



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020112

**DOM**  
2021-11-18  
Stockholm

Mål nr  
PMT 694-20

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-12-10 i mål nr PMT 7700-17, se bilaga A

## PARTER

### Klagande

1. Glaxo Group Limited  
980 Great West Road  
Brentford Tw8 9EP  
Middlesex  
Storbritannien

2. GlaxoSmithKline Aktiebolag, 556236-6343  
Box 516  
169 29 Solna

Ombud för 1 och 2: Advokaterna H.W. och L.H. samt jur.kand. M.U.  
Westerberg & Partners Advokatbyrå AB  
Box 3101  
103 62 Stockholm

### Motpart

Cipla Europe NV  
Uitbreidingstraat 80  
2600 Antwerp (Berchem)  
Belgien

Ombud: Advokaterna H.B. och R.L.  
Advokatfirman Delphi KB  
Box 1432  
111 84 Stockholm

### SAKEN

Varumärkesinträång m.m.

Dok.Id 1650275

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

**DOMSLUT**

1. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens domslut.
2. Glaxo Group Limited och GlaxoSmithKline Aktiebolag ska solidariskt ersätta Cipla Europe NV för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 2 207 855 kr, varav 2 194 935 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det först nämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.
3. Det som Patent- och marknadsdomstolen har förordnat om sekretess ska fortsätta att gälla.
4. Sekretessbestämmelserna i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen ska fortsatt vara tillämpliga för uppgifter om parternas affärs- eller driftförhållanden i Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 75 och Patent- och marknadsöverdomstolens aktbilaga 79 s. 81 – 82 samt aktbilaga 83 s. 139 – 143, vilka handlingar lagts fram vid Patent- och marknadsöverdomstolens huvudförhandling inom stängda dörrar.

## Innehåll

<b>YRKANDEN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN .....</b>	<b>4</b>
<b>PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN ...</b>	<b>5</b>
GSK.....	5
Cipla .....	5
<b>UTREDNINGEN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN.....</b>	<b>7</b>
<b>DOMSKÄL .....</b>	<b>8</b>
Utgångspunkter för prövningen och frågorna i målet.....	8
Varumärkesintrång.....	10
<i>Varumärket</i> .....	10
<i>Absoluta hinder mot ensamrätt</i> .....	11
<i>Varumärkesskydd genom inarbetning</i> .....	11
<i>Slutsats angående varumärkesintrång</i> .....	23
Överträdelse av marknadsföringslagen .....	23
Sammanfattande slutsats .....	26
Rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen .....	26
<b>ÖVERKLAGANDE.....</b>	<b>27</b>

## YRKANDEN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN

Glaxo Group Limited och GlaxoSmithKline Aktiebolag (nedan gemensamt benämnda "GSK") har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla den förbudstalan som bolagen förde vid Patent- och marknadsdomstolen och därmed

a) vid vite om 1 000 000 kronor, eller det belopp Patent- och marknadsöverdomstolen finner verkningsfullt, förbjuda Cipla Europe NV (Cipla) att i näringsverksamhet avseende handel med läkemedel marknadsföra, sälja eller laga inhalatorer i Sverige i det utförande som framgår av Patent- och marknadsdomstolens domsbilaga 2 ("Cipla-inhalatorn"), eller inhalatorer med annat utförande som liknar 3D-varumärket som framgår av underrättens domsbilaga 1 ("Varumärket") i enlighet med 8 kap. 3 § varumärkeslagen (2010:1877), samt

b) vid vite om 1 000 000 kronor, eller det belopp Patent- och marknadsöverdomstolen finner verkningsfullt, förbjuda Cipla att i näringsverksamhet avseende handel med läkemedel marknadsföra Cipla-inhalatorn eller inhalatorer med annat utförande som liknar Cipla-inhalatorn i enlighet med 23 § marknadsföringslagen (2008:486).

GSK har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria dem från skyldigheten att ersätta Cipla för dess rättegångskostnad vid Patent- och marknadsdomstolen samt förordna att Cipla ska utge ersättning till GSK för deras rättegångskostnader där.

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

Båda parter har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

## PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN

### GSK

GSK har här åberopat samma grunder som i Patent- och marknadsdomstolen (s. 5 – 8 i underrättens dom).

GSK har klargjort att det varumärkesintrång som görs gällande i målet avser Ciplas försäljning av Cipla-inhalatorn under tidsperioden oktober 2014 – mars 2015. Även den överträdelse av marknadsföringslagen som påstås ha skett avser försäljning under denna tidsperiod.

GSK har vidhållit att den relevanta omsättningskretsen i första hand utgörs av läkare. Bolagen har förtydligat att den omsättningskrets som görs gällande i andra hand består av läkare samt apotekare och andra farmaceuter.

När det gäller risk för skada på Varumärkets och bolagens anseende har GSK särskilt framhållit följande. Cipla-inhalatorn innehåller högre dos av en av de aktiva ingredienserna jämfört med den inhalator där Varumärket ingår. Detta medför risker för patientsäkerheten, då en feldosering till följd av förväxling kan få medicinska konsekvenser. Varumärkets och GSK:s anseende skadas till följd härav. Bolagens anseende kan även skadas av kvalitetsskillnader i munstyckenas överdrag.

Det finns enligt GSK risk för både direkt förväxling och felaktig association mellan Cipla-inhalatorn och Varumärket.

### Cipla

De grunder för bestridandet som Cipla anförde vid Patent- och marknadsdomstolen har bolaget här åberopat, formulerat och disponerat enligt följande.

All marknadsföring, försäljning och lagring i Sverige av Cipla-inhalatorn upphörde mer än två år före stämningsansökan. I avsaknad av någon pågående, nyss avslutad eller nära förestående aktivitet att förbjuda saknas behov av och förutsättningar för förbud.

Cipla begår inte, och har inte begått, intrång i några GSK påstått tillkommande varumärkesrättigheter eller rättigheter på marknadsföringsrättslig grund.

GSK saknar varumärkesrättsligt och marknadsföringsrättsligt skydd i Sverige för GSK-inhalatorn och färgen lila. Påstått varumärkes- och marknadsföringsrättsligt skydd för GSK-inhalatorn förelåg i vart fall inte vid den tidpunkt då Cipla-inhalatorn senast marknadsfördes, såldes och lagerhölls på den svenska marknaden (mars 2015).

GSK-inhalatorn har förlorat eventuell tidigare särskiljningsförmåga/särprägel till följd av degeneration alternativt som en följd av det sedan lång tid frekventa bruket av olika färger som ett inslag i designen av inhalatorer på marknaden. I avsaknad av skydd vid tidpunkten för Patent- och marknadsöverdomstolens prövning ska GSK:s förbudsyrkande ogillas.

Cipla-inhalatorns form och färg har en beskrivande, och inte känneteckensrättslig eller ursprungsangivande, funktion. Det utgör därför inte varumärkesanvändning att sälja, marknadsföra och lagerhålla Cipla-inhalatorn. Varumärkesintrång föreligger därmed inte oberoende av GSK:s eventuella ensamrätt till Varumärket.

Cipla-inhalatorn utgör inte en vilseledande efterbildning av GSK-inhalatorn och det föreligger varken identitet eller risk för förväxling mellan GSK-inhalatorn och Cipla-inhalatorn. Cipla-inhalatorn drar inte heller otillbörlig fördel av, snyltar inte på och skadar inte något GSK-inhalatorn tillkommande anseende eller renommé. Cipla bestri-der i och för sig att GSK-inhalatorn eller färgen lila innehar av GSK påstått anseende eller renommé.

Det marknadsföringsrättsliga transaktionstestet är inte uppfyllt.

Cipla har skälig anledning att använda sig av den klassiska och oskyddade MDI-formen tillsammans med beskrivande lila färgnyanser. Ciplas användning sker i enlighet med god affärssed. Det är därför tillåtet för Cipla att marknadsföra och sälja Cipla-inhalatorn utan hinder av GSK:s påstådda rättigheter.

Förbudsförordnanden omfattande även ”liknande” utformningar, inklusive färger, är för vidsträckta och oprecisa. Sådana förbud är därför oförutsägbara, oproportionerliga och inte verkställbara. Vidare är det orimligt och oproportionerligt med två parallella vitesförbud avseende samma påstådda överträdelse. Det är inte befogat att vart och ett av de yrkade förbuden förenas med ett vite om en miljon kronor. Om två parallella vitesförbud aktualiseras, ska vitesbeloppet bestämmas med beaktande av det totala vite som Cipla skulle behöva erlagga i händelse av en överträdelse.

Marknadsföringen av Cipla-inhalatorn medför inte några risker för patientsäkerheten.

