, 556548-7625
Box 56048
102 17 Stockholm

Ombud: Advokaterna M. L. och P. L.
Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB
Box 4501
203 20 Malmö

SAKEN

Varumärkesintrång

Dok.Id 1413490

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00–16:30
E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se				

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens domslut.
 2. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och MSD International GmbH ska solidariskt ersätta Orifarm AB för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 248 863 kr, varav 239 336 kr avser ombudsarvode, samt betala ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom till dess betalning sker.
 3. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme Corp. ska solidariskt ersätta Orifarm AB för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 663 712 kr, varav 638 304 kr avser ombudsarvode, samt betala ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom till dess betalning sker.
-

YRKANDEN

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och MSD International GmbH har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla deras talan vid Patent- och marknadsdomstolen (Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 10989-14).

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme Corp. har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla deras talan vid Patent- och marknadsdomstolen (Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 10990-14).

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag, MSD International GmbH och Merck Sharp & Dohme Corp. (fortsättningsvis gemensamt benämnda MSD-bolagen) har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria dem från skyldigheten att ersätta Orifarm AB (fortsättningsvis benämnt Orifarm) för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta Orifarm att ersätta MSD-bolagen för deras rättegångskostnad där.

Orifarm har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

PARTERNAS TALAN

MSD-bolagen har klargjort att även Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag i Patent- och marknadsdomstolen framställde de yrkanden som finns angivna i Patent- och marknadsdomstolens dom under rubriken ”Yrkanden och inställning” tillsammans med MSD International GmbH respektive Merck Sharp & Dohme Corp.

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme Corp. har också förtydligat sin talan i Patent- och marknadsöverdomstolen såvitt avser yrkandet om skälig ersättning för utnyttjande av varumärkena genom att ange att de yrkade

beloppen i Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 10990-14 fördelar sig, med utgångspunkt i den beräkningsmodell som MSD-bolagen har använt, på respektive varumärke enligt följande.

Yrkat belopp om 304 915 kr – perioden t.o.m. januari 2015

MAXALT	78 150 kr
JANUMET	104 698 kr
ARCOXIA	41 424 kr
INVANZ	43 001 kr
JANUVIA 25 mg	13 046 kr
JANUVIA 50 mg	24 596 kr

Yrkat belopp om 866 175 kr – perioden fr.o.m. februari 2015 t.o.m. oktober 2016

ARCOXIA	166 740 kr
INVANZ	54 875 kr
JANUMET	81 310 kr
JANUVIA 25 mg	134 620 kr
JANUVIA 50 mg	428 680 kr

Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen.

MSD-bolagen har dock gjort följande förtydliganden i Patent- och marknadsöverdomstolen avseende de omständigheter som åberopas till stöd för talan.

Varumärkesintrånget består i att Orifarm har använt respektive varumärke på sätt som beskrivits *dels* utan att den registrerade varumärkesinnehavaren har angivits på de nya förpackningarna eller angivits med en textstorlek som gör att texten inte är läsbar, *dels* utan att på nytt notifiera MSD-bolagen efter det att den ändrade texten påförts förpackningarna. Vad vidare gäller det påstått skadegrandande handlandet som ligger till

grund för talan i skadeståndsdelen ska rätteligen ingen hänvisning göras till doms-bilaga 1–6 på det sätt som tingsrätten gjort på sidan 15 i domen.

Orifarm har i Patent- och marknadsöverdomstolen förtydligat att bolaget varken har handlat uppsåtligt eller av oaktsamhet. Orifarm har även klargjort att bolaget, för det fall förbud skulle meddelas, inte längre anser att förbudet behöver preciseras med vilken teckenstorlek på texten som ska användas.

UTREDNINGEN

Patent- och marknadsöverdomstolen har tagit del av samma bevisning som Patent- och marknadsdomstolen. I Patent- och marknadsöverdomstolen har därutöver tilläggsförhör hållits med A. J.. Även Patent- och marknadsöverdomstolen har hållit syn på de omtvistade förpackningarna.

DOMSKÄL

Utgångspunkten för Patent- och marknadsöverdomstolens prövning

De varumärken som är aktuella i målet är registrerade EU-varumärken. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed att tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (varumärkesförordningen), vilken enligt dess artikel 212 ska tillämpas från och med den 1 oktober 2017.

Patent- och marknadsdomstolen har med utgångspunkt i relevanta rättsakter och med hänvisning till EU-domstolens praxis utförligt redogjort för de rättsliga utgångspunkter som ska ligga till grund för bedömningen. Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till Patent- och marknadsdomstolens redogörelse för gällande rätt. Patent- och marknadsdomstolen har i sin dom bl.a. redogjort för innehållet i artikel 13 i den vid tidpunkten för Patent- och marknadsdomstolens dom gällande 2009 års förordning

om gemenskapsvarumärken. Denna bestämmelse återfinns numera, i allt väsentligt i oförändrad form, i artikel 15 i den nu gällande varumärkesförordningen.

Målet rör parallellimport av läkemedel, vilka ompaketerats och märkts om av parallellimportören Orifarm för att kunna sättas ut på den svenska marknaden. Målet rör såväl läkemedel som är parallellimporterade och som godkänts för försäljning av Läke-medelsverket som läkemedel som är parallellt distribuerade och som således erhållit ett centralt godkännande av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Patent- och marknadsöverdomstolen kommer dock genomgående att använda sig av benämningen parallellimporterade läkemedel och därmed avse även parallellt distribuerade läkemedel såvida det inte utifrån de bedömningar som Patent- och marknadsöverdomstolen gör finns anledning att göra åtskillnad mellan de två olika formerna av godkännande.

I målet uppkommer varumärkesrättsliga frågor om konsumtion av ensamrätten och om i vilka fall som varumärkesinnehavaren kan motsätta sig att de ompaketerade varorna sätts ut på marknaden under det aktuella varumärket. Centralt för den bedömning som Patent- och marknadsöverdomstolen har att göra i dessa frågor är den avvägning mellan å ena sidan intresset av att främja den fria rörligheten för varor inom EES-området och de intressen som varumärkesrätten ska skydda å den andra sidan. Utöver den praxis från EU-domstolen som Patent- och marknadsdomstolen redogjort för kan det i detta sammanhang vara av intresse att särskilt peka på ytterligare två av EU-domstolens domar; nämligen dom den 4 november 1997, Dior, C-337/95, EU:C:1997:517 och dom den 23 februari 1999, BMW, C-63/97, EU:C:1999:82. I dessa två avgöranden, som behandlar frågor om användning av varumärken i marknadsföring och reklam, har EU-domstolen dragit upp riktlinjer för den avvägning mellan parternas intressen som ska göras och angivit vissa förutsättningar under vilka varumärkesinnehavaren kan anses ha skäligen grund att motsätta sig användning av varumärket.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att det med hänsyn till de grunder som MSD-bolagen har åberopat till stöd för sin förbuds- och skadeståndstalan uppkommer två huvudfrågor som domstolen har att ta ställning till. Den första frågan är

om parallellimportörens användning av varumärkena utan att på förpackningarna ange vem som är registrerad varumärkesinnehavare utgör varumärkesintrång. Den andra frågan är om parallellimportörens användning av varumärkena utan att notifiera förändringar på en förpackning som sedan tidigare saluförs utgör varumärkesintrång.

Frågan om Orifarms användning av varumärkena utan att på förpackningen ange vem som är varumärkesinnehavare utgör varumärkesintrång

Den varumärkesrättsliga principen om konsumtion av de rättigheter som är knutna till EU-varumärken kommer till uttryck i bestämmelsen i artikel 15.1 i varumärkesförordningen. Principen innebär som utgångspunkt att ensamrätten utsläcks efter det att en vara har släppts ut på marknaden inom EES-området under det aktuella varumärket. Tidpunkten för konsumtionens inträde är således knuten till det tillfälle när varumärkesinnehavaren kan realisera det ekonomiska värde som är förknippat med varumärket och ensamrätten (se t.ex. EU-domstolens dom den 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, EU:C:2004:759, punkten 40, och Arnerstål, Varumärkesanvändning, s. 169, samt jfr. EU-domstolens dom den 12 juli 2011, eBay, C-324/09, EU:C:2011:474, punkterna 71–73).

I artikel 15.2 i varumärkesförordningen regleras när varumärkesinnehavaren kan ha skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor även efter det att varorna har släppts ut på marknaden. EU-domstolen har i det ovan nämnda avgörandet Dior uttalat att skada som åsamkas varumärkets anseende i princip kan vara skälig grund för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har förts ut på marknaden av innehavaren (se Dior, punkten 43). EU-domstolen erinrade dessutom om, med hänvisning till punkten 75 i domstolens dom den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93 m.fl., EU:C:1996:282, att varumärkesinnehavaren enligt domstolens rättspraxis om ompaketering av varumärkesprodukter har ett berättigat intresse av att, genom att grunda sig på det särskilda föremålet för varumärkesrätten, kunna motsätta sig marknadsföring av dessa varor om utformningen av de ompaketerade varorna kan skada varumärkets anseende (se Dior, punkten 43). EU-domstolen anförde vidare att vid bedömningen av om varumärkesinnehavaren har grund att motsätta sig användning

av varumärket ska en avvägning mellan parternas intressen göras (se Dior, punkten 44). Dessutom krävs enligt EU-domstolen en skada av visst kvalificerat slag på så sätt att det krävs att användningen av varumärket allvarligt skadar märkets anseende när återförsäljaren marknadsför varan på ett sätt som i övrigt är vedertaget i återförsäljarens bransch (se Dior, punkten 46).

EU-domstolen har i den efterföljande domen i det ovan nämnda målet BMW preciserat och klarlagt att skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig användningen av varumärket även kan föreligga om varumärket används i återförsäljarens reklam på ett sådant sätt att det ger intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren, och särskilt att återförsäljarens företag ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen (se BMW, punkten 51). EU-domstolen vidareutvecklade detta resonemang genom att uttala att reklam som ger intryck av att det föreligger ett sådant samband inte är nödvändig för att säkerställa vidareförsäljning av produkter som under varumärket förts ut på gemenskapsmarknaden av varumärkesinnehavaren och att sådan reklam därmed inte heller är nödvändig för att upprätthålla syftet med konsumtion av rättigheter (se BMW, punkten 52). EU-domstolen uttalade vidare att användningen av sådan reklam strider mot skyldigheten att handla lojalt mot varumärkesinnehavarens berättigade intresse och påverkar varumärkets värde genom att annonsören drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, vilket i sig strider mot varumärkesrättens särskilda syfte, nämligen bland annat att skydda varumärkesinnehavaren mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och anseende (se BMW, punkten 52).

När det gäller frågan om ompaketering av varor är det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen viktigt att poängtera att det står i strid med själva huvudprincipen i den varumärkesrättsliga ensamrätten att tillåta att annans varumärke får fästas på nytillverkade förpackningar. EU-domstolen har emellertid slagit fast att konsumtionsregeln måste tolkas mot bakgrund av fördragets bestämmelser om den fria rörligheten för varor (se Bristol-Myers Squibb, punkterna 27 och 46 samt Dior, punkten 37). Att sådan ompaketering av varor har godtagits i vissa situationer och att den varumärkes-

rättsliga ensamrätten alltså i viss utsträckning har fått stå tillbaka motiveras således av intresset av fri rörlighet för varor och upprättandet av en inre marknad (se t.ex. Arnerstål, a.a. s. 181). EU-domstolen har i en rad avgöranden preciserat under vilka villkor som dessa inskränkningar i varumärkesrätten kan accepteras; inte minst avseende de särskilda förhållanden som gör sig gällande i fråga om läkemedel.

Patent- och marknadsdomstolen har på sidorna 27–30 i den överklagade domen utförligt redogjort för EU-domstolens praxis genom vilken domstolen ställt upp ett antal villkor för ompaketering och ommärkning som parallellimportören måste uppfylla för att få använda varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till Patent- och marknadsdomstolens beskrivning av gällande rätt såsom den kommit att klargöras genom avgörandena från EU-domstolen.

I EU-domstolens dom den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim II, C-348/04, EU:C:2007:249, har EU-domstolen således angivit de fem villkor som utkristalliserat sig i domstolens praxis och som parallellimportören måste uppfylla vid ompaketering av läkemedel (se Boehringer Ingelheim II, punkten 32). Förutom det villkor som MSD-bolagen i denna del gör gällande att Orifarm inte har uppfyllt, nämligen villkoret att varans utformning måste vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende inte skadas, finns anledning att särskilt nämna villkoret att det på förpackningen måste anges vem som har paketerat om varan samt namnet på den som har tillverkat varan. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening måste nämligen även syftet med detta villkor beaktas vid bedömningen av om det kan skada varumärkets eller dess innehavares anseende att förpackningen har utformats på så sätt att ompaketerare och tillverkare anges, men att det däremot saknas information om vem som är varumärkesinnehavare.

Mot bakgrund av dessa rättsliga utgångspunkter går Patent- och marknadsöverdomstolen över till att pröva om det kan vara till skada för MSD-bolagens varumärken och märkenas eller dess innehavares anseende att Orifarm på de nya förpackningarna inte har angivit vem som är varumärkesinnehavare av respektive varumärke. MSD-bolagen har gjort gällande att skadeverkningarna består i att det uppstår tvivel om vem som är

innehavare av varumärkena samt att konsumenterna och övriga som befattar sig med produkterna får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan Orifarm och respektive varumärke eller MSD-bolagen. Enligt MSD-bolagen förstärks risken för skada eftersom förpackningarna har en enhetlig utformning och saknar MSD-bolagens s.k. "housemark".