## **UTREDNINGEN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN**

Den bevisning som parterna åberopade i Patent- och marknadsdomstolen har lagts fram även här.

GSK har som ny bevisning här lagt fram handlingar från Region Norrbotten och Region Stockholm vilka innehåller översikter av olika inhalatorers utformning. Handlingarna upprättades efter att Patent- och marknadsdomstolen meddelade dom i målet.

Som framgår av Patent- och marknadsdomstolens dom innehar GSK ett EU-varumärke avseende en tredimensionell form som motsvarar det nu omtvistade Varumärket (EUIPO:s registreringsnummer 2179695). Det registrerade EU-varumärkets giltighet är föremål för en pågående process (se s. 3 f. i underrättens dom). Cipla har som ny bevisning åberopat domar och beslut från Tribunalen respektive EUIPO:s besvärskammare samt utdrag ur EUIPO:s register.

## DOMSKÄL

### Utgångspunkter för prövningen och frågorna i målet

GSK för alltså talan om dels varumärkesintrång, dels överträdelse av marknadsföringslagen. I enlighet med vad Patent- och marknadsdomstolen redogjort för har GSK utformat sin talan så att det görs gällande att Ciplas försäljning av Cipla-inhalatorn utgjort såväl ett varumärkesintrång som en otillåten marknadsföringsåtgärd. GSK har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska meddela två kumulativa förbud. Patent- och marknadsöverdomstolen har under målets handläggning bedömt att det inte föreligger rättegångshinder på grund av *litis pendens* i förhållande till den pågående rättegången i Patent- och marknadsdomstolen om intrång i det registrerade EU-varumärket (se Patent- och marknadsdomstolens dom s. 3 f.). I samband därmed har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att GSK:s två yrkanden avser skilda rättsföljder och att det inte finns något hinder mot att framställa yrkandena kumulativt.

När det gäller frågor om tillämplig lydelse av varumärkeslagen, vilka bestämmelser som är relevanta för prövningen och betydelsen av unionsrättsliga regler även utanför den harmoniserade delen av varumärkesrätten ansluter sig Patent- och marknadsöverdomstolen till de överväganden som underinstansen gjort (se Patent- och marknadsdomstolens dom s. 26 f.). Patent- och marknadsöverdomstolen återkommer nedan till konsekvenserna av att begreppet särskiljningsförmåga ska tolkas direktivkonformt.

Beträffande frågan om överträdelse av marknadsföringslagen framgår den rättsliga regleringen avseende vilseledande efterbildning och renommésnyltning av s. 42 f. i Patent- och marknadsdomstolens dom.

Inom ramen för GSK:s talan om förbud på varumärkesrättslig grund analyseras inledningsvis Varumärket med avseende på beståndsdelar och särdrag. Därefter prövar Patent- och marknadsöverdomstolen om det föreligger något absolut hinder mot ensamrätt. Om så inte är fallet, ska domstolen bedöma om GSK förvärvat varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning. Detta förutsätter att varans form har blivit känd som



kännetecken för GSK:s läkemedelsprodukt i en betydande del av omsättningskretsen. Följaktligen måste Patent- och marknadsöverdomstolen ta ställning till hur den relevanta omsättningskretsen ska definieras och om Varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga.

Om Patent- och marknadsöverdomstolen kommer fram till att GSK förvärvat ensamrätt till Varumärket genom inarbetning, återstår att pröva om Ciplas försäljning av Cipla-inhalatorn utgör varumärkesintrång.

Vad gäller den talan som vilar på marknadsföringsrättslig grund, ska Patent- och marknadsöverdomstolen ta ställning till om marknadsföringen av Cipla-inhalatorn utgör en otillåten marknadsföringsåtgärd som ska förbjudas med stöd av marknadsföringslagen. Detta förutsätter att GSK-inhalatorn är känd och särpräglad i den mening som avses i 14 § marknadsföringslagen. Om domstolen finner att den är känd och särpräglad, ska den bedöma om Cipla-inhalatorn utgör en vilseledande efterbildning. Vidare uppkommer frågan om GSK-inhalatorn är bärare av ett renommé som Cipla utnyttjat genom obehörig anknytning vid marknadsföring av Cipla-inhalatorn (renommésnyltning).

För det fall domstolen kommer till slutsatsen att Cipla begått varumärkesintrång eller överträtt marknadsföringslagen, eller bådadera, uppkommer frågor om Varumärket och GSK-inhalatorn fortfarande åtnjuter varumärkesrättsligt respektive marknadsföringsrättsligt skydd. Om så är fallet, ska domstolen slutligen bedöma om det är motiverat att bifalla GSK:s förbudsyrkanden. För det fall förbud ska meddelas, har domstolen att självant ta ställning till frågor om förbudens utformning och vite.

## Varumärkesintrång

### *Varumärket*

Varumärket, som framgår av domsbilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom, motsvarar formen, i viss färgsättning, av en inhalator av typen MDI som används för att administrera spraydoser av kombinationsläkemedlet Seretide Evohaler. Den behållare som vid användning av inhalatorn innehåller de aktiva ingredienserna är dock inte synlig i det tredimensionella tecken för vilket GSK gjort gällande ensamrätt på grund av inarbetning.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att Varumärkets beståndsdelar därmed utgörs av ett L-format föremål med en kraftigare kropp i en lila nyans (färgkod Pantone 2587C) och ett munstycke med mindre volym i formen i en ljusare lila nyans (färgkod Pantone 2645C). Föremålets former är lätt rundade och på ytan finns diskreta avfasningar. På baksidan av den kraftigare kroppen som utgör den längre skänkeln i L-formen finns ett räkneverk.

Vid en bedömning av vilka beståndsdelar som utgör Varumärkets väsentliga särdrag, framstår det i detta fall som mest adekvat att utgå från ett helhetsintryck av tecknet (jfr EU-domstolens dom den 14 september 2020, LEGO, C-48/09 P, EU:C:2010:516, p. 70). Det som dominerar helhetsintrycket är L-formen samt kombinationen av två lila nyanser, varvid den mörkare upptar den större delen av föremålets yta. De väsentliga särdragen för Varumärket utgörs således, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning, av dels L-formen, dels kombinationen av de båda lila färgnyanserna i sådana proportioner att den ljusare framstår som en detalj i den huvudsakligen mörkt lila färgsättningen.

*Absoluta hinder mot ensamrätt*

Om ett kännetecken endast utgörs av en form som följer av varans art, föreligger det enligt 1 kap. 9 § första punkten varumärkeslagen ett hinder mot ensamrätt till kännetecknet. Detsamma gäller, enligt lagrummets andra punkt, om formen är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat.

Varumärkets L-form ingår i inhalatorns generiska funktion vid inhalering av sprayen i en MDI-inhalator. Däremot finns det betydande variationsmöjligheter såväl vid val av färgnyanser som vid kombinationen och placeringen av dessa på inhalatorn. Varumärket innehåller alltså väsentliga särdrag som inte ingår i varans generiska funktion (jfr EU-domstolens dom den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, p. 23–27).

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat kan de väsentliga särdragen inte heller endast hänföras till att ett tekniskt resultat ska uppnås (jfr EU-domstolens dom den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, p. 83 och 84).

Patent- och marknadsöverdomstolen delar således underinstansens bedömning att det inte föreligger något hinder mot varumärkesrättsligt skydd enligt 1 kap. 9 § varumärkeslagen.

*Varumärkesskydd genom inarbetning*

Rättsliga utgångspunkter

Nästa fråga som Patent- och marknadsöverdomstolen har att ta ställning till är om Varumärket kan tillmätas sådan särskiljningsförmåga som enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen är en förutsättning för ensamrätt. Vidare ska domstolen pröva om Varumärket genom inarbetning blivit känt inom en betydande del av den relevanta omsättningskretsen som en beteckning för det läkemedel som GSK tillhandahåller. Om så är

fallet, kan Varumärket vara skyddat och en ensamrätt tillkomma GSK med stöd av 1 kap. 7 § varumärkeslagen.

Särskiljningsförmågan ska bedömas med beaktande av särdragens inneboende distinkтивitet (ursprunglig särskiljningsförmåga), förekomsten av inslag som anger varans egenskaper (deskriptivitet) och graden av inarbetning. Om en varas form saknar ursprunglig särskiljningsförmåga krävs, typiskt sett, mer omfattande marknadsföringsåtgärder för att formen i sig ska kunna fylla en känneteckensfunktion. Likaså är deskriptiva inslag ett förhållande som är ägnat att minska omsättningskretsens benägenhet att uppfatta formen som ett kännetecken avseende varans kommersiella ursprung. Olika aspekter samspelar alltså vid bedömningen av inarbetning, men kärnfrågan är likväl vilken funktion varans form fyller för den relevanta omsättningskretsen.

Även om skydd för inarbetade, oregistrerade varumärken inte omfattas av harmoniseringen av varumärkesrätten genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet), är det självklart att begreppet särskiljningsförmåga i varumärkeslagen, även utanför det harmoniserade området, måste tolkas och tillämpas med beaktande av EU-rätten. Det finns därför anledning att här beröra regleringen i varumärkesdirektivet såvitt gäller registreringshinder på grund av bristande särskiljningsförmåga och hur detta förhåller sig till det frihållningsbehov för beskrivande moment som anges i 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen. Enligt denna bestämmelse kan bristande särskiljningsförmåga bero på bl.a. att ett varukännetecken endast består av tecken och benämningar som i handeln visar varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper. Det registreringshinder på grund av bristande särskiljningsförmåga som anges i 2 kap. 5 § varumärkeslagen innefattar alltså även den omständigheten att varukännetecknet innehåller upplysningar om varans egenskaper.

Till skillnad från varumärkeslagens begreppsapparat innehåller varumärkesdirektivet en tydlig uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga (artikel 4.1.b) och sådana märken som är beskrivande (artikel 4.1.c). EU-domstolen har också

uttalat att det inte finns utrymme för att låta begreppet särskiljningsförmåga variera utifrån intresset av frihållning för geografiska namn (EU-domstolens dom den 4 maj 1999, Windsurfing Chimsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, p. 54, andra strecksatsen).

Lagregleringen i 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen har dock ansetts ge utrymme för en oberoende och separat tolkning av de registreringshinder som anges i varumärkesdirektivet. Bestämmelserna ska tolkas direktivkonformt och med beaktande av att begreppet särskiljningsförmåga i varumärkesdirektivet har en snävare betydelse än i varumärkeslagen. (Se Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 februari 2018 i mål nr PMÖÄ 10702–16, angående varumärket BARNFONDEN.)

Även om vart och ett av de båda registreringshindren är oberoende av varandra och därför ska prövas var för sig, är det uppenbart att tillämpningsområdena för dem i viss mån överlappar varandra. (se EU-domstolens dom den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 67 och 84 – 86 och Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 10 maj 2021 i mål nr PMÖÄ 4165-20, angående varumärket SWEDISH BEAUTY Awards). Det är nämligen tydligt att det förhållandet att ett ord eller en kombination av ord beskriver egenskaper hos varor och tjänster är ägnat att reducera märkets särskiljningsförmåga.

Av 1 kap. 5 § tredje stycket varumärkeslagen följer emellertid att ett varukännetecken kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning, trots att kännetecknet i grunden är av beskrivande karaktär. Även varumärkesdirektivets regler innebär att frihållningsbehovet får träda tillbaka när ett kännetecken förvärvat särskiljningsförmåga och att ursprungligen deskriptiva kännetecken alltså kan skyddas som varumärken efter inarbetning (artikel 4.4). På denna punkt föreligger alltså inte någon motsättning mellan de förutsättningar för ensamrätt som anges i varumärkeslagen och den EU-rättsliga regleringen.

Allmänt gäller att bedömningen av om ett varumärke har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser, ska göras med utgångspunkt i den uppfattning som

en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumert av de aktuella varorna eller tjänsterna kan antas ha (se t.ex. EU-domstolens dom 26 april 2007, Alcon, C-412/05 P, EU:C:2007:252, p. 62). Förekomsten av förvärvat särskiljningsförmåga ska prövas utifrån en samlad bedömning med hänsyn till bl.a. den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta och hur länge det har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det och den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag (EU-domstolens dom den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, p. 31).

Med dessa utgångspunkter ska Patent- och marknadsöverdomstolen identifiera omsättningskretsen samt ta ställning till om Varumärket förvärvat särskiljningsförmåga med beaktande av dess ursprungliga särskiljningsförmåga, beskrivande inslag och vilken inarbetning som skett.

#### Omsättningskretsen

GSK har i Patent- och marknadsöverdomstolen preciserat att omsättningskretsen enligt bolagens uppfattning består av i första hand enbart läkare och i andra hand även apotekare och andra farmaceuter. Ciplas ståndpunkt är att omsättningskretsen omfattar dels samtliga dessa yrkesgrupper, dels patienter i egenskap av slutkonsumenter.

Som Patent- och marknadsdomstolen närmare utvecklat är marknaden för receptbelagda läkemedel särpräglad på så sätt att slutkonsumenterna, dvs. patienterna, som regel inte fattar ett aktivt beslut om vilket läkemedel som ska väljas. Förutsättningarna för marknadsföring skiljer sig också från vad som gäller beträffande flertalet varor, eftersom marknadsföring av receptbelagda läkemedel riktad mot allmänheten är förbjuden (12 kap. 1 § läkemedelslagen, 2015:315).

Vid bedömning av förväxlingsrisk beträffande receptbelagda läkemedel har EU-domstolen i ett registreringsärende emellertid bedömt att omsättningskretsen omfattar även patienter. Detta har motiverats med att den omständigheten att ett mellanled, såsom

yrkesverksamma inom sjukvården, kan påverka eller till och med avgöra slutkonsumenternas val inte i sig utesluter risken för att dessa konsumenter förväxlar de ifrågasvarande varornas ursprung. (Se EU-domstolens dom 26 april 2007, Alcon, C-412/05 P, EU:C:2007:252, p. 57 – 63.)

I den varumärkesrättsliga systematiken ligger, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens uppfattning, att omsättningskretsen bör avgränsas på samma sätt vid bedömning av om ett kännetecken är inarbetat som vid prövningen av risken för förväxling. Det är inte heller lämpligt att vid prövning av graden av inarbetning identifiera omsättningskretsen på ett annat sätt för registrerade varumärken, som omfattas av en EU-rättslig harmonisering, än för ett oregistrerat kännetecken, som i och för sig faller utanför varumärkesdirektivets tillämpningsområde.

EU-domstolens uttalanden avseende omsättningskretsen för förskrivna läkemedel ska alltså anses vägledande även vid bedömningen av ett oregistrerat känneteckens inarbetsgrad. Av de skäl som Patent- och marknadsdomstolen angett får alltså omsättningskretsen anses omfatta läkare, apotekare och andra farmaceuter samt patienter som lider av astma eller KOL. I detta sammanhang kan konstateras att begreppet farmaceuter innefattar apotekare och receptarier. Samtliga kategorier i omsättningskretsen kan antas vara mer pålästa och uppmärksamma än vad som gäller för slutkonsumenter av varor i allmänhet (jfr Alcon, p. 61).

#### Ursprunglig särskiljningsförmåga

Eftersom Varumärket inte är registrerat, är en ursprunglig särskiljningsförmåga inte tillräcklig för att en ensamrätt ska erhållas. Däremot kan frågan om ursprunglig särskiljningsförmåga få betydelse för bedömningen av i vilken mån Varumärket ska anses känt i en betydande del av omsättningskretsen. För ett varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga torde det krävas en högre grad av kännedom i omsättningskretsen (jfr prop. 2009/10:225 s. 99 och prop. 1994/95:59 s. 45).

Varumärket utgörs av formgivningen av ett tredimensionellt föremål. Som framgått av Patent- och marknadsöverdomstolens utgångspunkter har kännetecknet samma utseende som varan Seretide Evohalers utstyrsel, bortsett från att behållaren med den aktiva substansen inte syns i Varumärket.

Av EU-domstolens praxis framgår att det för ursprunglig särskiljningsförmåga gäller ett särskilt bedömningskriterium när kännetecknet utgörs av utseendet på den vara som det ska avse. Eftersom genomsnittskonsumenten inte är van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller förpackningens form, utan grafik eller text, krävs det en betydande avvikelse från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen. (Se EU-domstolens domar den 29 april 2004, Henkel, C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 39, den 22 juni 2006, Storck, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkterna 27–29, och den 7 maj 2015, Voss of Norway, C-445/13 P, EU:C:2015:303, punkterna 90 och 91.)

GSK har gjort gällande att ett av Varumärkets väsentliga särdrag – kombinationen av två lila nyanser – skapar en så oväntad visuell effekt att varans utstyrsel i betydande mån avviker från normen i branschen. N.K. har i sitt vittnesmål uppgett att den lila färgen var unik när Seretide lanserades i slutet på 1990-talet.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kan formgivningen av inhalatorn i fråga inte anses särskilt fantasifull eller påtagligt särpräglad. Att inte något annat företag på marknaden valt just den aktuella färgskalan eller sättet att kombinera färgerna är inte tillräckligt för att färgvalet i betydande mån ska avvika från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen. En enkel, generisk L-form, en mörkare lila färg på större delen av ytan och en ljusare lila nyans på munstycket tillför inte varans utseende den särskilda särprägel som krävs för ursprunglig särskiljningsförmåga hos en tredimensionell form.