Som Patent- och marknadsöverdomstolen ovan uttalat måste vid bedömningen av om det kan skada varumärkets eller varumärkesinnehavarens anseende att inte ange vem som är varumärkesinnehavare också beaktas betydelsen av det krav som följer av EU-domstolens praxis att ange dels vem som är ansvarig för ompaketeringen av varan dels vem som har tillverkat varan. Syftet med kravet att ange tillverkarens namn är enligt vad EU-domstolen uttalat att ta tillvara tillverkarens intresse av att konsumenten eller den slutlige användaren inte leds att tro att parallellimportören är varumärkesinnehavare och att varan är tillverkad under parallellimportörens kontroll (se Bristol-Myers Squibb, punkten 74). Samma funktion har kravet på uppgift om vem som är ansvarig för ompaketeringen. Enligt vad EU-domstolen uttalat utgör uppgiften om ansvarig ompaketerare också tillräcklig information i varumärkesrättsligt hänseende (se EU-domstolens dom den 28 juli 2011, Orifarm, C-400/09 och C-207/10, EU:C:2011:519, punkten 35).

Skyldigheten att ange vem som är tillverkare respektive ompaketerare har således till syfte att säkerställa varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenterna inte vilseleds om varornas ursprung eller om vem som utövar kontroll över tillverkning och marknadsföring (se Arnerstål, a.a. s. 205). EU-domstolen har i sina avgöranden inte ställt upp något krav på att även varumärkesinnehavaren ska anges på förpackningen för att detta grundläggande syfte ska kunna uppfyllas. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening kan EU-domstolens ovan angivna uttalanden inte tolkas på annat sätt än att uppgifter på förpackningen om vem som ompaketerat varan och vem som tillverkat densamma därför normalt sett är tillräckliga för att klargöra parallellimportören och ompaketerarens roll och att dessa uppgifter som utgångspunkt därmed också är tillräckliga för att ge ett klart besked om varans ursprung.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan dock konstatera att EU-domstolen i avgörandet Boehringer Ingelheim II uttalat att den omständigheten att det inte anges att det ifrågavarande varumärket tillhör varumärkesinnehavaren i och för sig kan vara en sådan omständighet som i princip kan vara till skada för varumärkets anseende (se Boehringer Ingelheim II, punkten 45). EU-domstolen uttalade vidare att på samma sätt som frågan om reklam kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren, är bl.a. frågan om det kan skada varumärkets anseende att utelämna information om vem som är varumärkesinnehavare en bevisfråga som måste bedömas mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje mål (se Boehringer Ingelheim II, punkten 46).

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat har Orifarm på ett fullt läsbart och tydligt sätt angivit vem som är tillverkare av läkemedlen och vem som har paketerat om varorna. Utgångspunkten är, enligt vad som således följer av EU-domstolens praxis, att denna information normalt sett är tillräcklig för att tillgodose varumärkesinnehavarens legitima intressen såvitt avser varumärkets funktion som garant för varans ursprung. Redan genom att uppfylla detta villkor har Orifarm därför enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening gjort det rimligt att anta att varans utformning efter ompaketering inte är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas i nu aktuellt avseende. För bifall till sin talan har MSD-bolagen därmed – med utgångspunkt i den bevisregel som följer av EU-domstolens praxis och som Patent- och marknadsdomstolen redogjort för i sin dom – att styrka att varumärkena eller märkenas innehavare har åsamkats skada genom att uppgift om vem som är varumärkesinnehavare har utelämnats på förpackningarna.

Utgångspunkten för Patent- och marknadsöverdomstolens prövning blir således en bedömning av förpackningarnas utformning sedd i ljuset av varornas omsättningskrets som alltså består av läkare, apotekare, annan sjukvårdspersonal och patienter. MSD-bolagen har också till stöd för att förpackningarnas utformning medför skada för varumärkenas eller dess innehavares anseende åberopat förhör med A. J..

I målet är endast fråga om receptbelagda läkemedel. I likhet med Patent- och marknadsdomstolens konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att omsättningskretsen, som består av medicinska fackmän och patienter, måste anses ha en hög uppmärksamhetsnivå. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer även i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att texten på förpackningarna om vem som är ompaketerare och vem som är tillverkare på ett tydligt sätt klargör rollfördelningen mellan bolagen. Inte heller i övrigt är förpackningarnas utformning sådan att den inverkar på den information som finns på förpackningarna om Orifarms roll på ett sätt som i omsättningskretsen ger intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan Orifarm och varumärkesinnehavaren eller annars medför tvivel om vem som är innehavare till de varumärken som finns på förpackningarna.

När det gäller de uppgifter som A. J. lämnade i förhöret i Patent- och marknadsdomstolen och i det tilläggsförhör som hållits med honom i Patent- och marknadsöverdomstolen, kan Patent- och marknadsöverdomstolen konstatera att hans uppgifter av betydelse för om varumärkena skadats är mycket allmänt hållna. A. J. har inte kunnat lämna några konkreta exempel på att förpackningarnas utformning faktiskt har medfört tvivel om varornas ursprung eller gett konsumenter och användare intryck av att det skulle föreligga ett ekonomiskt samband mellan Orifarm och varumärkesinnehavaren. Någon annan utredning som styrker MSD-bolagens påstående om skada har inte presenterats i målet. MSD-bolagen har därmed inte förmått uppfylla sin bevisbörda.

Sammantaget finner alltså Patent- och marknadsöverdomstolen att utredningen inte visar att varornas utformning efter ompaketeringen skulle vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende skadas.

**Frågan om Orifarms användning av varumärkena utan att notifiera
förändringar på förpackningen utgör varumärkesintrång**

När det gäller frågan om Orifarm gjort intrång i MSD-bolagens rättigheter under perioden februari 2015 till oktober 2016, instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det genom utredningen är visat att Orifarm efter januari 2015 på de i målet aktuella förpackningarna har angett registrerad varumärkesinnehavare. Vidare finner Patent- och marknadsöverdomstolen genom den syn som hållits på förpackningarna visat att Orifarm från och med denna tidpunkt också på ett fullt läsbart och tydligt sätt har angivit vem som är innehavare av det varumärke som angivits på respektive förpackning.

Den efterföljande fråga som Patent- och marknadsöverdomstolen därmed har att ta ställning till är om Orifarms användning av varumärkena utan notifiering till MSD-bolagen om att förpackningarnas utformning hade ändrats på så sätt att varumärkesinnehavaren angivits på förpackningarna utgör varumärkesintrång, vilket MSD-bolagen har gjort gällande.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, konstatera att den text med uppgift om varumärkesinnehavare som Orifarm efter januari 2015 påförde förpackningarna är näst intill identisk med texten på de förpackningar som Orifarm notifierade MSD-bolagen år 2011. Patent- och marknadsöverdomstolen kan också konstatera att Orifarm genom att påföra uppgiften om varumärkesinnehavare inte gjort annat än rättat sig efter de krav som MSD-bolagen ställt. Patent- och marknadsöverdomstolen finner därför att Orifarm, med hänsyn till de kontakter som parterna haft med varandra i frågan, under alla förhållanden saknat skyldighet att särskilt notifiera MSD-bolagen om de ändrade förpackningarna. Redan av dessa skäl finner Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att det inte är fråga om varumärkesintrång efter januari 2015 på det sätt som MSD-bolagen påstått.

Sammanfattande bedömning

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar och ovan redovisade slutsatser innebär att Orifarms användning av varumärkena utan information på förpackningarna om vem som är varumärkesinnehavare inte utgör intrång i MSD-bolagens rättigheter. Inte heller har Orifarms användning av varumärkena utan att särskilt notifiera MSD-bolagen om att Orifarm från och med februari 2015 påfört förpackningarna information om vem som är varumärkesinnehavare utgjort varumärkesintrång. Patent- och marknadsöverdomstolen finner således, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att MSD-bolagens talan inte i någon del kan vinna bifall.

Patent- och marknadsdomstolens domslut i huvudsaken, och därmed även i fråga om rättegångskostnader, ska därför fastställas.

Rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen

Vid denna utgång ska MSD-bolagen ersätta Orifarm för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. Orifarm har uppgett att av kostnadsyrkandet om 912 575 kr är ett belopp om 248 863 kr hänförligt till den talan som Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och MSD International GmbH för avseende varumärket EZETROL (Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 10989-14) och ett belopp om 663 712 kr hänförligt till den talan som Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme Corp. för avseende övriga varumärken (Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 10990-14).

MSD-bolagen har såvitt avser utlägganden endast motsatt sig att ersätta kostnaden för de utlägg om 5 000 kr som avser resa och logi för Orifarms chefsjurist K. J som biträtt Orifarms ombud vid huvudförhandlingen samt överlämnat åt Patent- och marknadsöverdomstolen att bedöma skäligheten av kostnaden för ombudsarvode.

Patent- och marknadsöverdomstolen finner att Orifarms kostnad för K. J.s inställelse vid huvudförhandlingen får anses ha varit skäligen påkallad för att ta tillvara

Orifarms rätt i tvisten. Patent- och marknadsöverdomstolen finner också att begärt ombudsarvode är skäligt. MSD-bolagen ska alltså ersätta Orifarm för bolagets rättegångskostnad med yrkade belopp.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens domar inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar).

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Kerstin Norman, referent, och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen
DOM
2017-03-03
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
PMT 10989-14
PMT 10990-14

PMT 10989-14

Kärande

1. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag, 556187-0014
Box 7125
191 07 Sollentuna

2. MSD International GmbH
(tidigare Schering-Plough Limited)
Weyrstrasse 20
6000 Lucerne 6
Schweiz

Ombud 1–2: Advokat N. W. och jur. kand. C. L.
Linklaters Advokatbyrå AB
Box 7833
103 98 Stockholm

Svarande

Orifarm AB, 556548-7625
Box 56048
102 17 Stockholm

Ombud: Advokaterna H. W. och M. D.
Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB
Box 4501
203 20 Malmö

Ombud: Advokaten N. F.
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 1050
101 39 Stockholm

PMT 10990-14

Kärande

1. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag, 556187-0014
Box 7125
192 07 Sollentuna

Dok.Id 1689901

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307 104 20 Stockholm	Rådhuset, Scheelegatan 7	08- 561 654 70 E-post: stockholms.tingsratt@dom.se www.stockholmstingsratt.se	08- 561 650 05	måndag – fredag 08:00-16:00

2. Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive,
Whitehouse Station
New Jersey 08889
USA

Ombud 1–2: Advokat N. W. och jur.kand. C. L.
Linklaters Advokatbyrå AB
Box 7833
103 98 Stockholm

Svarande

Orifarm AB, 556548-7625
Box 56048
102 17 Stockholm

Ombud: Advokaterna H. W. och M. D.
Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB
Box 4501
203 20 Malmö

Ombud: Advokaten N. F.
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 1050
101 39 Stockholm

DOMSLUT

1. Käromålen lämnas utan bifall.
 2. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och MSD International GmbH ska solidariskt ersätta Orifarm AB:s rättegångskostnader i mål PMT 10989-14 med 338 621 kr, jämte ränta från denna dag enligt 6 § räntelagen (1975:635).
 3. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme Corp. ska solidariskt ersätta Orifarm AB:s rättegångskostnader i mål PMT 10990-14 med 903 097 kr jämte ränta från denna dag enligt 6 § räntelagen.
-

Innehåll

BAKGRUND	5
YRKANDEN OCH INSTÄLLNING	9
MSD	9
<i>Föbudsyrkanden</i>	9
<i>Skadeståndsyrkanden</i>	12
Orifarm	12
Rättegångskostnader	13
GRUNDER	13
MSD	13
<i>Intrångsgärningen</i>	13
<i>Vitesförbud</i>	14
<i>Det skadegrundande handlandet</i>	15
<i>Skadeståndsberäkningen</i>	16
Orifarm	16
UTVECKLING AV TALAN	18
MSD	18
<i>Utebliven uppgift om varumärkesinnehavare</i>	18
<i>Ändrad förpackningsutformning</i>	19
<i>Ny notifiering</i>	19
<i>Synbarhet</i>	20
Orifarm	21
<i>Utebliven uppgift om varumärkesinnehavare</i>	21
<i>Ändrad förpackningsutformning</i>	23
<i>Ny notifiering</i>	24
<i>Synbarhet</i>	25
<i>Skadeståndets storlek</i>	26
BEVISNING	26

DOMSKÄL	26
Perioden fram till månadsskiftet januari/februari 2015	27
<i>Rättsliga utgångspunkter för bedömningen</i>	<i>27</i>
<i>Kan utformningen av förpackningarna efter ompaketeringen skada varumärkenas anseende?</i>	<i>30</i>
Perioden från februari 2015 till oktober 2016.....	36
<i>Har Orifarm efter januari 2015 angett på förpackningarna vem som är varumärkesinnehavare?</i>	<i>36</i>
<i>Är texten synbar?</i>	<i>37</i>
<i>Behövde Orifarm notifiera MSD om de nya förpackningsutformningarna?</i>	<i>37</i>
Sammanfattning	40
Rättegångskostnader	41
Skiljaktig mening	42

BAKGRUND

MSD International GmbH (nedan MSD International), Merck Sharp & Dohme Corp (nedan MSD Corp.) och Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag (nedan MSD Sweden) ingår i läkemedelskoncernen Merck som har specialiserat sig på utveckling, produktion och distribution av humanläkemedel. MSD Sweden marknadsför koncernens läkemedel i Sverige. Bolagen kallas i det följande gemensamt för MSD.

Orifarm AB (nedan Orifarm) bedriver verksamhet med parallellimport och parallelldistribution av läkemedel. Det innebär att Orifarm importerar läkemedel till Sverige från andra länder inom EU där läkemedelspriserna av bl.a. regulatoriska skäl är lägre än i Sverige.