### Beskrivande inslag

Som framgått i redogörelsen för hur begreppet särskiljningsförmåga enligt varumärkeslagen förhåller sig till de registreringshinder som anges i varumärkesdirektivet, kan deskriptiv karaktär utesluta ursprunglig särskiljningsförmåga hos ett kännetecken. Detta hänger samman med att uppgifter om en varas egenskaper i utgångsläget omfattas av ett frihållningsbehov.

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att den aktuella formgivningen i sig saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Frågan om färgsättningen innehåller beskrivande inslag, som Cipla har gjort gällande, aktualiseras dock även vid bedömningen av förutsättningarna för inarbetning och för att GSK-inhalatorns utformning ska kunna fylla en känneteckensfunktion med avseende på varans kommersiella ursprung.

Av utredningen har framgått att det i branschen har utvecklats en sedvana att färgsätta inhalatorer på ett sätt som i viss mån indikerar de aktiva substansernas egenskaper, funktion och dosstyrka. Några regulatoriska föreskrifter på området finns inte, men utredningen ger stöd för att det sedan länge har varit i praktiken vedertaget att preparat för akut medicinering mot astma (s.k. *relievers*) saluförs i inhalatorer i blå färg eller med blå inslag. Förebyggande läkemedel (s.k. *preventers*) har i stor utsträckning försålts i inhalatorer med bruna eller orange inslag. När det gäller kombinationsläkemedel är det vanligt med inhalatorer som helt eller delvis har lila eller röd färgsättning men även andra färgsättningar förekommer.

GSK har förklarat hur tre olika lila nyanser använts av bolagen för att ange dosstyrkan i olika Seretide-produkter.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är det genom utredningen i målet klarlagt att det på marknaden är vanligt förekommande med en koppling mellan, å ena sidan, färginslagen på en inhalator och, å andra sidan, de aktiva substansernas egenskaper och dosstyrka. Färgsättningen har alltså ofta ett inslag som fyller en viss informativ eller

deskriptiv funktion. Detta förhållande kan påverka Varumärkets möjligheter att förvärva särskiljningsförmåga genom användning som varukännetecken.

#### Förvärvad särskiljningsförmåga

EU-domstolen har uttalat att en omfattande användning av ett kännetecken som består av en varas form kan vara tillräckligt för att kännetecknet ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Så kan vara fallet när en näringsidkare har varit den ende leverantören av en viss vara på marknaden och användningen av kännetecknet lett till att en väsentlig andel av den berörda omsättningskretsen antingen associerar formen till denne näringsidkare och inte till något annat företag eller uppfattar varor med det aktuella varumärket som härrörande från denna näringsidkare. Omsättningskretsens identifiering av varan såsom härrörande från ett visst företag måste emellertid vara ett resultat av att tecknet använts som ett varumärke. Varans form ska alltså vara ägnad att särskilja den aktuella varan från andra företags varor. (Se Philips, p. 64 och 65.)

Kravet på att varumärket använts just som ett varumärke för att särskiljningsförmåga ska kunna förvärvas innebär att varumärket ska ha brukats på sådant sätt som möjliggör för omsättningskretsen att identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag. För det fall det omtvistade märket har använts i kombination med ett annat varumärke måste det visas att omsättningskretsen enbart med hjälp av det omtvistade märket kan uppfatta att den vara eller den tjänst för vilket märkena använts kommer från ett visst företag (se EU-domstolens dom den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, p. 63 – 67).

I litteraturen har det diskuterats om EU-domstolens uttalande i Philips- domen innebär ett krav på att den näringsidkare som gör anspråk på inarbetning av en varas form som kännetecken för varan måste vidta några särskilda åtgärder för att formen ska uppfattas som kännetecken (se Mellor m.fl, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 16 uppl., s. 278 f.). Det har framförts att det ankommer på näringsidkaren att visa att reklam och annan marknadsföring haft en sådan utformning att varans formgivning

därigenom inarbetats som kännetecken (se Suthersanen, ”The European Court of Justice in Philips v Remington – Trade marks and Market Freedom, Intellectual Property Quarterly, 2003 s. 257 – 283). I svensk doktrin har det argumenterats för att det beträffande märken med flera funktioner bör krävas att det är fler i omsättningskretsen som uppfattar tecknet som en ursprungsangivelse än som något annat. Detta har motiverats med att det inte bör vara möjligt att hävda varumärkesrätt till sådana tecken som primärt har en annan funktion än att tjäna som individualiseringsmedel. (Se Lunell, Okonventionella varumärken, 2007, s. 228 f.)

För att ett tredimensionellt märke motsvarande en varas form, vilket används tillsammans med ett ordmärke, ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga krävs det alltså, i enlighet med EU-domstolens praxis, att konsumenten uppfattar den tredimensionella formen som ett individualiseringsmedel som i sig självt, oberoende av ordmärket, anger det kommersiella ursprunget (se Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 2 december 2020 i mål nr PMT 7014-19). Detta är en konsekvens av att omsättningskretsens identifiering av varan måste vara resultatet av användning av varumärket som sådant (se Philips, p. 64). Att en vara säljs i en förpackning som döljer varans form är ett förhållande som i allmänhet får anses tala emot att formen i sig varit ägnad att fungera som individualiseringsmedel (se Lunell, a.a., s. 234 f.)

Av det som Patent- och marknadsöverdomstolen angett ovan beträffande ursprunglig särskiljningsförmåga framgår att EU-domstolen i flera avgöranden framhållit att genomsnittskonsumenten inte är van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller förpackningens form, utan grafik eller text. Detsamma gäller för tecken som består av färger (se EU-domstolens dom den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, p. 65). Generellt sett är det därför betydligt svårare att genom inarbetning förvärva tillräcklig grad av särskiljningsförmåga för såväl en funktionellt betingad form som en abstrakt färg.

Av det nu anförda drar Patent- och marknadsöverdomstolen slutsatsen att det för att visa förvärv av särskiljningsförmåga för ett tecken som består av en varas formgivning inte är tillräckligt att en betydande del av omsättningskretsen med hjälp av denna kan

ange att varan kommer från ett visst företag. För ett tecken som består av varans egen formgivning – och som således har andra funktioner än individualiseringsmedel – måste det dessutom krävas att en betydande del uppfattar formgivningen i sig som en ursprungsangivelse och att detta är ett resultat av att tecknet använts just i detta syfte. (Jfr Philips p. 64 och Nestlé p. 63 – 67.)

Enligt de marknadsundersökningar utförda i Sverige av Pflüger Rechtsforschung GmbH, som GSK har åberopat, svarade cirka 64 respektive 68,5 procent i de tillfrågade grupperna av farmaceuter och allmänläkare att de hade sett en inhalator med sådan form och färg som motsvarar Varumärket eller att den verkade bekant. Av läkarna uppgav 59 procent att en inhalator med det utseendet kommer från ett särskilt företag. Motsvarande resultat för farmaceuterna var 56 procent. I gruppen allmänläkare identifierade 12,5 procent produkten med varumärket Seretide och 28,5 procent med företagsnamnet GSK. Motsvarande resultat i gruppen apotekare var 8,4 respektive 25,1 procent.

Cipla har ifrågasatt marknadsundersökningarnas bevisvärde och gjort gällande bl.a. att urvalet av svarspersoner inte är representativt med avseende på den geografiska fördelningen av allmänläkare och apotek i landets olika regioner.

Urvalsförfarandet av målgruppen i Pflüger Rechtsforschungs marknadsundersökning har gjorts genom ett s.k. kvoturval som Patent- och marknadsdomstolen närmare redogjort för i sin dom (s. 41 f.). Det får anses notoriskt att den svenska apoteksbranschen präglas av rikstäckande kedjor, att den offentliga primärvården är organiserad på i huvudsak samma sätt i rikets olika regioner samt att sjukdomarna astma och KOL är vanligt förekommande i den svenska befolkningen. Den bevisning som har lagts fram om GSK:s marknadsföringsåtgärder tyder inte på att den haft inriktning på någon viss geografiskt utvald målgrupp. Till skillnad från underinstansen anser Patent- och marknadsöverdomstolen att marknadsundersökningen inte kan anses behäftad med någon svaghet av betydelse såvitt gäller urvalsförfarandet bland läkare och farmaceuter. Där emot är det en beaktansvärd brist, som Patent- och marknadsdomstolen också påpekat,

att undersökningen inte omfattar patienter, vilka i egenskap av slutkonsumenter utgör en viktig del av omsättningskretsen.