Bland Merck-koncernens produkter finns ett läkemedel innehållande den aktiva substansen ezetimib. MSD Sweden marknadsför detta läkemedel i Sverige under varumärket EZETROL, ett ordmärke som MSD International har ensamrätt till genom registrering av gemenskapsvarumärke nr 001339043. MSD Sweden har genom licens från MSD International rätt att använda EZETROL vid bolagets marknadsföring av läkemedlet i Sverige.

Bland Merck-koncernens produkter finns även läkemedlen MAXALT med den aktiva substansen rizatriptan, JANUMET med de aktiva substanserna sitagliptin och metforminhydroklorid, ARCOXIA med den aktiva substansen etoricoxib, INVANZ med den aktiva substansen ertapenem och JANUVIA med den aktiva substansen sitagliptin. MSD Sweden marknadsför dessa läkemedel i Sverige under nyss nämnda varumärken, vilka MSD Corp. genom registrering av gemenskapsvarumärkena nr 000147652, 004809356, 002053999, 000611921 och 004375952 har ensamrätt till. MSD Sweden har genom licens från MSD Corp. rätt att använda varumärkena vid bolagets marknadsföring av läkemedlen i Sverige.

Orifarm har importerat EZETROL till Sverige och salufört läkemedlet på den svenska

marknaden. Inför Orifarms försäljning av läkemedlet i Sverige har Orifarm paketerat om detta och på läkemedlets ytterförpackning angett varumärket EZETROL.

Orifarms marknadsföring av EZETROL i Sverige föregicks av korrespondens mellan parterna. I korrespondensen ingår ett varningsbrev av den 9 januari 2013. MSD framförde i varningsbrevet ett krav på att Orifarm på de nya ytterförpackningarna skulle ange att EZETROL är ett registrerat varumärke tillhörande MSD International.

Utseendet på blisterförpackningarna och bipacksedlarna är ostridigt mellan parterna. Utseendet på ytterförpackningen fram till och med januari 2015 är ostridigt mellan parterna. Parterna är oense om ytterförpackningens utseende efter januari 2015.

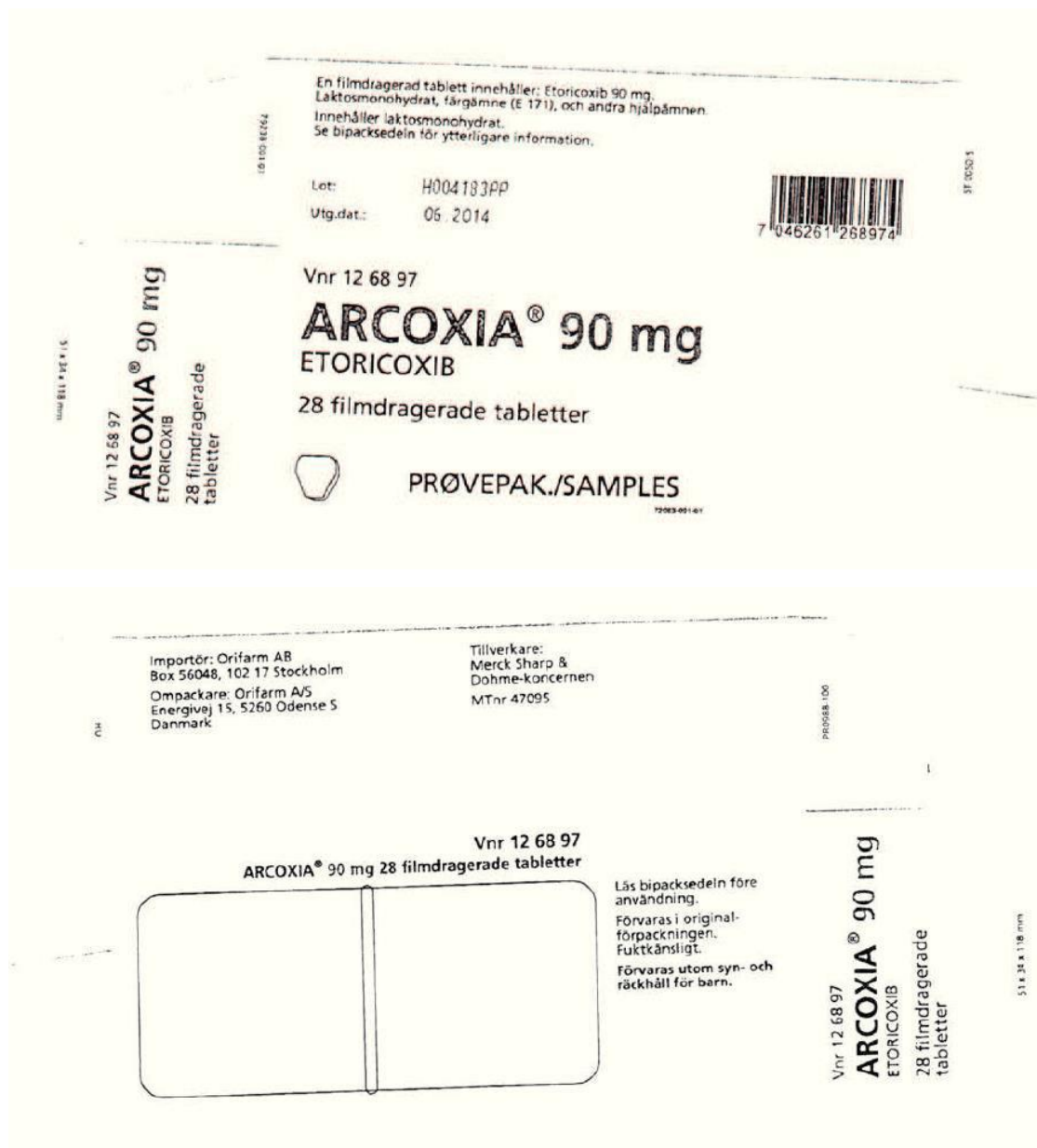
Orifarms försäljning av läkemedlet EZETROL från det initiala varningsbrevet till och med januari 2015 uppgår till 3 892 090 kr.

Orifarms försäljning av läkemedlet EZETROL från och med februari 2015 till och med oktober 2016 uppgår till 60 000 kr.

Orifarm importerar även ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, INVANZ och MAXALT till Sverige och saluför läkemedlen på den svenska marknaden. Inför Orifarms försäljning av läkemedlen i Sverige har Orifarm paketerat om dessa och på respektive läkemedels ytterförpackning angett respektive varumärke.

Orifarms marknadsföring av varumärkena ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, INVANZ och MAXALT i Sverige föregicks av korrespondens mellan parterna. I korrespondensen ingår varningsbrev av den 5 juni 2012 (MAXALT), 27 juni 2012 (JANUMET), 22 augusti 2012 (ARCOXIA), 21 december 2012 (INVANZ) och 31 oktober 2013 (JANUVIA). MSD framförde efter notifiering krav på att Orifarm skulle ange att varumärkena är registrerade varumärken tillhörande MSD Corp.

Utseendet av blisterförpackningar, bipacksedlar och flaskor är ostridigt mellan parterna. Utseendet på ytterförpackningarna fram till och med januari 2015 är ostridigt mellan parterna. Exempelvis har ytterförpackningen för ARCOXIA haft följande utseende:



Det är ostridigt att ompaketeringen innebär bl.a. att MSD:s housemark (dvs. logotyp och texten Merck Sharp & Dohme/MSD), som återfanns på originalförpackningarna, inte finns med på de nya ytterförpackningarna.

Parterna är oense om ytterförpackningarnas utseende efter januari 2015. Orifarm menar att bolaget efter januari 2015 har börjat påföra uppgift om registrerad varumärkesinnehavare på ytterförpackningarna för ARCOXIA, INVANZ, JANUMET och JANUVIA. Försäljningen av MAXALT (och även EZETROL vad gäller mål PMT 10989-14) har enligt Orifarm fasats ut och är inte aktuell.

MSD har varken vitsordat uppgiften om att Orifarm har ändrat utseendet på ytterförpackningarna eller att försäljningen av MAXALT och EZETROL har fasats ut.

Orifarms försäljning av respektive läkemedel från tiden för vart och ett av MSD:s initiala brev till och med januari 2015 uppgår till följande belopp:

- (i) 1 562 998 kr (MAXALT),
- (ii) 2 093 966 kr (JANUMET),
- (iii) 828 470 kr (ARCOXIA),
- (iv) 860 022 kr (INVANZ), och
- (v) 752 850 kr (JANUVIA).

Orifarms försäljning av läkemedlen ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA och INVANZ från och med februari 2015 till och med oktober 2016 uppgår till 17 323 500 kr.

MSD International och MSD Sweden har väckt talan mot Orifarm i mål PMT 10989-14 och yrkat bland annat förbud på grund av varumärkesintrång angående EZETROL. MSD Corp. och MSD Sweden har väckt talan mot Orifarm i mål PMT 10990-14 och yrkat bland annat förbud på grund av varumärkesintrång angående ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, INVANZ och MAXALT.

Orifarm har bestritt käromålen.

Tingsrätten beslutade den 11 december 2014 att handlägga målen gemensamt. Målen överlämnades den 1 september 2016 till Patent- och marknadsdomstolen.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

MSD

Förbudsyrkanden

PMT 10989-14

1. MSD International har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkkningsfullt vite ska förbjuder Orifarm:
 - i) att på sätt som framgår av domsbilaga 1 anbringa varumärket EZETROL på ytterförpackningar avsedda för den svenska marknaden innehållande läkemedel med den aktiva substansen ezetimib, utan att på ytterförpackningarna inkludera uppgift om den registrerade innehavaren av varumärket EZETROL, och
 - ii) att efter användning av varumärket EZETROL på ytterförpackningarna på sätt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige marknadsföra eller utbjuda till försäljning läkemedel som innehåller den aktiva substansen ezetimib i ytterförpackningar bärande varumärket EZETROL.

PMT 10990-14

- (a) MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkkningsfullt vite förbjuder Orifarm:
 - i) att på sätt som framgår av domsbilaga 2 anbringa varumärket MAXALT på ytterförpackningar avsedda för den svenska marknaden innehållande läkemedel med den aktiva substansen rizatriptan, utan att på ytterförpackningarna inkludera uppgift om den registrerade innehavaren av varumärket MAXALT, och
 - ii) att efter användning av varumärket MAXALT på ytterförpackningarna på sätt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige

marknadsföra eller utbjuda till försäljning läkemedel som innehåller den aktiva substansen rizatriptan i ytterförpackningar bärande varumärket MAXALT.

- (b) MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite förbjuder Orifarm:
- i) att på sätt som framgår av domsbilaga 3 anbringa varumärket JANUMET på ytterförpackningar avsedda för den svenska marknaden innehållande läkemedel med de aktiva substanserna sitagliptin och metforminhydroklorid, utan att på ytterförpackningarna inkludera uppgift om den registrerade innehavaren av varumärket JANUMET, och
 - ii) att efter användning av varumärket JANUMET på ytterförpackningarna på sätt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige marknadsföra eller utbjuda till försäljning läkemedel som innehåller de aktiva substanserna sitagliptin och metforminhydroklorid i ytterförpackningar bärande varumärket JANUMET.
- (c) MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite förbjuder Orifarm:
- i) att på sätt som framgår av domsbilaga 4 anbringa varumärket ARCOXIA på ytterförpackningar avsedda för den svenska marknaden innehållande läkemedel med den aktiva substansen etoricoxib, utan att på ytterförpackningarna inkludera uppgift om den registrerade innehavaren av varumärket ARCOXIA, och
 - ii) att efter användning av varumärket ARCOXIA på ytterförpackningarna på sätt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige marknadsföra eller utbjuda till försäljning läkemedel som innehåller

den aktiva substansen etoricoxib i ytterförpackningar bärande varumärket ARCOXIA.

- (d) MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite förbjuder Orifarm:

- i) att på sätt som framgår av domsbilaga 5 anbringa varumärket INVANZ på ytterförpackningar avsedda för den svenska marknaden innehållande läkemedel med den aktiva substansen ertapenem, utan att på ytterförpackningarna inkludera uppgift om den registrerade innehavaren av varumärket INVANZ, och
- ii) att efter användning av varumärket INVANZ på ytterförpackningarna på sätt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige marknadsföra eller utbjuda till försäljning läkemedel som innehåller den aktiva substansen ertapenem i ytterförpackningar bärande varumärket INVANZ.

- (e) MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite förbjuder Orifarm:

- i) att på sätt som framgår av domsbilaga 6 anbringa varumärket JANUVIA på ytterförpackningar avsedda för den svenska marknaden innehållande läkemedel med den aktiva substansen sitagliptin, utan att på ytterförpackningarna inkludera uppgift om den registrerade innehavaren av varumärket JANUVIA, och
- ii) att efter användning av varumärket JANUVIA på ytterförpackningarna på sätt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige marknadsföra eller utbjuda till försäljning läkemedel som innehåller den aktiva substansen sitagliptin i ytterförpackningar bärande varumärket JANUVIA.

Skadeståndsyrkanden

PMT 10989-14

MSD International GmbH har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska förplikta Orifarm att som skälig ersättning för Orifarms utnyttjande av varumärket EZETROL utge sammanlagt 197 604 kr till MSD International GmbH.

Av detta belopp är 194 604 kr hänförligt till tidsperioden fram till och med januari 2015, och 3 000 kr hänförligt till perioden från och med februari 2015 till och med oktober 2016.

PMT 10990-14

Merck Sharp & Dohme Corp. har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska förplikta Orifarm att som skälig ersättning för utnyttjande av varumärkena ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, MAXALT och INVANZ utge sammanlagt 1 171 090 kr till Merck Sharp & Dohme Corp.