Pflüger Rechtsforshungs marknadsundersökningar i vissa andra EU-länder ger stöd för att en majoritet av de patienter som lider av astma eller KOL och använder inhalatorer, samt föräldrar till barn som använder inhalatorer, uppfattar ett tecken motsvarande det omtvistade Varumärket som en angivelse av kommersiellt ursprung. Eftersom undersökningarna inte avser den svenska marknaden har de dock i detta mål ett begränsat bevisvärde.

I en marknadsundersökning utförd av GfK NOP har respondenterna däremot representerat hela omsättningskretsen i Sverige. Undersökningen har utförts så att 200 allmänläkare, 200 farmaceuter och 200 patienter telefonintervjuats efter att ha fått del av ett färgkort där den lila färgen Pantone 2587C återgavs. Som Patent- och marknadsdomstolen närmare utvecklat, angavs i den första frågan som ställdes att respondenten skulle tänka på en inhalator och ange vilken association färgen gav. Eftersom det tecken som GSK gör anspråk på att ha inarbetat utgörs av just en inhalators form, är den avgörande frågan vilken kännedom omsättningskretsen har av den aktuella formen i kombination med de lila nyanserna. Kännedomsgraden beträffande färgen sedd för sig är av underordnad betydelse. Patent- och marknadsöverdomstolen kan därför inte dela underinstansens bedömning att upplysningen om att respondenten ska tänka på en inhalator innebär att frågan skulle vara ledande på ett sätt som sänker bevisvärdet av undersökningen. I gruppen patienter svarade 68 procent att en inhalator i den specifika nyansen kommer från ett särskilt företag.

Utredningen ger alltså stöd för en relativt hög kännedomsgrad beträffande den aktuella inhalatorns formgivning och färgsättning bland läkare och farmaceuter och – vid en sammantagen värdering av bevisningen – en betydande kännedomsgrad även bland patienter.

En annan fråga är om en betydande del av omsättningskretsen uppfattar formgivningen i sig som en ursprungsangivelse och om detta i så fall är ett resultat av att den använts

just i detta syfte. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är det ett flertal omständigheter som talar för att kännedomsgraden inte med nödvändighet är ett resultat av en känneteckensanvändning där form och färgsättning i sig använts för att ange det kommersiella ursprunget.

Som Patent- och marknadsöverdomstolen funnit ovan är Varumärkets tredimensionella form i stor utsträckning funktionellt betingad och färgerna fyller till viss del en informativ funktion med avseende på läkemedlets egenskaper. Av GSK:s bevisning avseende marknadsföringen har det i och för sig framgått att färgen lila varit ett återkommande inslag vid olika marknadsföringsåtgärder som framförallt riktat sig mot läkare. Däremot ger utredningen inte stöd för att Varumärkets specifika form och färgsättning använts som kännetecken i reklamsammanhang.

I den situation som är för handen när en läkare beslutar om förskrivning av receptbelagda läkemedel torde såväl varans tredimensionella form som dess färg sakna betydelse. Det får anses allmänt känt att det för en läkare är ordvarumärket som används som individualiseringsmedel när recept skrivs ut. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening framstår det som självklart att detsamma gäller vid inköp av läkemedel till apotek. Av utredningen framgår att när Seretide Evohaler lämnas ut över disk på apotek tillhandahålls de i en förpackning som döljer inhalatorns form och färg.

Att en betydande del i grupperna läkare och apotekare associerar Varumärket till GSK eller Seretide måste också ses i ljuset av att GSK innehaft patent på kombinationsläkemedlet i fråga och därmed haft en monopolställning. Ett sådant förhållande är i sig ägnat att leda till en högre kännedomsgrad beträffande själva varan. En monopolställning kan emellertid medföra att en hög kännedomsgrad har andra förklaringar än känneteckensanvändning.

Det nu sagda innebär enligt Patent- och marknadsöverdomstolen att den kännedomsgrad som marknadsundersökningarna indikerar inte kan föranleda några säkra slutsatser i frågan huruvida respondenterna uppfattar inhalatorns form och färgsättning så att dessa huvudsakligen förmedlar en känneteckensfunktion. Utredningen kan således

inte tas till intäkt för att omsättningskretsen förmår associera inhalatorn med ett viss kommersiellt ursprung just på grund av att de uppfattar själva formen och färgsättningen som ett individualiseringsmedel som anger detta ursprung. Med den bedömningen utgör den kännedomsgrad som påvisas genom marknadsundersökningarna inte tillräckligt stöd för att Varumärket förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning.

Under dessa förhållanden kan GSK:s marknadsandel inte tillmätas någon avgörande betydelse för frågan om inarbetning. Det gäller oavsett hur marknaden avgränsas.

Patent- och marknadsöverdomstolen finner därför vid en samlad bedömning att GSK inte har visat att Varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga. Varumärket är då inte skyddat enligt varumärkeslagen och GSK har således inte förvärvat någon ensamrätt till detta.

#### *Slutsats angående varumärkesintrång*

Patent- och marknadsöverdomstolens överväganden utmynnar i att Cipla inte, på det sätt som GSK gjort gällande, har begått varumärkesintrång.

#### **Överträdelse av marknadsföringslagen**

Som framgått ovan ska Patent- och marknadsöverdomstolen även pröva om det skett en överträdelse av de marknadsföringsrättsliga bestämmelser som underinstansen redogjort för (Patent- och marknadsdomstolens dom s. 42 f.).

Som såväl parterna som Patent- och marknadsdomstolen anfört ska bedömningen av om en produkt är känd och särpräglad i marknadsrättslig mening många gånger göras på ett likartat sätt som vid bedömningen av varumärkesrättslig inarbetning (se MD 2016:11 p. 118).

När det gäller förbudet mot vilseledande efterbildningar i 14 § marknadsföringslagen får emellertid frågan om en varuefterbildning är vilseledande i viss mån särskiljas från frågan om varans form utgör ett inarbetat varumärke. Det torde finnas utrymme för att själva formgivningen av en produkt förvärvat särprägel utan att produktens form använts som kännetecken i varumärkesrättslig mening.

Efterbildningar vars utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell omfattas inte av förbudet (se 14 § andra meningen marknadsföringslagen). Att ett föremål har en funktionsbestämd grundform utesluter inte att produkten kan ha en kommersiell särprägel i estetiskt hänseende. Det förhållandet att GSK-inhalatorns tredimensionella form är funktionellt betingad utesluter därför inte att produktutformningen med lila färgsättning är skyddad mot efterbildning, om den blivit känd och förvärvat särprägel på marknaden. En förutsättning för förvärvad särprägel är att produktens utformning blivit så känd att den kommit att förknippas med ett visst kommersiellt ursprung. Under sådana förhållanden uppfyller den också lagens krav på att produkten ska vara känd (se Levin, Lexino, Kommentar till 14 § marknadsföringslagen, 2017-07-27, avsnitt 3.1.1).

Som framgått ovan har utredningen visat att GSK-inhalatorns form och färgsättning uppnått en viss nivå av särprägel och blivit känd i omsättningskretsen under den tid som läkemedlet Seretide varit skyddat av patent, låt vara att Patent- och marknadsöverdomstolen alltså inte bedömt att detta varit ett resultat av att varans formgivning i sig fyllt en känneteckensfunktion i varumärkesrättslig mening.

Frågan om risk för förväxling ska emellertid under alla förhållanden bedömas utifrån den normala köpsituationen. I praxis har det t.ex. bedömts som uteslutet att något vilseledande om kommersiellt ursprung kan ske vid försäljning genom offentlig upphandling (se MD 2010:22). Vidare har det bedömts att risken för förväxling i inköpsituationen kan neutraliseras genom olikartade förpackningar (se MD 2006:3).



Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning framstår det i motsvarande mån som i princip uteslutet att receptbelagda läkemedel som säljs på apotek i olika artade förpackningar, försedda med ordvarumärken eller andra produktnamn, skulle kunna förväxlas på grund av likhet i varornas formgivning. Utredningen i detta mål ger inte stöd för att det i aktuellt fall skulle förhålla sig annorlunda. Utredningen visar alltså inte att det vare sig vid patientens inköp av läkemedel eller vid något av de val eller beslut som läkare eller farmaceuter fattat dessförinnan föreligger någon risk för förväxling.

När det sedan gäller frågan om renommésnyltning gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande överväganden. Enligt 5 § marknadsföringslagen ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Om en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares produkter, kännetecken eller liknande kan ett otillbörligt utnyttjande av annans renommé föreligga. Det som utnyttjas måste ha ett positivt uppmärksamhetsvärde, kommersiellt renommé. Det otillbörliga består i att den ”snyltande” till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna som skapats genom insatser av den andra näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett ägnat att skada den utsatta näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick.

Marknadsföring som innebär renommésnyltning i strid mot god marknadsföringssed är enligt 6 § marknadsföringslagen otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (se t.ex. MD 2010:22).

Som redan framgått av Patent- och marknadsöverdomstolens överväganden ovan, framstår det som osannolikt att Cipla-inhalatorns påtagliga likheter med GSK-inhalatorns formgivning skulle kunna påverka läkares förskrivningsbeslut eller patienternas (slutkonsumenternas) inköp i enlighet med utskrivna recept. Detsamma gäller apotekens val av produkter. Andra transaktionssituationer – dvs affärsbeslut som skulle kunna påverkas – har inte gjorts gällande i målet. Oavsett om GSK-inhalatorn

kan anses ha förvärvat ett sådant kommersiellt renommé som avses i marknadsföringslagen eller inte, ger utredningen alltså inte stöd för en sådan märkbar påverkan som lagen förutsätter. Därmed är det s.k. transaktionstestet inte uppfyllt.

Patent- och marknadsöverdomstolen finner således att utredningen inte visar att Ciplas marknadsföring innefattat en vilseledande efterbildning eller renommésnyltning i strid mot god marknadsföringssed.

### **Sammanfattande slutsats**

Patent- och marknadsöverdomstolens har ovan funnit att GSK inte har visat att Cipla begått vare sig varumärkesintrång eller överträdelse av marknadsföringslagen. Patent- och marknadsdomstolens domslut ska därför fastställas.

### **Rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen**

Vid denna utgång ska GSK solidariskt ersätta Ciplas rättegångskostnader. Cipla har yrkat ersättning med totalt 2 207 855 kr, varav 2 194 935 kr avser ombudsarvode och resterande del utlägg.

GSK har vitsordat ett belopp om 1 500 000 kr såsom skäligt ombudsarvode. Begärd ersättning för utlägg har vitsordats av bolagen.

Med hänsyn till målets omfattning och beskaffenhet bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att den yrkade ersättningen för ombudsarvode är skälig. Cipla ska därför tillerkännas begärd ersättning.

## **ÖVERKLAGANDE**

Målet innehåller tidigare ställningstaganden i frågor om rättegångshinder som har prejudikatintresse och som omfattas av rättens officialprövningsansvar. Redan med hänsyn härtill finns det skäl att med undantag från huvudregeln tillåta att domen överklagas.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga B

Överklagande senast 2021-12-16

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Ulrika Ihrfelt, referent, Kerstin Norman och Mattias Pleiner.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Patent- och marknadsdomstolen

**DOM**  
2019-12-10  
Meddelad i  
Stockholm

Mål nr  
PMT 7700-17

## PARTER

### Kärande

1. Glaxo Group Limited  
980 Great West Road  
Brentford TW8 9EP  
Middlesex  
Storbritannien

2. GlaxoSmithKline AB, 556236-6343  
Box 516  
169 29 Solna

Ombud för 1 och 2: Advokaterna H.W. och L.H. samt jur.kand. M.U.  
Westerberg & Partners Advokatbyrå AB  
Box 3101  
103 62 Stockholm

### Svarande

Cipla Europe NV  
Uitbreidingstraat 80  
BE-2600 Antwerp (Berchem)  
Belgien

Ombud: Advokaterna H.B. och R.L.  
Advokatfirman Delphi KB  
Box 1432  
111 84 Stockholm

---

## DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen avslår Glaxo Group Limiteds och GlaxoSmithKline AB:s yrkanden.

2. Glaxo Group Limited och GlaxoSmithKline AB ska solidariskt ersätta Cipla Europe NV:s rättegångskostnader med 3 331 688 kr. Av beloppet avser 3 245 000 kr arvode och 86 688 kr utlägg. På beloppet ska utgå ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.

Dok.Id 2104328

---

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**Besöksadress**  
Rådhuset,  
Scheelegatan 7

**Telefon**  
08- 561 654 70  
**E-post:** stockholmstingsratt@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se

**Telefax**

**Expeditionstid**  
måndag – fredag  
08:00–16:00

3. Sekretessen enligt 36 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska – i den mån uppgifterna inte tagits in i denna dom – bestå för uppgifterna i Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 6, 7 och 8 med undantag för uppgifterna under rubriken ”Advertisement” och ”Exhibit 6”, aktbilaga 85 med undantag för uppgifterna under rubriken ”Exhibit 18”, aktbilaga 351 sidorna 50–54, 56 och 85 samt aktbilaga 356 sidorna 184–187, vilka vid förhandlingen lagts fram inom stängda dörrar.

---

## **BAKGRUND**

GlaxoSmithKline är en global forskningsbaserad hälso- och läkemedelskoncern och tillverkar bl.a. läkemedel mot astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Läkemedlen säljs på den svenska marknaden och även på en rad andra marknader. I koncernen ingår bl.a. Glaxo Group Limited och GlaxoSmithKlein AB (nedan gemensamt benämnda GSK).

Ett av koncernens läkemedel är det receptbelagda läkemedlet Seretide®, med de aktiva substanserna flutikasonpropionat och salmeterol. I Sverige säljer koncernen Seretide® i två olika inhalationsformer. Det är dels en pulverinhalator med namnet Diskus®, dels en aerosolspray med namnet Evohaler®. Pulverinhalatorn är en inhalator av typen Dry-powder inhaler (DPI) och aerosolsprayen av typen Metered Dose Inhaler (MDI). Aerosolsprayen säljs bl.a. i det utförande som framgår av domsbilaga 1, vilken fortsättningsvis benämns GSK-inhalatorn.

Cipla Europé NV (Cipla) är ett globalt läkemedelsföretag som bl.a. tillverkar och säljer generiska läkemedel, dvs. läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen som ett originalläkemedel vars patentskydd har löpt ut. Ett sådant läkemedel är Salmeterol/Fluticasone Cipla, som innehåller en kombination av de aktiva substanserna flutikason och salmeterol. Cipla säljer läkemedlet tillsammans med en MDI i det utförande som framgår av domsbilaga 2 i Sverige. Den i domsbilaga 2 återgivna inhalatorn benämns fortsättningsvis Cipla-inhalatorn.

Fysiska exemplar av både GSK- och Cipla-inhalatorerna, dvs. de utstyrselar som är föremål för domstolens prövning, är ingivna i målet.

GSK är innehavare av ett tredimensionellt EU-varumärke med registreringsnummer 002179695, se domsbilaga 3. I november 2014 väckte GSK talan mot Cipla med stöd av det nämnda varumärket och yrkade att Cipla vid vite skulle förbjudas att i näringsverksamhet avseende handel med läkemedel i Sverige marknadsföra, sälja eller lagra

Cipla-inhalatorn, eller inhalatorer med annat utförande som liknar Cipla-inhalatorn (mål nr PMT 15906-14). Den 31 mars 2015 meddelade tingsrätten ett interimistiskt förbud mot Cipla avseende Cipla-inhalatorn. Målet har därefter förklarats vilande i avvaktan på utgången av en prövning av EU-varumärkets giltighet vid EUIPO.

Frågorna i det nu aktuella målet är om GSK-inhalatorn uppnått varumärkesskydd i Sverige enligt varumärkeslagen (2010:1877) till följd av inarbetning och om Cipla-inhalatorn gör intrång i detta skydd samt om marknadsföringen av Cipla-inhalatorn utgör en otillåten marknadsföringsåtgärd som ska förbjudas med stöd av marknadsföringslagen (2008:468).

## **YRKANDEN OCH INSTÄLLNING**

GSK har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen

1. vid vite om en miljon (1 000 000) kronor, eller det belopp Patent- och marknadsdomstolen finner verkningsfullt, förbjuder Cipla att i näringsverksamhet avseende handel med läkemedel marknadsföra, sälja eller lagra inhalatorer i Sverige i det utförande som framgår av domsbilaga 2, eller inhalatorer med annat utförande som liknar 3D-varumärket som framgår av domsbilaga 1, och
2. vid vite om en miljon (1 000 000) kronor, eller det belopp Patent- och marknadsdomstolen finner verkningsfullt, förbjuder Cipla att i näringsverksamhet avseende handel med läkemedel marknadsföra Cipla-inhalatorn eller inhalatorer med annat utförande som liknar Cipla-inhalatorn.