Av detta belopp är 304 915 kr hänförligt till tidsperioden fram till och med januari 2015, och 866 175 kr till perioden från och med februari 2015 till och med oktober 2016.

Orifarm

Orifarm har bestritt käromålen.

Orifarm har vitsordat en ersättning om 5 000 kr per varumärke, dvs. totalt 5 000 kr i PMT 10989-14 och totalt 25 000 kr i mål PMT 10990-14, som skälig i och för sig.

Rättegångskostnader

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER**MSD***Intrångsgärningen*

MSD-bolagen har genom registrering av gemenskapsvarumärken ensamrätt till varumärkena EZETROL, ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, MAXALT och INVANZ (varumärkena).

Varumärkesintrånget består i att Orifarm – utan MSD:s samtycke och på sätt som framgår av domsbilaga 1–6 – har ompaketerat de aktuella läkemedlen genom att byta ut de ursprungliga ytterförpackningarna mot nya ytterförpackningar, och på de nya ytterförpackningarna anbringat respektive läkemedels varumärke utan att ange den registrerade innehavaren av respektive varumärke.

Orifarms agerande – dvs. dess ompaketering, och dess utelämnande av information om den registrerade varumärkesinnehavaren på de nya ytterförpackningarna – skadar, eller i vart fall kan skada, respektive MSD-bolags, och dess respektive varumärkes, anseende. Skadeverkningarna består i att det uppstår tvivel om vem som är innehavare av berörda varumärken och att konsumenter och övriga som befattar sig med produkterna bibringas uppfattningen att det föreligger ett samband mellan Orifarm å ena sidan och respektive varumärke eller MSD å andra sidan. Risken förstärks av att Orifarm ompaketerat läkemedlen och utformat de i målen aktuella nya ytterförpackningarna på ett enhetligt sätt. Härvidlag ska särskilt beaktas att MSD:s housemark (dvs. logotyp och texten Merck Sharp & Dohme/MSD) fanns med på de ursprungliga förpackningarna och att dessa inte finns med på de av Orifarm ompaketerade förpackningarna.

MSD har därmed skäligen grund för att motsätta sig användningen. Följaktligen utgör användningen, samt marknadsföringen och försäljningen av respektive läkemedel i förpackning som framgår av domsbilaga 1–6, varumärkesintrång i enlighet med artiklarna 9 och 13 (2) i Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

Orifarm har uppsåtligen, eller i vart fall av oaktsamhet, gjort sig skyldigt till varumärkesintrång. Om det är så att Orifarm sedan den 1 februari 2015 har sålt läkemedlen i de nya förpackningar som Orifarm gör gällande består varumärkesintrånget i att Orifarm inte vederbörligen har notifierat MSD om de nya förpackningsutformningarna. Vidare har Orifarm inte påfört uppgift om registrerad varumärkesinnehavare heller på dessa nya förpackningar. Detta eftersom synbarheten av texten – p.g.a. av valet av teckensnittsstorlek – är så begränsad att det är att jämställa med ett utelämnande av informationen. MSD har tidigare, vid sidan av de nu aktuella målen, invänt mot motsvarande påförande av informationen med likaledes begränsad synbarhet och i samband därmed krävt att Orifarm ska återkomma med ett nytt förslag innefattande fullgod synbarhet. Därutöver gäller att MSD redan i stämningsansökningarna i de nu aktuella målen har krävt att varumärkesinnehavaren ska anges med en teckenstorlek som motsvarar den som används vid angivandet av parallellimportören och ompaketeraren.

Vitesförbud

Orifarm har uppsåtligen, eller i vart fall av oaktsamhet, begått intrång i varumärkena genom att inte på de nya ytterförpackningarna ange att respektive MSD-bolag är innehavare av respektive varumärke. MSD-bolagen har genom respektive varningsbrev informerat Orifarm om att dess utelämnande av information om den registrerade varumärkesinnehavaren av respektive varumärke på de ifrågavarande ytterförpackningarna utgör varumärkesintrång.

Det skadegrundande handlandet

Orifarm har med uppsåt eller av oaktsamhet gjort intrång i MSD:s varumärkesrätt. Detta genom att ha ompaketerat de aktuella läkemedlen och på de nya ytterförpackningarna anbringat respektive läkemedels varumärke utan att ange den registrerade innehavaren av respektive varumärke (domsbilaga 1–6). Orifarms agerande skadar eller i vart fall kan skada respektive MSD-bolags och dess respektive varumärkes anseende.

Orifarm har från tiden för dess erhållande av respektive varningsbrev från MSD, genom att olovligen använda de aktuella varumärkena och genom att saluföra läkemedlen i de nya ytterförpackningarna på den svenska marknaden, begått det aktuella varumärkesintrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Orifarm har lämnat uppgifter om att utseendet på ytterförpackningarna för läkemedlen ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA och INVANZ har ändrats i januari 2015. MSD vidhåller dock sina ursprungliga grunder och håller fast vid att Orifarm uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet har gjort sig skyldigt till varumärkesintrång på sätt som har beskrivits. Orifarm har sålt läkemedlen i de tidigare ytterförpackningarna även efter den 1 februari 2015.

Om det är så att Orifarm sedan den 1 februari 2015 har sålt läkemedlen i nya förpackningar har MSD ändå rätt till skälig ersättning eftersom vederbörlig notering inte har ägt rum, vilket i sig utgör ett varumärkesintrång. MSD har inte lämnat något godkännande till den ifrågavarande påstådda nya utformningen. Vidare har Orifarm för denna period inte påfört uppgift om registrerad varumärkesinnehavare heller på dessa nya förpackningar. Detta eftersom synbarheten av texten – p.g.a. valet av teckensnittstorlek – är så begränsad att det är att jämföra med ett utelämnande av informationen.

Skadeståndsberäkningen

Vid beaktandet av skadeståndets storlek ska särskild hänsyn tas till skadan på respektive varumärkes och MSD-bolags anseende, den ideella skada respektive MSD-bolag har lidit samt respektive MSD-bolags intresse av att intrång inte begås.

Orifarm ska utge skälig ersättning till MSD. Skälig ersättning ska bestämmas, med ledning utifrån de omständigheter som anges i 8 kap. 4 § varumärkeslagen, till ett belopp motsvarande fem procent av Orifarms totala försäljning av respektive läkemedel från dagen för respektive varningsbrev till Orifarm.

Orifarm

Vad gäller perioden fram till och med januari 2015 har MSD inte skälig grund för att motsätta sig den påtalade varumärkesanvändningen. Förpackningarna är utformade så att varumärkenas anseende inte kan skadas. Orifarm har i vart fall gjort det rimligt att anta att skada på anseendet inte har uppkommit.

De begärda vitesförbuden ska, om de meddelas, preciseras så att det anges med vilken teckenstorlek texten ska anges för att uppnå fullgod synbarhet och läsbarhet.

Ersättningsyrkandena ska ogillas eftersom det inte föreligger någon ersättningsgill skada på varumärkenas anseende. Om skälig ersättning ska utgå ska den i vart fall inte beräknas på omsättningen av försålda varor utan ersättningsbeloppet ska bestämmas till ett symboliskt belopp. Ersättningsbeloppet ska inte vara högre än 5 000 kr per omstämd och påtalad ytterförpackning.

Vad gäller perioden efter januari 2015 behöver Orifarm för det första inte lägga på någon text om registrerad varumärkesinnehavare. I vilket fall har MSD inte skälig

grund för att motsätta sig användningen, eftersom begärd text har tillförts förpackningarna.

Vidare är texten på de påtalade förpackningarna av fullgod läsbarhet och förpackningarna är utformade på ett sätt som gör att varumärkenas anseende inte kan skadas. Orifarm har i vart fall gjort det rimligt att anta att skada på anseendet inte har uppkommit.

Vidare har Orifarm ägt inrätta sig efter att MSD tidigare har godkänt texten med aktuell storlek, varför det inte är skäligt att ersättning ska utgå. Orifarm har under alla omständigheter inrättat sig efter MSD:s krav utan oaktsamhet och denna goda tro gör att skälig ersättning inte ska utgå. Om ersättning ska utgå så är det med ett symboliskt belopp om högst 5 000 kr per förpackning.

Orifarm är vidare inte skyldiga att åternotifiera MSD. MSD har dock åternotifierats genom skriftväxlingen inför domstolen i de nu aktuella målen. Om ersättning ska utgå så ska det i vart fall inte utgå för ARCOXIA eftersom Orifarm genom skriftväxlingen åternotifierade MSD den 30 oktober 2015 vad gäller detta läkemedel. Ersättning ska heller inte utgå för INVANZ, JANUMET och JANUVIA eftersom MSD vad gäller dessa läkemedel åternotifierades den 26 januari 2016 på motsvarande sätt.

MSD har tidigare accepterat att åternotifiering inte behöver ske. Orifarm har agerat efter detta varför det inte finns skäl för ersättning. Orifarm har handlat utan oaktsamhet och denna god tro innebär att om ersättning ska utgå så ska det vara med ett symboliskt belopp. 5 000 kr per förpackning vitsordas härvidlag som skäligt i och för sig.

UTVECKLING AV TALAN**MSD***Utebliven uppgift om varumärkesinnehavare*

Det finns inga regulatoriska skäl för att inte ange information om registrerad varumärkesinnehavare på ytterförpackningarna. European Medicines Agency och Läkemedelsverket tillåter att sådan information anges på förpackningarna och det är sedan år 2009 branschpraxis att påföra sådan text på läkemedelsförpackningar. Orifarm har tidigare påfört dessa uppgifter på sina förpackningar, men slutade med det år 2013. Inom ramen för förevarande mål menar Orifarm dessutom att bolaget återigen anger informationen på förpackningarna sedan februari 2015.

Det är inte svårt att lämna rätt information om varumärkesinnehav på förpackningarna. Innehavaren av ett varumärke framgår av offentliga register. Eventuella frågetecken kring vem som är registrerad varumärkesinnehavare kan redas ut genom notifieringsförfarandet.

Att inte ange uppgift om varumärkesinnehav riskerar att skapa tvivel hos läkare, patienter och apotek kring vem som är varumärkesinnehavare. Det finns även en risk för att Orifarm och MSD uppfattas som samarbetande företag. Detta är till skada för varumärkenas och varumärkesinnehavarens anseende.

Orifarm har genomfört en partiell de-branding genom sin ompaketering. MSD:s logotyp fanns på originalförpackningarna, men finns inte med på de ompaketerande förpackningarna. Därutöver har Orifarm utformat de nya ytterförpackningarna på ett enhetligt sätt; samtliga förpackningar har vit bakgrund med svart text i samma typsnitt, varumärkena har angivits med versaler och övrig text har angivits med gemener på samtliga förpackningar och varje förpackning har en grafisk symbol.

”Orifarm” anges på flera ställen på förpackningarna. Det förstärker uppfattningen att Orifarm är varumärkesinnehavare eller ett samarbetsbolag till MSD. Orifarm har försökt att uppnå en egen kommersiell fördel genom att försöka bilda denna uppfattning hos användare och patienter, vilket är till skada för varumärkesinnehavaren och respektive varumärke. Redan risken för sådan skada gör att MSD har rätt att invända mot Orifarms användning och har rätt till skälig ersättning.

Ändrad förpackningsutformning

Orifarm har påstått att bolaget från och med februari 2015 har bytt utseendet på vissa av ytterförpackningarna. Det påståendet vitsordas inte av MSD.

Orifarm gav i mars 2015 in en inlaga till domstolen utan att nämna att förpackningarna hade ändrats i februari 2015. Orifarm nämnde inte heller något om den påstådda förändringen under sammanträdet för muntlig förberedelse i maj 2015 – detta trots att MSD under sammanträdet påtalade att man avsåg att justera sina yrkanden längre fram om Orifarm skulle fortsätta sin försäljning.

Uppgiften om att Orifarm hade ändrat vissa förpackningar blev känd för MSD först den 30 oktober 2015 vad gäller ARCOXIA, respektive den 26 januari 2016 vad gäller INVANZ, JANUMET och JANUVIA.

Ny notifiering

Även om Orifarm har ändrat förpackningsutformningen för tiden från och med februari 2015 på det sätt som bolaget påstår, har Orifarm gjort ett intrång i MSD:s varumärkesrätt. Detta eftersom Orifarm i sådana fall inte har notifierat MSD om den aktuella förändringen av ytterförpackningarnas utseende.

MSD fick först genom Orifarms yttrande i oktober 2015 kännedom om förändringen. Förändringen har inte kommunicerats vid sidan av domstolsprocessen eller på något annat sätt.

Orifarm är som parallellimportör skyldigt att notifiera MSD även när utformningen på en förpackning som tidigare har varit föremål för notifiering ändras. MSD har dessutom i det ursprungliga notifieringsförfarandet krävt att Orifarm ska ange registrerad varumärkesinnehavare på förpackningarna samt att Orifarm ska uppvisa nya förpackningskopior med detta innehåll för MSD innan Orifarm inledde sin marknadsföring. Detta har Orifarm inte gjort.

Eftersom Orifarm inte har notifierat MSD har MSD rätt att motsätta sig användandet samt rätt till skälig ersättning.

Synbarhet

Även om Orifarm har ändrat förpackningsutformningen för tiden från och med februari 2015 på det sätt som bolaget påstår, har Orifarm gjort ett intrång i MSD:s varumärkesrätt. Detta eftersom den teckensnittsstorlek som har använts vid påförandet av uppgiften innebär att synbarheten av informationen är så begränsad att det ska jämföras med ett utelämnande av informationen.