Cipla har bestritt GSK:s yrkanden.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

## **GRUNDER**

### GSK

#### *Den varumärkesrättsliga grunden*

GSK-inhalatorn utgör ett inarbetat varumärke ("Varumärket") som är väl känt på den svenska marknaden i varumärkeslagens mening. Det som utgör Varumärket är den specifika form och de kontrasterande lila färgerna som GSK-inhalatorn har.

GSK-inhalatorn har förvärvat en särskilt hög grad av igenkänning på den svenska marknaden genom den omfattande försäljning och marknadsföring av produkterna som GSK bedrivit i Sverige och EU. Läkare, patienter och apotekare i Sverige anser att GSK-inhalatorn utgör en ursprungsbeteckning, ett varumärke och/eller en välkänd och särpräglad produkt. Detta är även något som följer av marknadsundersökningar. För andra generiska Seretide®-inhalatorer används olika färger för olika produkter men enbart GSK har använt den lila färgen i ungefär 20 år och uppnått s.k. "blockbuster"-status.

Det finns inte några funktionella element hos Varumärket. Det finns inte heller något färgkodningssystem för inhalatorer. Cipla självt använder andra färger för samma produkt på EU-marknaden och utanför EU. Endast GSK använder den lila färgen på den svenska marknaden.

GSK-inhalatorn kan inte anses ha förlorat sin särskiljningsförmåga till följd av degeneration. GSK har snarare aktivt försökt skydda sitt Varumärke i Sverige.

Cipla har i Sverige marknadsfört, sålt och lagrat inhalatorer under tiden före det in-  
termistiska förbudet som meddelades den 31 mars 2015 i mål nr PMT 15906-14 i det utförande som framgår av domsbilaga 2.



Det föreligger identitet mellan Cipla-inhalatorn och GSK-inhalatorn. Eftersom identitet föreligger både mellan varorna och mellan de aktuella varumärkena gör Cipla-inhalatorn intrång i Varumärket enligt 1 kap. 10 § första stycket 1 varumärkeslagen. Det är tydligt att användningen skadar GSK:s Varumärke.

Varorna är identiska och om märkena inte skulle anses vara identiska visar de i vart fall en hög grad av likhet. Enligt 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen föreligger intrång eftersom Ciplas användning kan leda till förväxling, inklusive risk för att genomsnittskonsumenten ska ledas till att tro att det finns en koppling mellan Cipla och GSK. En patient som ser Cipla-inhalatorn kan tro att produkten är samma som GSK-inhalatorn. En läkare eller apotekare som ser eller hör en beskrivning av Cipla-inhalatorn kommer att förväxla den med den välkända GSK-inhalatorn. Sålunda skadas Varumärkets ursprungsangivelsefunktion av Ciplas användning av Cipla-inhalatorn.

Ett och samma läkemedel förekommer ofta på marknaden under olika varumärken och marknadsförs av olika läkemedelsföretag. Det går således inte att utesluta att ett kontraktuellt förhållande (i form av en licens) föreligger avseende förpackningsutstyrseln eller andra relaterade rättigheter enbart för att produkten marknadsförs under ett annat (handels)namn och/eller med en annan tillverkares beteckning. Liknande gäller för produkter som omfattas av parallellimport, exempelvis GSK-inhalatorn, där parallellimportörer som Orifarm AB och Paranova Läkemedel AB nämns som produkternas kommersiella ursprung.

Således är den enda gemensamma ursprungsangivelsen som alltid förekommer på GSK-produkter den distinkta färgen och färg/formkombinationen. Ciplas produkter passar in i det produktsortiment som gör att genomsnittskonsumenten förväntar sig att Cipla-inhalatorn ingår i samma sortiment som GSK-produkter, antingen under licens eller genom parallellimport. Risken för sådan indirekt förväxling är uppenbar.

Ciplas användning av Cipla-inhalatorn drar otillbörlig fördel av och skadar Varumärkets anseende, i strid med 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen. Med tanke på

att det inte finns några objektiva skäl till att Cipla använder en utstyrsel som är identisk med Varumärket, kan GSK inte se någon annan anledning än att Ciplas avsikt är att dra otillbörlig fördel av Varumärkets anseende på den svenska marknaden vilket också skadar Varumärkets särskiljningsförmåga och anseende. Detta framgår av det faktum att Cipla använder andra utstyrselar på andra marknader än den svenska.

Ciplas användning av Varumärket har inte gjorts i enlighet med god affärssed. Ciplas användning sker exempelvis på ett sätt som ger intryck av att det finns ett kommersiellt samband mellan GSK och Cipla. Detta påverkar värdet av Varumärket genom att dra otillbörlig fördel av dess särskiljningsförmåga och anseende och Cipla framställer sin produkt som en imitation eller åtminstone en nära imitation av Varumärket.

#### *Den marknadsföringsrättsliga grunden*

Av samma skäl som anges ovan under rubriken ”*Den varumärkesrättsliga grunden*” är GSK-inhalatorn (som marknadsförs under Varumärket och med särskiljande lila färg) känd och särpräglad enligt marknadsföringslagen. Varumärket är inte degenererat på marknadsföringsrättsliga grunder.

Produkternas ursprung kan lätt förväxlas. Det är uppenbart att Cipla var medvetet om GSK-inhalatorn när Cipla utformade Cipla-inhalatorn.

Med tanke på GSK-inhalatorns enorma marknadspenetration, och den därav följande välkändheten, måste den också anses vara välkänd under marknadsföringslagen. Detta är ett faktum som Cipla utan giltig anledning använder till sin egen fördel. Cipla använder inte utstyrseln och den lila färgen på andra marknader. Det finns inga objektiva skäl att använda den och Cipla säljer framgångsrikt sina produkter under andra utstyrselar i andra länder.

Genom användning av Cipla-inhalatorn snyltar Cipla på GSK:s och Varumärkets renommé.

Cipla-inhalatorns identitet eller åtminstone mycket snara likhet med GSK-inhalatorn kommer sannolikt att väsentligt påverka konsumenternas kommersiella beteende. Det marknadsrättsliga s.k. transaktionstestet är således uppfyllt.

*Förbudsyrkandena och deras utformning*

Det finns både behov av och rättsliga grunder för ett förbud.

Rätten till förbud enligt varumärkeslagen är i princip absolut när intrång konstaterats. Enligt fast praxis från Marknadsdomstolen kan ett förbud enligt marknadsföringslagen meddelas även om svaranden har upphört med den aktuella verksamheten.

Vidare kan det inte anses föreligga något tvivel om att Cipla avser att återuppta försäljning av Cipla-inhalatorn om det interimistiska förbudet i mål nr PMT 15906-14 upphävs. Den aktuella risken för fortsatt intrång är betydande. Ciplas åtgärder, t.ex. att förnya marknadsgodkännandet för den aktuella produkten, utgör förberedelser för sådana nya intrång.

Förbudsyrkandena är varken för vidsträckta eller oprecisa. De yrkade förbuden omfattar två lila nyanser i ett specifikt utförande som är identiska med eller liknar de lila färgerna av Varumärket, men inte alla nyanser av lila. De yrkade förbuden omfattar inte alla nyanser av lila i alla utföranden. Om förbudet skulle begränsas till exakt de Pantone-färger som används på Cipla-inhalatorn skulle Cipla lätt kunna kringgå förbudet med en produkt som fortfarande skulle vara identisk eller förväxlingsbar enligt en varumärkes- eller marknadsrättslig bedömning.

Rättsmedlen i varumärkes- och marknadsrätten är inte identiska varför två parallella vitesförbud kan meddelas i förevarande fall.

Cipla

*Den varumärkesrättsliga grunden*

GSK saknar varumärkesrättsligt skydd i Sverige för det påstådda Varumärket, liksom för färgen lila i sig. Det påstådda Varumärket, liksom färgen lila i sig, saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för inhalatorer och har inte heller förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning. Vare sig det påstådda Varumärket eller färgen lila i sig är välkända som varumärken för inhalatorer i Sverige.

Påstått varumärkesrättsligt skydd för Varumärket, eller för färgen lila i sig, förelåg i vart fall inte i Sverige vid den tidpunkt då Cipla-inhalatorn senast marknadsfördes, såldes och lagerhölls på den svenska marknaden, dvs. vid tiden för det interimistiska förbudet som meddelades den 31 mars 2015 i mål nr PMT 15906-14.