MSD har inte godkänt den upplysningstext om varumärkesinnehavare som Orifarm påstår sig ha påfört på förpackningarna. MSD har tvärtom genom skriftväxlingen i förevarande mål den 26 februari 2016 meddelat att MSD inte godtar Orifarms textutformning. MSD angav redan i stämningsansökningarna i målen att en för liten text om registrerad varumärkesinnehavare ska jämföras med ett utelämnande av informationen, samt att texten om varumärkesinnehavare ska ha samma storlek som informationen om parallellimportören på förpackningen.

Orifarm har inte gett någon förklaring till varför bolaget har valt en mindre storlek för informationen om registrerad varumärkesinnehavare än för sin egen logotyp. Orifarms skäl för att använda en mindre text är att begränsa synbarheten av den aktuella informationen. Det finns tillräckligt med utrymme på förpackningarna för att ange informationen om varumärkesinnehavare med ett större typsnitt.

Orifarm

Utebliven uppgift om varumärkesinnehavare

Det finns ingen rättslig skyldighet för Orifarm att påföra uppgift om varumärkesinnehavare på förpackningarna. Det är inte praxis att påföra sådan uppgift och det har tidigare varit förbjudet att påföra sådan uppgift på läkemedelsförpackningar.

Det är vidare inte meningsfullt att påföra sådan text. Kontroll- och tillsynsmyndigheterna anser inte sådan text vara betydelsefull, eftersom de inte kräver att den ska stå med på förpackningar. MSD som direktimportör anger inte heller sådan upplysningstext på sina direktimporterade läkemedel. Rollfördelningen är tydlig vad gäller parallellimporterade läkemedel. Den som i ett visst ögonblick äger ett varumärke är irrelevant.

Orifarm har dock angett uppgift om varumärkesinnehavare på förpackningarna eftersom symbolen ® har angetts i anslutning till respektive varumärke. Tredje man presumeras känna till innehållet i offentliga register. Genom symbolen ® är det kommunicerat att MSD står bakom produkterna och det kommersiella ursprunget är därmed utpekad.

Vidare är det svårt att tillföra en korrekt text om varumärkesinnehavare. Vem som är innehavare av lös egendom som ett varumärke bestäms genom civilrättsliga avtal. Det är omöjligt för en utomstående som Orifarm att känna till vem som äger ett varumärke

från tid till annan. Läkemedel står under hård myndighetskontroll och den information som står på läkemedelsförpackningar måste vara rätt. Det är värre att ange fel information än att utelämna information.

En skyldighet att påföra text om registrerad varumärkesinnehavare leder till en oönskad inskränkning i frihandeln. Det skulle innebära att Orifarm som parallellimportör hamnar i beroendeställning och att parallellimport försenas och försvåras. Detta eftersom svårigheten att lämna uppgift om *rätt* varumärkesinnehavare i praktiken kommer att kräva ett förlängt och försenat notifieringsförfarande.

MSD har vidare inte skälig grund för att motsätta sig användningen. Det existerar inga skadeverkningar på grund av felaktiga uppfattningar eller tvivel om vem som är innehavare av varumärkena. Parallellimport är en vanlig företeelse i vilken rollfördelningen är tydlig. Vilken information som ska anges på förpackningar till parallellimporterade läkemedel är reglerad. Den som inte känner till rollfördelningen går till Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (FASS) eller till apotekens register.

MSD menar att det faktum att det står Orifarm på förpackningarna gör att skadeverkningar uppkommer. Den som får förpackningarna i sin hand läser dock inte bara ordet Orifarm utan det är rimligt att anta att personen i fråga läser all information på förpackningen och förstår den. På förpackningen anges också förpackare och tillverkare.

Det är osannolikt att missförstånd angående varumärkesinnehavare uppstår på apotek eftersom apotekare är yrkesmänniskor – det är rimligt att anta att de känner till rollfördelningen vad gäller parallellimport.

Det är också osannolikt att missförstånd uppstår inom vården. Vårdpersonal känner till rollfördelningen vid parallellimport och ordinerings av läkemedel sker på substansnivå och inte på visst varumärke.

Vad gäller allmänheten så får den antas känna till innehållet i offentliga register. Det är inte fråga om vardagliga produkter utan man kan utgå ifrån att konsumenter kollar upp produkterna på apotek eller i FASS. Varumärket har ingen betydelse för ordineringsen av ett receptbelagt läkemedel. Recept ges på viss substans, och på apoteken väljs den billigaste tillverkaren. Den produkt som konsumenten får i sin hand innehåller dessutom blisterförpackningar och bipacksedlar – sammantaget kommer rollfördelningen tydligt till uttryck genom produktens utformning.

Vad gäller slutenvårdsprodukten INVANZ ges denna dock till patienter som ligger för vård på sjukhus. Patienten ser överhuvudtaget inte förpackningen – vad gäller INVANZ kan alltså inga missförstånd uppstå för allmänheten.

Förpackningarna är inte enhetligt utformade. Utseendet varierar kraftigt genom att olika grafiska symboler anbringats på förpackningarna. Orifarms nuvarande förpackningsutformning har stått opåtalad i 15 år.

Det är sammanfattningsvis inte rimligt att anta att någon skulle tro att Orifarm är något annat än det som anges på förpackningarna, nämligen att Orifarm är ompackare och parallellimportör. Det finns ingen skada på varumärkenas eller varumärkesinnehavarens anseende.

Ändrad förpackningsutformning

Orifarm tog fram nya ytterförpackningar för ARCOXIA, INVANZ, JANUMET och JANUVIA vid årsskiftet 2014/2015. Läkemedlen har sålts i dessa nya förpackningar från och med februari 2015. På dessa nya förpackningar har uppgift om registrerad varumärkesinnehavare påförts. Ytterförpackningen för ARCOXIA har exempelvis haft följande utseende från och med februari 2015:



Ny notifiering

Det finns ingen skyldighet för Orifarm att upprepa en tidigare notifiering. Notifiering ska ske före en förestående parallellimport, inte efter. Det är vanligt förekommande att en parallellimporterad produkt som har förts ut på marknaden måste ändras. Alla ändringar sker då formlöst utan ny notifiering – det är branschpraxis att en parallellimportör får göra små ändringar utan åternotifiering. I förevarande fall är det fråga om en rättelse som Orifarm har företagit efter vad MSD har begärt. MSD har tidigare inte krävt att åternotifiering ska ske för mindre ändringar – det är partsbruk mellan parterna att Orifarm får företa mindre ändringar utan att åternotifiera.

Varumärkenas eller varumärkesinnehavarens anseende kan inte anses ha skadats på grund av att MSD inte ånyo har notifierats. Det finns ingen reell skada för MSD och dessutom saknas adekvans och kausalsamband. Det är upp till MSD att visa att skada har uppkommit.

Under alla omständigheter har MSD notifierats angående denna mindre förändring genom den förevarande domstolsprocessen. Orifarm har genom yttranden den 30 oktober 2015 och 26 januari 2016 notifierat MSD om förändringarna. MSD har försatts i position att ta tillvara sina intressen – vilket MSD också har gjort genom ifrågavarande domstolsprocess. MSD har i vilket fall som helst inte rätt till skälig ersättning för tiden efter dessa åternotifieringar.

Synbarhet

Synbarheten av den text som har påförts från och med februari 2015 är godtagbar. Den har tagits fram mot bakgrund av de regler som finns angående förpackningstexter och storlekar. Ju mer medicinskt relevant texten är, desto större typsnitt ska användas för texten på förpackningen. På motsvarande sätt gäller att ju mindre relevant texten är, desto mindre typsnitt ska användas.

Orifarms sätt att ange upplysningen om varumärkesinnehavare har varit lyckat och MSD har tidigare accepterat och godkänt textutformningen. Orifarm har haft anledning att förlita sig på MSD:s tidigare inställning och har handlat i god tro.

MSD har inte skälig grund för att motsätta sig textutformningen. I vart fall uppstår ingen anseendeskada på grund av textens utformning. Det är inte rimligt att anta att någon skada har uppkommit. Det ankommer därför på MSD att fullt ut styrka sin skada.

Skadeståndets storlek

Om skälig ersättning ska utgå bör det vara med ett symboliskt belopp. Eftersom det är fråga om parallellimporterade läkemedel har MSD redan fått betalt för produkterna en gång, varför det inte är möjligt att göra en "licensanalogi". Ett symboliskt belopp på 5 000 kr per förpackning kan anses motsvara det eventuella slitage som kan ha orsakats varumärkena.

BEVISNING

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. Rätten har hållit syn på de i målen aktuella ytterförpackningarna. På MSD:s begäran har vittnesförhör hållits med A. J., som arbetar på MSD:s Stockholmskontor. På Orifarms begäran har vittnesförhör hållits med K. J., som är juridisk chef på Orifarm, samt med T. S., som har arbetat på Orifarms registreringsavdelning.

DOMSKÄL

Den första frågan som Patent- och marknadsdomstolen har att pröva är om Orifarm har begått varumärkesintrång genom att ha ompaketerat de i målen aktuella läkemedlen utan att ange den registrerade innehavaren av respektive varumärke och därigenom skadat eller riskerat att skada respektive MSD-bolag och dess respektive varumärkens anseende. Därefter har domstolen att ta ställning till om Orifarm har påfört uppgift om varumärkesinnehavare på sålda förpackningar från februari 2015. Om domstolen finner att så är fallet ska domstolen ta ställning till om uppgiften om varumärkesinnehavare är tillräckligt synbar. Om så bedöms vara fallet ska domstolen pröva om Orifarm har varit skyldigt att notifiera MSD om den nya utformningen av förpackningarna. Om domstolen i något fall anser att varumärkesintrång har förelegat ska domstolen ta ställning till det begärda vitesförbudet och frågan om skälig ersättning.

Perioden fram till månadsskiftet januari/februari 2015*Rättsliga utgångspunkter för bedömningen*

Målet rör parallellimport och frågan om konsumtion av ensamrätten till varukännetecken. De varumärken som är aktuella i målet är gemenskapsvarumärken. Frågan om konsumtion av ensamrätten till sådana varumärken regleras i artikel 13 i Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen). I första punkten i artikel 13 anges att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med dennes medgivande har släppts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen. Ett undantag till detta är, enligt andra punkten i samma bestämmelse, när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas skick förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden. Motsvarande bestämmelser återfinns i 1 kap. 12 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877) som införlivar artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). EU-domstolen har i ett antal avgöranden bedömt frågor om konsumtion av ensamrätten till varumärkeskännetecken och vad som utgör skälig grund för att motsätta sig användning, bl.a. i förhållande till situationer där det har skett en ompaketering av parallellimporterade läkemedel.

EU-domstolen har som utgångspunkt för sin bedömning i flera fall erinrat om att avvikelser från den grundläggande principen om den fria rörligheten för varor får ske i de fall innehavaren av ett varumärke, med stöd av varumärkesrätten, motsätter sig ompaketering av parallellimporterade läkemedel, dock endast i den mån varumärkesinnehavaren därigenom kan skydda de rättigheter som omfattas av det särskilda föremålet för varumärket. Vidare har EU-domstolen slagit fast att

varumärkets särskilda föremål är att utgöra en ursprungsgaranti för den vara som försetts med varumärket och att om varan ompaketeras av tredje man utan varumärkesinnehavarens samtycke kan detta medföra en verklig risk för ursprungsgarantin. (Se bl.a. mål nr C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., EU:C:2002:246, punkterna 28 – 29, [Boehringer Ingelheim I] och 102/77, Hoffman-La Roche mot Centrafarm, EU:C:1978:108 [Hoffmann-La Roche]). I Hoffmann-La Roche angav EU-domstolen att varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig ompaketering av läkemedel som är försedda med dennes varumärke omfattas av det särskilda föremålet för varumärket, med hänsyn till risken för ursprungsgarantin. Enligt denna rättspraxis är det själva ompaketeringen av de läkemedel som är försedda med varumärket som i sig påverkar det särskilda föremålet för varumärket och det är i det sammanhanget inte nödvändigt att bedöma vilka konkreta följder parallellimportörens ompaketering har medfört. (Se Hoffmann-La Roche, punkterna 7-8).

EU-domstolen har vidare betonat att den avvikelse från den fria rörligheten för varor som följer av att varumärkesinnehavaren motsätter sig ompaketering inte kan tillåtas, om varumärkesinnehavarens utövande av denna rätt utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 36 andra meningen i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt. Vidare har EU-domstolen angett att en förtäckt begränsning, i den mening som avses i denna bestämmelse, föreligger när varumärkesinnehavaren utövar sin rätt att motsätta sig ompaketering, om detta bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna och om ompaketeringen vidare sker på ett sådant sätt att varumärkesinnehavarens berättigade intressen respekteras. Detta förutsätter i synnerhet att ompaketeringen inte påverkar läkemedlets ursprungliga beskaffenhet eller kan skada varumärkets anseende. EU-domstolen har fastslagit att om innehavaren av ett varumärke motsätter sig ompaketering av läkemedel i de fall en sådan ompaketering är nödvändig för att den parallellimporterade varan ska kunna saluföras i importstaten, ska detta anses bidra till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna. Det framgår alltså av EU-domstolens rättspraxis att den ändring som varje form av ompaketering av ett läkemedel som är försett med ett varumärke innebär – vilken till sin natur är sådan att

den medför en risk för att läkemedlets ursprungliga beskaffenhet påverkas – kan förbjudas av varumärkesinnehavaren, såvida inte ompaketeringen är nödvändig för att möjliggöra saluföring av parallellimporterade varor och varumärkesinnehavarens berättigade intressen skyddas. (Se bl.a. Boehringer I, punkterna 31-34.)

Av EU-domstolens praxis följer vidare att en varumärkesinnehavare har skäligen grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av en vara enligt artikel 7 i varumärkesdirektivet när importören har packat om varan och, utan innehavarens samtycke, åter har anbringat varumärket på denna, om inte följande fem villkor är uppfyllda (se bl.a. förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. mot Paranova, EU:C:1996:282 [Bristol-Myers Squibb], samt mål nr C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., EU:C:2007:249 [Boehringer Ingelheim II].).

- Innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna.
- Ompaketeringen påverkar inte den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.
- Det anges på den nya förpackningen vem som har packat om varan och dess tillverkares namn.
- Varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får förpackningen inte vara bristfällig, av dålig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.
- Importören på förhand underrättar varumärkesinnehavaren om att den vara som har packats om bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahåller innehavaren ett prov av den vara som har packats om.

Varans utformning efter ompaketeringen får alltså inte vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Som exempel på omständigheter som i princip kan vara till skada för anseende har EU-domstolen angett bl.a. att parallellimportören inte har angett varumärket på den nya yttre förpackningen ("de-branding"), att samma

utformning har används för ett flertal olika varor ("co-branding"), och att det inte anges på tilläggsetiketten att det ifrågavarande varumärket tillhör varumärkesinnehavaren (Boehringer Ingelheim II, punkten 45).

Vidare har EU-domstolen klargjort att frågan om ovannämnda omständigheter kan skada varumärkets anseende är en bevisfråga som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje mål (Boehringer Ingelheim II, punkt 46). Parallellimportören har bevisbördan för detta och ska göra det rimligt att anta varans utformning efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Om parallellimportören uppfyller sin bevisbörda åligger det varumärkesinnehavaren att styrka att denne och dennes varumärke åsamkats skada (Boehringer Ingelheim II, punkterna 53-55).

Kan utformningen av förpackningarna efter ompaketeringen skada varumärkenas anseende?

Frågan är då om utformningen av de aktuella förpackningarna efter ompaketeringen kan vara till skada för MSD:s och respektive varumärkes anseende. MSD har gjort gällande att det kan vara till skada för MSD och varumärkena att Orifarm efter ompaketeringen utelämnat information om den registrerade varumärkesinnehavaren av respektive varumärke. MSD har anfört att skadeverkningarna består i att det uppstår tvivel om vem som är innehavare av berörda varumärken samt att konsumenter och övriga som befattar sig med produkterna får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan Orifarm och respektive varumärke eller MSD. MSD har även anfört att risken för skada förstärks eftersom Orifarms förpackningar har en enhetlig utformning och saknar MSD:s housemark (dvs. logotyp och texten Merck Sharp & Dome/MSD). Orifarm har bestritt att bolagets agerande kan medföra skada för MSD och att förpackningarna har en enhetlig utformning. Parterna är i denna del överens om utseendet på förpackningarna.

Båda parter har åberopat bilder och syn på de ompaketerade ytterförpackningarna av EZETROL, ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, MAXALT och INVANZ.

Ytterförpackningarna är vita och varumärkena anges i svarta blockbokstäver. Efter varumärkena förekommer symbolen ®.

För EZETROL anges på baksidan av förpackningarna som importör Orifarm AB med adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark. Omedelbart nedanför denna information, och med samma typsnitt, anges som tillverkare Merck Sharp & Dohme koncernen.

För ARCOXIA anges på baksidan av förpackningarna som importör Orifarm AB med adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark. Omedelbart vid sidan av denna information, och med samma typsnitt, anges som tillverkare Merck Sharp & Dohme koncernen.

För MAXALT anges på baksidan av förpackningarna som importör Orifarm AB med adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark. Omedelbart nedanför denna information, och med samma typsnitt, anges som tillverkare Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien eller Merck Sharp & Dohme B.V. med adress i Nederländerna eller Frost Ibérica S.A. med adress i Spanien

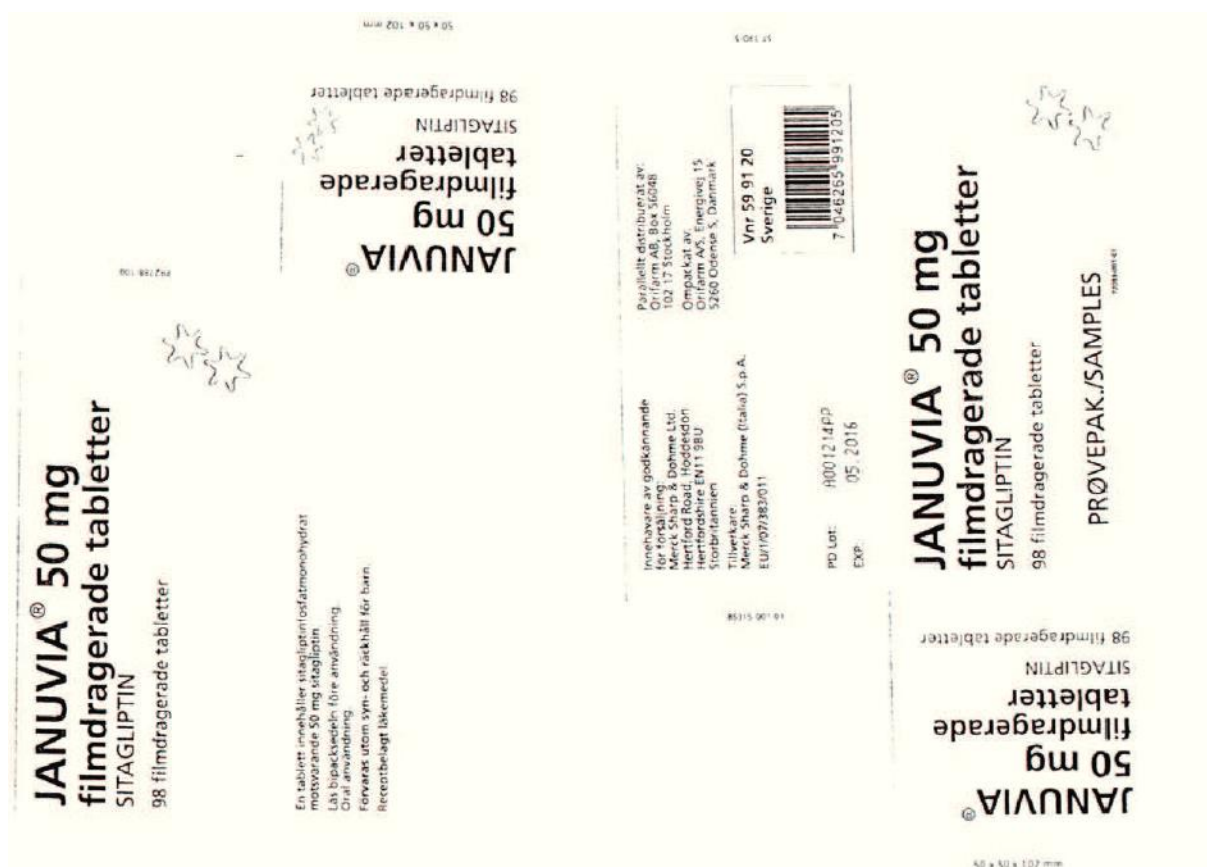
För JANUMET anges på sidan av förpackningen parallellt distribuerat av Orifarm AB med adress i Stockholm, och ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark. Omedelbart ovanför och med samma typsnitt anges innehavare av godkännande för försäljning Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien och tillverkare Merck Sharp & Dohme B.V.

För INVANZ anges på baksidan av förpackningen parallellt distribuerat av Orifarm AB med adress i Stockholm, och Ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.

Omedelbart ovanför och med samma typsnitt anges innehavare av godkännande för försäljning Merck Sharp & Dohme Limited med adress i Storbritannien och tillverkare Merck Sharp & Dohme – Chibret (Mirabel).

För JANUVIA anges på baksidan av förpackningen parallellt distribuerat av Orifarm AB med adress i Stockholm, och ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark. Vid sidan av denna information, och med samma typsnitt, anges innehavare av godkännande för försäljning Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien och tillverkare Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.

Se exempel på JANUVIA-förpackningen nedan (ihopklippt från aktbil. 98 i mål PMT 10990-14).



Parterna har även åberopat bevisning i form av vittnesmål för att visa att det inte föreligger respektive att det föreligger risk för skada på MSD:s och varumärkenas anseende.

Domstolen har alltså, utifrån den ovan redovisade utredningen, att bedöma om utformningen av Orifarms förpackningar kan skada MSD och/eller MSD:s respektive varumärkes anseende, inbegripet varumärkets funktion som ursprungsgaranti. Som angetts ovan ligger bevisbördan – i vart fall initialt – på Orifarm som har att göra det rimligt att anta att förpackningarnas utformning inte är sådana att skada kan uppstå.

Inledningsvis noterar domstolen följande. En parallellimportör har bl.a. en skyldighet att på förpackningen ange vem som har tillverkat respektive ompaketerat varan. För att varans anseende inte ska skadas får förpackningen inte heller vara bristfällig, av dålig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck. Parallellimportörens skyldigheter i dessa delar följer direkt av de villkor som EU-domstolen har slagit fast.

Den omständigheten att Orifarm har uppfyllt sin skyldighet att ange tillverkare – respektive MSD-bolag – och ompaketerare – Orifarm AB och Orifarm A/S – på ytterförpackningarna samt angett dessa uppgifter med samma teckenstorlek på samma sida av ytterförpackningen, kan i sig inte anses utgöra en omständighet som medför risk för skada för MSD eller de aktuella varumärkena.

Frågan är då om angivandet av respektive företagsnamn på de aktuella läkemedelsförpackningarna ger en risk för sammanblandning mellan Orifarm och MSD eller på något annat sätt medför risk för skada för MSD eller de aktuella varumärkena.

Det finns ingen skyldighet för parallellimportören att utöver vad som framgått ovan utforma förpackningen på ett visst sätt, varken vad gäller att ange varumärkesinnehavare eller att sätta ut varumärkesinnehavarens logotyp. I förhållande till den närmare utformningen av förpackningen ska den nationella domstolen istället bedöma

om det i det enskilda fallet finns risk för skada för varumärket eller varumärkesinnehavaren (se Boehringer Ingelheim II, punkt 46).

I målet är endast fråga om receptbelagda läkemedel som i huvudsak säljs till medicinska fackmän, dvs. läkare och apotekare, där läkarna i sin tur skriver ut dem till slutkonsumenter. Det framgår av rättspraxis att man kan förvänta sig av denna omsättningskrets att de medicinska fackmännen är mycket uppmärksamma när de skriver ut recept på läkemedel samt att även konsumenterna kan antas vara mycket uppmärksamma när receptet skrivs ut, med tanke på att det rör sig om läkemedel (mål T-331/09 Novartis mot Ohim – Sanochemia Pharmazeutika [TOLPOSAN] EU:T:2010:520 punkt 26). Läkemedel kan således anses åtnjuta en högre grad av uppmärksamhet från normalt informerade, skäligen uppmärksamma och medvetna konsumenters sida. Det kan således slås fast att omsättningskretsen i förevarande mål i vart fall har en högre uppmärksamhetsnivå än genomsnittet (TOLPOSAN, punkt 27).

Vidare konstaterar domstolen att uppgifterna på förpackningarna om vem som är tillverkare, importör och ompackare av läkemedlen ger köparen en god möjlighet att vända sig till rätt part om det skulle vara något fel på varan, oavsett om felet är hänförligt till ompaketeringen eller till själva varan. Den text som anges på förpackningarna i målet tydliggör i detta avseende vilken roll respektive bolag har. Än tydligare blir rollfördelningen i förhållande till de förpackningar där det anges att ett MSD-bolag är innehavare av godkännande för försäljning. Som ovan angetts är det fråga om en omsättningskrets med en högre uppmärksamhetsnivå än i normalfallet. Den slutsats köparen i det här fallet således drar är att det är MSD som ansvarar för själva läkemedlet och att Orifarms roll är begränsad till ompackare och parallellimportör, dvs. att företagen har olika roller och inte har något samarbete.

Domstolen anser därmed att texten på förpackningarna tydliggör rollfördelningen mellan bolagen och att det alltså inte föreligger någon risk för förväxling dem emellan.

Därutöver sker ett indirekt utpekande av varumärkesinnehavare genom att det på förpackningarna anges ett ® efter respektive läkemedelsnamn. Symbolen ® pekar ut läkemedelsnamnet som ett registrerat varumärke till skillnad från ett generiskt namn som står fritt att använda. En köpare som ser symbolen och noterar att det är MSD som är tillverkare av läkemedlet måste dra slutsatsen att varumärket tillhör MSD eller i vart fall ett bolag inom MSD:s sfär. I och med detta fungerar symbolen som skydd för varumärkets funktion som ursprungsgaranti för läkemedlet och det sker heller ingen urvattning av varumärkets särskiljningsförmåga.

MSD har vidare anfört att Orifarm har utformat förpackningarna enhetligt. Man kan visserligen anse att det finns likheter mellan de olika förpackningarna – de har alla vit bakgrund och svart text av samma typsnitt samt är försedda med en geometrisk symbol. Domstolen anser dock att det är en fråga om en närmast neutral utformning som inte föranleder köparen att tro att förpackningarna har ett gemensamt ursprung. Inte heller fungerar de geometriska figurerna på förpackningarna som kännetecken för Orifarm på ett sätt som skulle föranleda risk för sammankoppling mellan figurerna och MSD:s varumärken.

Förpackningarnas utformning, som varken återger varumärkesinnehavare eller MSD:s housemark, är alltså sådan att det är rimligt att anta att det inte finns någon risk för skada för MSD eller respektive varumärkes anseende. Orifarm har då uppfyllt sin bevisbörda i målet.

Bevisbördan för att förpackningarnas utformning kan medföra skada för MSD eller respektive varumärkes anseende övergår därmed på MSD. Utöver bilder och syn på de aktuella förpackningarna – som ju inte har visat någon skada eller risk härför – består MSD:s bevisning i denna del av A. J.s. uppgifter. Han har uppgett att skada för MSD och de aktuella varumärkena kan uppstå varje gång en person får en ompaketerad förpackning i sin hand. Han har däremot inte presenterat någon uppgift om att sammanblandning mellan MSD och Orifarm faktiskt har skett. Inte heller har han angett någon konkret uppgift om att det på annat sätt har uppstått eller har varit

risk för att det skulle uppstå anseendeskada för MSD. A. J.s. uppgifter är därför inte tillräckliga för att styrka att skada kan uppstå för MSD eller respektive varumärke på grund av de aktuella förpackningarnas utformning. Eftersom MSD således inte har styrkt vare sig skada eller risk för skada ska bolagens talan ogillas i denna del.

Perioden från februari 2015 till oktober 2016

Patent- och marknadsdomstolen övergår till att pröva om Orifarm har gjort sig skyldigt till varumärkesintrång under perioden februari 2015 till oktober 2016. Orifarm gör gällande att bolaget från månadsskiftet januari/februari 2015 och framåt har angett på förpackningarna vem som är varumärkesinnehavare.

Har Orifarm efter januari 2015 angett på förpackningarna vem som är varumärkesinnehavare?

Såvitt gäller perioden efter januari 2015 har Orifarm som skriftlig bevisning åberopat kopior av förpackningar till ompaketerade läkemedel. På dessa kopior finns angivet

- Arcoxia® är ett registrerat varumärke tillhörande Merck Sharp & Dohme Corp.
- Januvia® är ett registrerat varumärke tillhörande Merck Sharp & Dohme Corp.
- Janumet® är ett registrerat varumärke tillhörande Merck Sharp & Dohme Corp.
- Invanz® är ett registrerat varumärke tillhörande Merck Sharp & Dohme Corp.

Orifarm har även åberopat syn på läkemedelsförpackningar.

Vidare har Orifarm åberopat förhör med K. J. och T S. K. J. har uppgett att bolaget vid årsskiftet 2014/2015 beslutade att börja påföra information om varumärkesinnehavare på MSD-förpackningarna och att detta var genomfört i

januari 2015. Motsvarande uppgifter har lämnats av T. S.. Uppgifterna är trovärdiga och läggs till grund för Patent- och marknadsdomstolens bedömning.

Orifarm har därmed lagt fram utredning som styrker att bolaget efter januari 2015 på de i målen aktuella förpackningarna har angett registrerad varumärkesinnehavare.

Är texten synbar?

Patent- och marknadsdomstolen har tagit del de kopior av förpackningar som åberopats och har även haft syn på förpackningar. Texten är placerad på förpackningarnas framsida, längst ned till vänster och med liten text. Texten, som i samtliga fall omfattar varumärket, symbolen ® och informationen att det är ett registrerat varumärke tillhörande Merck Sharp & Dohme Corp., är fullt läsbar.

Till skillnad från vad MSD-bolagen har gjort gällande kan inte texten jämföras med ett utelämnande av information om varumärkesinnehavare.

Behövde Orifarm notifiera MSD om de nya förpackningsutformningarna?

Enligt MSD-bolagen har Orifarm i alla händelser gjort sig skyldigt till varumärkesintrång genom att underlåta att notifiera MSD om de ändrade förpackningarna.

Orifarm har gjort gällande att det är partsbruk mellan parterna att Orifarm får företa mindre ändringar av förpackningar utan att åternotifiera, samt att det är branschpraxis att en parallellimportör får göra små ändringar utan åternotifiering.

Orifarm har i den här delen bl.a. åberopat förhör med K. J. och T. S., men deras berättelser ger inget egentligt stöd för att det skulle föreligga vare sig

partsbruk eller branschpraxis av aktuellt slag. Den dom från Kammarrätten i Stockholm som har åberopats visar inte annat än att det sedan mars 2009 har stått klart att text gällande registrerat varumärke får anges på ompaketerade läkemedel och att Läkemedelsverket således saknat lagligt stöd för att underkänna sådan märkning. De notifieringsbrev från år 2011 som Orifarm har åberopat visar att notifiering skedde när Orifarm började sälja läkemedlen. Enligt den korrespondens som MSD har lagt fram har Orifarm dessutom notifierat MSD igen år 2012 när Orifarm ändrade förpackningarna genom att bl.a. sluta ange varumärkesinnehavare. Orifarms notifiering år 2012 är svår att förena med bolagets påstående om att det till följd av partsbruk eller branschpraxis saknas skyldighet att notifiera en ändring av aktuellt slag. Orifarm har inte visat att det har förekommit partsbruk eller branschpraxis. Det kan tilläggas att partsbruk och branschpraxis torde ha lättare att uppkomma mellan parter som har avtal med varandra än mellan tillverkare av läkemedel och parallellimportörer. Dessa aktörer har förvisso frekventa kontakter men företräder motstående intressen. Deras respektive ageranden sker primärt med stöd av de principer för parallellimport som utvecklats i rättspraxis och inte på obligationsrättsliga grunder.

Patent- och marknadsdomstolen ska alltså ta ställning till frågan om en parallellimportör måste notifiera ändringar av en redan notifierad förpackning. I avsaknad av partsbruk eller branschpraxis måste först de rättsliga utgångspunkterna klargöras.

Kravet på notifiering vid parallellimport syftar till att bereda varumärkesinnehavaren tillfälle att ta ställning till om det föreligger skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. Varumärkesinnehavaren ska kunna kontrollera att varornas ursprungliga beskaffenhet inte har påverkats direkt eller indirekt, samt att utformningen efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets anseende kan skadas. Kravet gör det dessutom möjligt för varumärkesinnehavaren att skydda sig bättre mot varumärkesförfalskning (Hoffman-La Roche, punkt 7, Bristol-Myers Squibb, punkterna 39 och 78). Notifieringskravet säkerställer också varumärkesinnehavarens

intresse av att konsumenten inte vilseleds när det gäller varans ursprung (Hoffman-La Roche, punkt 12).

Parallellimportören måste under alla omständigheter iaktta kravet på underrättelse på förhand för att ha rätt att ompaketera läkemedel som är försedda med ett varumärke. Om parallellimportören inte iakttar detta krav kan varumärkesinnehavaren motsätta sig saluföringen av det ompaketerade läkemedlet (Boehringer Ingelheim I, punkt 63).

Skyldigheten att notifiera inträder redan när parallellimportören planerar en ompaketering. Frånvaro av notifiering innebär att varumärkesinnehavaren har rätt att ställa krav på förbud mot försäljningen av varorna. Det ankommer på nationella domstolar att i sådana fall bedöma vilken ekonomisk ersättning som kan utgå, med iakttagande av proportionalitetsprincipen (Boehringer Ingelheim II, punkterna 55, 61 och 63). Praxis ger dock inte mycket vägledning i frågan om nya notifieringar måste göras varje gång någon förändring, liten eller stor, sker beträffande en förpackning som en gång har notifierats.

Patent- och marknadsdomstolen bedömer att en parallellimportör i vart fall har skyldighet att notifiera läkemedelstillverkaren när större förändringar vidtas med förpackningarna. Med större förändringar avser domstolen sådana som kan påverka varumärkets funktion (om varumärkets funktion, se bl.a. de avgöranden som hänvisats till samt EU-domstolens dom i mål C-179/15 Daimler, EU:C:2016:134, punkt 26 med hänvisningar till tidigare praxis).

Att parallellimportören ändrar en notifierad förpackning genom att på det ompaketerade läkemedlet påföra uppgift om vem som är varumärkesinnehavare, kan i och för sig vara en sådan åtgärd som kräver notifiering. Varumärkesinnehavaren kan t.ex. ha intresse av att förvissa sig om att texten är faktamässigt korrekt och att den ser prydlig ut.

I målen är emellertid utrett att den text som har påförts efter januari 2015 om varumärkesinnehavare, har en utformning som är nästintill identisk med förpackningar som Orifarm år 2011 notifierade MSD. MSD hade då inga invändningar annat än ett påpekande om vilket bolag i MSD-koncernen som skulle anges.

Vidare har MSD enligt de varningsbrev som MSD-bolagen själva har åberopat i målen ställt krav på att Orifarm ska ange att varumärkena är registrerade varumärken tillhörande Merck Sharp & Dohme Corp.

Som framgått har Patent- och marknadsdomstolen bedömt att informationen på förpackningarna om vem som är varumärkesinnehavare är fullt läsbar. Orifarm kan sammantaget inte anses ha gjort mer än att rätta sig efter MSD:s krav.

Vid sådana förhållanden har Orifarm saknat skyldighet att notifiera MSD om de ändrade förpackningarna.

Det är alltså inte fråga om varumärkesintrång efter januari 2015 som MSD påstått.

Sammanfattning

Patent- och marknadsdomstolen har kommit fram till att det inte har utgjort varumärkesintrång när Orifarm har ompaketerat läkemedlen på sätt som framgår av domsbilaga 1-6. Förpackningarnas utformning, som varken återger varumärkesinnehavare eller MSD:s housemark, är sådan att det är rimligt att anta att det inte finns någon risk för skada för MSD eller respektive varumärkes anseende. MSD har inte styrkt att skada eller risk för skada har uppkommit.

Efter januari 2015 har Orifarm påfört uppgift om varumärkesinnehavare på förpackningarna. Informationen har funnits på framsidan av förpackningarna och varit fullt läsbar. Mot bakgrund av att MSD år 2011 har notifierats om förpackningsutformningar där motsvarande information har lämnats, och inte haft

några invändningar mot dessa, samt att MSD har ställt krav på att Orifarm ska ange varumärkesinnehavare på förpackningarna, har Orifarm saknat skyldighet att notifiera MSD om den ändrade utformningen.

Rättegångskostnader

MSD-bolagen är tappande i målen och ska därför ersätta Orifarms rättegångskostnader. Orifarm har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 338 621 kr i PMT 10989-14 och med 903 097 kr i PMT 10990-14. MSD-bolagen har vitsordat utläggerna men annars överlämnat till rätten att bedöma de yrkade beloppens skälighet.

Målen inleddes i augusti 2014 och har således pågått i två och ett halvt år. I målen har sammanträde för muntlig förberedelse hållits i tingsrätten och (efter överlämnande) huvudförhandling i Patent- och marknadsdomstolen. Det har förekommit relativt omfattande skriftväxling och avgöranden i en rad preliminärfrågor, däribland edition. Det saknas enligt domstolens mening anledning att betvivla att målens utgång har varit av stor betydelse för Orifarm.

Sammantaget bedömer Patent- och marknadsdomstolen att kostnaderna har varit skäligen påkallade för tillvaratagande av Orifarms rätt. Ersättning ska därför utgå med yrkade belopp.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401 PMD)

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 24 mars 2017. Det ska stå i överklagandet att det riktar sig till Patent- och marknadsöverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

Ingeborg Simonsson (skiljaktig) Mirja Högström Clara Cederberg

Skiljaktig mening

Rådmannen Ingeborg Simonsson är skiljaktig och anför följande. Avsnittet direkt under Domskäl och fram till underrubriken ”Perioden från februari 2015 till oktober 2016” ska istället ha följande lydelse.

Till varumärkets funktioner hör dess grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung (funktionen att ange ursprunget), men även övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-179/15 Daimler, EU:C:2016:134, punkt 26 med hänvisningar till tidigare praxis).

EU-domstolen har beträffande varumärkets grundläggande funktion framhållit att det är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. Ett varumärke är genom dess särskiljningsförmåga ägnat att visa att den vara eller tjänst som omfattas av varumärket kommer från ett visst företag och således att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor eller tjänster (mål C-215/14 Société des Produits Nestlé, EU:C:2015:604, punkterna 59-60 med hänvisningar till tidigare praxis, se även mål C-348/04 Boehringer Ingelheim m.fl., EU:C:2007:249 [Boehringer Ingelheim II], punkt 30).

Orifarm har ompaketerat EZETROL, ARCOXIA, MAXALT, JANUMET, INVANZ och JANUVIA. Ytterförpackningarna är vita och varumärkena anges i svarta blockbokstäver. Efter varumärkena förekommer symbolen ®.

För EZETROL anges på baksidan av förpackningarna som importör Orifarm AB med adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark. Omedelbart nedanför denna information, och med samma typsnitt, anges som

- Tillverkare: Merck Sharp & Dohme koncernen

För ARCOXIA anges på baksidan av förpackningarna som importör Orifarm AB med adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark. Omedelbart vid sidan av denna information, och med samma typsnitt, anges som

- Tillverkare: Merck Sharp & Dohme koncernen

För MAXALT anges på baksidan av förpackningarna som importör Orifarm AB med adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark. Omedelbart nedanför denna information, och med samma typsnitt, anges som

- Tillverkare: Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien eller Merck Sharp & Dohme B.V med adress i Nederländerna eller Frost Ibérica S.A. med adress i Spanien

För JANUMET anges på sidan av förpackningen

- Innehavare av godkännande för försäljning: Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien, Tillverkare: Merck Sharp & Dohme B.V.

Omedelbart nedanför och med samma typsnitt anges Parallellt distribuerat av: Orifarm AB med adress i Stockholm, och Ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.

För INVANZ anges på baksidan av förpackningen

- Innehavare av godkännande för försäljning: Merck Sharp & Dohme Limited med adress i Storbritannien, Tillverkare: Merck Sharp & Dohme – Chibret (Mirabel)

Omedelbart nedanför och med samma typsnitt anges Parallellt distribuerat av: Orifarm AB med adress i Stockholm, och Ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.

För JANUVIA anges på baksidan av förpackningen

- Innehavare av godkännande för försäljning: Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien, Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.

Vid sidan av denna information, och med samma typsnitt, anges Parallellt distribuerat av: Orifarm AB med adress i Stockholm, och Ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.

Orifarm har alltså angett på de nya förpackningarna vem som har packat om varorna och tillverkarnas namn. Till de krav som ställs i praxis hör dock även att varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Det har inte påståtts i målen att förpackningarna är bristfälliga, av dålig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck. Vad som påstås är att Orifarm har underlåtit att ange vem som är varumärkesinnehavare. Att en sådan underlåtenhet i princip kan vara till skada för varumärkets anseende framgår av praxis (Boehringer Ingelheim II, punkterna 45 och 47). Huruvida den konkreta användningen är sådan att den kan skada varumärkets anseende är en bevisfråga som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje mål (Boehringer Ingelheim II, punkt 46).

Det är ostridigt att ompaketeringen har inneburit att MSD:s kännetecken, vilka återfanns på originalförpackningarna, inte finns med på de nya ytterförpackningarna.

Helhetsintrycket av var och en av de aktuella ytterförpackningsutformningarna efter ompaketering är sådan att det framstår som oklart vilket företag varorna kommer ifrån. Utformningen är ganska intetsägande med vit ytterförpackning och varumärkena i svarta blockbokstäver. Den information som finns på baksidan av förpackningarna (eller i något fall på sidan av densamma) skulle i och för sig tillsammans med varumärkesangivelsen och symbolen ® på förpackningarnas framsida kunna tolkas som att den utpekar ett företag inom Merck Sharpe & Dohme-koncernen som varumärkesinnehavare. Men det anges inte uttryckligen och tolkningen förutsätter att läsaren är uppmärksam, tittar på både fram- och baksidan av förpackningen och tänker aktivt i flera led. Mer närliggande är att uppfatta informationen som att angivna företag inom Merck Sharp & Dohme-koncernen har tillverkat läkemedlen för Orifarms räkning, dvs att det finns ett samarbete företagen emellan. Kopplingen mellan varumärkena och deras innehavare suddas ut till följd av ompaketeringen. Omsättningskretsen består typiskt dels av fackmän, nämligen läkare och apotekare, dels slutkonsumenter, det vill säga patienter (se t.ex. mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2007:252, punkterna 52-57, mål T-331/09 Novartis mot OHMI - Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), EU:T:2010:520, punkt 21, mål T-222/09 Ineos Healthcare mot OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), EU:T:2011:36, punkt 43). Läkemedel, receptbelagda eller receptfria, är föremål för en högre grad av uppmärksamhet från normalt informerade, skäligen uppmärksamma och medvetna konsumenters sida (TOLPOSAN, punkt 26). Även mot denna bakgrund förutsätts i det här fallet att konsumenten är aktiv och har vissa insikter i varumärkesrätt och läkemedelsregulatorisk lagstiftning för att med utgångspunkt i förpackningarna förstå kopplingen mellan varumärkena och deras innehavare.

Att parallellimport som företeelse är allmänt känd förändrar inte denna bedömning. Till detta kan läggas att Orifarm inte synes ha hittat ett enhetligt sätt att presentera informationen på och använder olika begrepp från den ena förpackningen till den andra ("Importör" eller "Parallellt distribuerat av" och "Tillverkare" och/eller "Innehavare av godkännande för försäljning") och olika ordning att presentera sin egen roll respektive MSD-koncernens.

Användningen innebär att varumärkenas särskiljningsförmåga urvattnas. Därigenom äventyras varumärkenas funktion att ange ursprunget.

Ytterförpackningarna är i sig bärare av ett varumärkesbudskap och intrycket neutraliseras därför inte av att blisterförpackningar och bipacksedlar kan vara märkta med MSD-koncernens varumärken.

Vad Orifarm har anfört om att det inte är möjligt att från tid till annan känna till vilket företag som i civilrättslig mening är innehavare av ett varumärke föranleder ingen annan bedömning. Information om registrerad varumärkesinnehavare finns tillgänglig i offentliga register och i vart fall torde notifieringsförfarandet vara ägnat att reda ut eventuella misstag från parallellimportörens sida.

Några regulatoriska förbud mot att ange varumärkesinnehavare föreligger inte heller.

Det är därmed fråga om varumärkesintrång.

Överröstad i denna fråga är jag i övrigt ense med majoriteten.

BILAGA 1

Print:
På blisterkortets tabletside printes:
TABLETTER
IMPORTÖR: ORIFARM
LOT:
UTG.DAT.:

Asp nr: 2012-0761

FORMULA

Braille: Ezetrol 10 mg

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2015-07-09
MALNR: PMT 10989-14
AKTBIL: 57

Ezetrol 10 mg

EZETROL® 10 mg 98 tabletter

Vnr 19 45 73

Forvaras vid högst 30 °C
Forvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt

En tablett innehåller
Ezetimib 10 mg.
Laktosmonohydrat och andra hjälpämnen.
Se bipacksedeln för ytterligare information.
Läs bipacksedeln före användning.
Forvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Importör: Orifarm AB
Box 56048, 102 17 Stockholm
Ompackare:
Orifarm A/S, Energivej 15
5260 Odense S, Danmark
Tillverkare:
Merk Sharp & Dohme koncernen
MTe 48309

Lot: LLLLL
Utg.dat.: EEEEE

7 046261 945738

Vnr 19 45 73

EZETROL® 10 mg
EZETIMIB
98 tabletter



Vnr 19 45 73

EZETROL® 10 mg
EZETIMIB
98 tabletter



Filnavn: Ezetrol1098-GB-81339-001-02-5
20130320 JHO
Axaptanr.: 81339-001-02
GB-33481-001-01
Design: 402
Blå: P 301, Grå P 425
Braille: PR2541-100
afsendt

BILAGA 2

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2015-07-09
FÄLLE: PMT 10989-14
FÄLLE: 58



P02183 100

Z0017 001 01

Vnr 54 68 58

MAXALT[®] RAPITAB[®]
10 mg
RIZATRIPTAN

18 frystorkade tabletter

Vnr 54 68 58

MAXALT[®] RAPITAB[®]
10 mg
RIZATRIPTAN

18 frystorkade tabletter

PROVEPAK./SAMPLES
72081-001-01



144 x 87 x 92 mm



18 frystorkade tabletter

RIZATRIPTAN

10 mg

MAXALT® RAPITAB®

Vnr 54 68 58

MAXALT® RAPITAB® 10 mg 18 frystorkade tabletter Vnr 54 68 58



En frystorkad tablett innehåller:
Rizatriptanbensosat 14,53 mg,
motsvarande rizatriptan 10 mg,
Mannitol (E 421), aspartam (E 951)
och andra hjälpämnen

Förvaras vid högst 30 °C.

Läs bipacksedeln före användning

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.



7 046255 468585

Lot 0423230PP
Utg dat: 10 2013

IT

ST 2260 S

Importör: Orifarm AB
Box 56048, 102 17 Stockholm
Ompackare: Orifarm AS
Energvej 15, 5260 Odense S, Danmark
Tillverkare: Merck Sharp & Dohme Ltd
Cramlington, Storbritannien eller
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem
Nederländerna eller
Frosst Ibérica S.A., Madrid, Spanien
MTnr 46511

BILAGA 3

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2015-07-09
MÅLNR: PMT 10989-14
AKTBIL: 59

S-09/E15

Innehavare av godkännande för försäljning:
Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Storbritannien

Tillverkare: Merck Sharp & Dohme B.V. —
Parallellt distribuerat av:
Orifarm AB, Box 56048, 102 17 Stockholm

Ompackat av:
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark
EU/1/08/455/013

JANUMET®
50 mg/1 000 mg
filmdragerade tabletter
SITAGLIPTIN/METFORMINHYDROKLORID
196 filmdragerade tabletter



JENSENAN
Sticky Note

Braille text on front

Lot: 1002896pp
EXP: 12.2013

Vnr 17 60 27
Sverige



78235-001-01

JANUMET®
50 mg/1 000 mg
filmdragerade tabletter
SITAGLIPTIN/METFORMINHYDROKLORID
196 filmdragerade tabletter





196 filmdragerade tabletter

SITAGLIPTIN/METFORMINHYDROKLORID

filmdragerade tabletter

50 mg/1 000 mg

JANUMET®

001-212-100

JANUMET®

50 mg/1 000 mg

filmdragerade tabletter

SITAGLIPTIN/METFORMINHYDROKLORID

196 filmdragerade tabletter

En tablett innehåller 50 mg sitagliptin (som fosfatmonohydrat) och 1 000 mg metforminhydroklorid.

Receptbelagt läkemedel.

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.



BILAGA 4

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5INKOM: 2015-07-09
MÅLNR: PMT 10989-14
AKTBIL: 60

En filmdragerad tablett innehåller: Etoricoxib 90 mg,
Laktosmonohydrat, färgämne (E 171), och andra hjälpämnen.
Innehåller laktosmonohydrat.
Se bipacksedeln för ytterligare information.

Lot: H004183PP

Utg.dat.: 06. 2014

Vnr 12 68 97

ARCOXIA® 90 mg
ETORICOXIB

28 filmdragerade tabletter



PRØVEPAK./SAMPLES

79238 001 01

79238 001 01

Vnr 12 68 97
ARCOXIA® 90 mg
ETORICOXIB
28 filmdragerade
tabletter

51 x 34 x 118 mm

51 0550 5



7 046261 268974

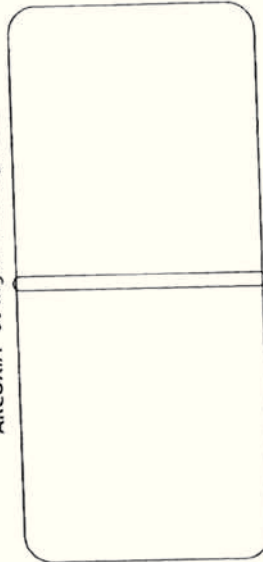
Importör: Orifarm AB
Box 56048, 102 17 Stockholm
Ompackare: Orifarm A/S
Energivej 15, 5260 Odense S
Danmark

Tillverkare:
Merck Sharp &
Dohme-koncernen
MTnr 47095

HU

PROSAB 100

Vnr 12 68 97
ARCOXIA® 90 mg 28 filmdragerade tabletter



Läs bipacksedeln före
användning.
Förvaras i original-
förpackningen.
Fuktkänsligt.
Förvaras utom syn- och
räckhåll för barn.

Vnr 12 68 97
ARCOXIA® 90 mg
ETORICOXIB
28 filmdragerade
tabletter

51 x 34 x 18 mm

BILAGA 5

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2015-07-09
MÅLNR: PMT 10989-14
AKTBIL: 61

#1161-001-01

INVANZ® 1 g
pulver till koncentrat
till infusionsvätska
ERTAPENEM
10 injektionsflaskor



INVANZ® 1 g
pulver till koncentrat till
infusionsvätska
ERTAPENEM
10 injektionsflaskor

PROVEPAK/SAMPLES
10-100-100-100

153 x 62 x 72 mm



INVANZ® 1 g
pulver till koncentrat till
infusionsvätska
ERTAPENEM
10 injektionsflaskor

ST 3520-5

En injektionsflaska innehåller
1,0 g ertapenem (som natrium).
Natriumbikarbonat (E500),
natriumhydroxid (E524)
för justering av pH till 7,5.
Läs bipacksedeln före användning.
Intravenös användning efter
upplösning och spädning.
Endast för engångsbruk.
**Förvaras utom syn- och räckhåll
för barn.**
Förvaras vid högst 25 °C.
Receptbelägt läkemedel.

Innehavare av godkännande för försäljning:
Merck Sharp & Dohme Limited
Hertford Road, Hoddeston
Hertfordshire EN11 9BU
Storbritannien
Tillverkare:
Merck Sharp & Dohme – Chibret (Mirabel)
Parallellt distribuerat av:
Orifarm AB
Box 56048, 102 17 Stockholm
Ompackat av:
Orifarm AS, Energvej 15
5260 Odense S, Danmark
EU/1/02/216/002



Vnr 15 63 67
Sverige

Lot: 2044750PP
EXP: 01.2014

INVANZ® 1 g
pulver till koncentrat
till infusionsvätska
ERTAPENEM
10 injektionsflaskor

BILAGA 6

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2015-07-09
MÅLNR: PMT 10989-14
AKTBIL: 62

JANUVIA® 50 mg
filmdragerade tabletter
SITAGLIPTIN

98 filmdragerade tabletter



PH 278 100

En tablett innehåller sitagliptininfosfatmonohydrat motsvarande 50 mg sitagliptin.
Läs bipacksedeln före användning.
Oral användning.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Receptbelagt läkemedel.

JANUVIA®
50 mg
filmdragerade
tabletter
SITAGLIPTIN



98 filmdragerade tabletter

50 x 50 x 10,2 mm

50 x 50 x 102 mm

JANUVIA®
50 mg
filmdragerade
tabletter
SITAGLIPTIN
98 filmdragerade tabletter



PRØVEPAK./SAMPLES

72081401-01

Innehavare av godkännande
för försäljning:
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Storbritannien

Tillverkare:
Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.
EU/1/07/383/011

Parallellt distribuerat av:
Grifarm AB, Box 56048
102 17 Stockholm
Ompackat av:
Grifarm AS, Energivej 15
5260 Odense S, Danmark

Vnr 59 91 20
Sverige



PD Lot: A001214PP
EXP: 05. 2016

86315 901 01

57 190 5



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen.** Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen och det måste ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Patent- och marknadsöverdomstolen fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är

därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Patent- och marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av Patent- och marknadsdomstolen samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av Patent- och marknadsdomstolens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende Patent- och marknadsdomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Patent- och marknadsöverdomstolen inte lagts fram tidigare, ska klaganden förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.