För det fall Patent- och marknadsdomstolen skulle anse att GSK styrkt att det påstådda Varumärket var inarbetat som varumärke i Sverige när Cipla-inhalatorn senast marknadsfördes, såldes och lagerhölls på den svenska marknaden gör Cipla gällande att detta skydd inte längre består. Varumärket har, i vart fall numera, till följd av degeneration förlorat sin eventuellt tidigare innehavda särskiljningsförmåga.

Om det påstådda Varumärket inte kan anses ha degenererat har det i vart fall förlorat eventuell tidigare innehavd särskiljningsförmåga som en följd av det (sedan lång tid) frekventa bruket av olika färger som ett inslag i designen av inhalatorer på marknaden. En inhalators färg uppfattas således inte, i vart fall inte numera, av en genomsnittskonsumant som en angivelse av kommersiellt ursprung.

Form och färg på Cipla-inhalatorn anger produktens art och avsedda användning. Cipla-inhalatorns form och färg har en beskrivande, och inte en känneteckensrättslig eller ursprungsangivande, funktion. Det utgör därmed inte varumärkesanvändning att sälja, marknadsföra och lagerhålla Cipla-inhalatorn. Av denna anledning föreligger

inte varumärkesintrång och något förbud kan inte meddelas oberoende av GSK:s eventuella ensamrätt till Varumärket.

Det föreligger inte s.k. dubbel identitet mellan det påstådda Varumärket och Cipla-inhalatorn.

Det föreligger inte risk för förväxling mellan det påstådda Varumärket och Cipla-inhalatorn, inkluderande att det inte föreligger någon risk för att en genomsnittskonsument som ser Cipla-inhalatorn skulle kunna ledas att tro att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan GSK och Cipla.

Marknadsföring, försäljning och lagerhållning av Cipla-inhalatorn skadar inte den av GSK påstådda ursprungsangivelsefunktionen (eller någon annan funktion) hos det påstådda Varumärket. Vare sig formen eller färgsättningen på det påstådda Varumärket, eller färgen lila i sig, kan tjäna någon ursprungsangivelsefunktion såvitt avser inhalatorer.

Marknadsföring, försäljning och lagerhållning av Cipla-inhalatorn drar inte otillbörlig fördel av och skadar inte på något sätt påstått anseende för det påstådda Varumärket. Cipla bestrider att Varumärket, respektive färgen lila i sig, innehar varumärkesrättsligt anseende.

Det följer av 1 kap 11 § andra stycket 2 varumärkeslagen att ensamrätt till ett varumärke inte hindrar att någon annan i näringsverksamhet, använder ”uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper”, förutsatt att användningen sker i enlighet med god affärsed. Det är precis en sådan beskrivande användning av form och färg som förekommer på Cipla-inhalatorn.

Om Patent- och marknadsdomstolen skulle finna att det föreligger dubbel identitet eller förväxlingsrisk och att marknadsföring, försäljning och lagerhållning av Cipla-inhalatorn skadar någon av Varumärkets funktioner eller drar otillbörlig fördel av eller skadar något Varumärket tillkommande anseende föreligger under alla förhållanden skälig anledning för Cipla att på en inhalator av förevarande slag använda sig av den standardiserade och funktionella utformningen av en inhalator liksom av likaledes funktionellt betingade (beskrivande) lila färgnyanser.

*Den marknadsrättsliga grunden*

Cipla har inte genom marknadsföring och försäljning av Cipla-inhalatorn överträtt marknadsföringslagen. Cipla begår inte, och har inte heller begått, intrång i några av GSK påstått tillkommande rättigheter till GSK-inhalatorn, respektive den lila färgen i sig, på marknadsföringsrättslig grund.

GSK saknar påstått marknadsföringsrättsligt skydd i Sverige för GSK-inhalatorn, liksom för färgen lila i sig. Vare sig GSK-inhalatorn eller färgen lila i sig uppfyller kraven för att anses som en känd och särpräglad produkt i den mening som avses i 14 § marknadsföringslagen. Vare sig GSK-inhalatorn eller färgen lila i sig har förvärvat marknadsföringsrättslig särprägel genom inarbetning.

Påstått marknadsföringsrättsligt skydd för GSK-inhalatorn, respektive för färgen lila i sig, förelåg i vart fall inte vid den tidpunkt då Cipla-inhalatorn senast marknadsfördes, såldes och lagerhölls på den svenska marknaden, dvs. vid tiden för det interimistiska förbudet som meddelades den 31 mars 2015 i mål nr PMT 15906-14.

För det fall Patent- och marknadsdomstolen skulle anse att GSK styrkt att GSK-inhalatorn åtnjöt marknadsföringsrättsligt skydd i Sverige när Cipla-inhalatorn senast marknadsfördes och såldes på den svenska marknaden gör Cipla gällande att detta skydd inte längre består. GSK-inhalatorn har nämligen, i vart fall numera, till följd av degeneration förlorat sin eventuellt tidigare innehavda särprägel.

Cipla-inhalatorn utgör inte en vilseledande efterbildning av GSK-inhalatorn och Cipla-inhalatorn kan inte lätt förväxlas med GSK-inhalatorn. Utformningen av Cipla-inhalatorn tjänar dessutom huvudsakligen till att göra produkten funktionell. Cipla-inhalatorn snyltar inte på något GSK eller GSK-inhalatorn eventuellt tillkommande renommé. Cipla bestrider att påstått skyddsvärt renommé föreligger.

Det marknadsföringsrättsliga s.k. transaktionstestet är inte uppfyllt.

Det behov av att undvika oberättigade monopol på allmänna eller beskrivande ord eller symboler (i förevarande fall ett behov av frihållning för former och färger på inhalatorer), som kommer till uttryck i 1 kap 11 § andra stycket 2 varumärkeslagen, föreligger även vid tillämpningen av marknadsföringslagen. Om Patent- och marknadsdomstolen således i och för sig skulle finna att Cipla-inhalatorn utgör en vilseledande efterbildning av GSK-inhalatorn eller snyltar på något GSK eller GSK-inhalatorn tillkommande renommé, liksom att det s.k. transaktionstestet är uppfyllt, föreligger under alla förhållanden skälig anledning för Cipla att på en inhalator av förevarande slag använda sig av den standardiserade och funktionella utformningen av en inhalator liksom av likaledes funktionellt betingade (beskrivande) lila färgnyanser.

#### *Förbudsyrkandena*

Cipla bestrider att det föreligger behov av eller rättsliga förutsättningar för att meddela något av de yrkade förbuden. Syftet med förbudssanktionerna i 8 kap 3 § första stycket varumärkeslagen och 23 § första stycket marknadsföringslagen är att stoppa pågående intrång och överträdelser. Då all marknadsföring, försäljning och lagring i Sverige av Cipla-inhalatorn upphörde mer än två år före stämmingsansökans ingivande i juni 2017 (till följd av interimistiskt förbud meddelat den 31 mars 2015 i Patent- och marknadsdomstolens mål PMT 15906-14), och inte återupptagits därefter, syftar GSK:s förbudsyrkanden till att förhindra intrång och överträdelser som GSK spekulerar i eventuellt skulle kunna äga rum i framtiden.

Förbud utformade i enlighet med GSK:s yrkanden skulle vara (i) för vidsträckta (eftersom GSK:s första yrkande omfattar även ”inhalatorer med annat utförande som liknar 3D-varumärket som framgår i domsbilaga 1 och eftersom GSK:s andra yrkande omfattar även ”inhalatorer med ett annat utförande som liknar Cipla-inhalatorn”, innebärande att ett förbud skulle omfatta mer än den påstått skyddade utseendet hos GSK-inhalatorn) och (ii) för oprecisa (eftersom yrkandena inte anger s.k. Pantone-koder som klargör vilka specifika lila nyanser som omfattas av yrkandena).

Om GSK:s yrkanden skulle bifallas skulle det innebära att GSK tillerkänns en ensamrätt till alla lila nyanser såvitt avser användning på generiskt utformade inhalatorer av typen MDI. GSK påstår inte ens att man har ett så vidsträckt skydd för det påstådda Varumärket/GSK-inhalatorn, eller för färgen lila i sig, vare sig på varumärkes- eller på marknadsföringsrättslig grund.

Ett eventuellt förbud ska därför, i första hand, begränsas till den exakta formen och färgsättningen hos GSK-inhalatorn enligt domsbilaga 1 med referens även till Pantone-koderna för färgerna på inhalatorn.

I andra hand ska ett eventuellt förbud begränsas till den exakta formen och färgsättningen hos Cipla-inhalatorn enligt domsbilaga 2 genom referens även till Pantone-koderna för färgerna på inhalatorn.

I sista hand ska ett eventuellt förbud begränsas till exakt form och färgsättning på GSK-inhalatorn respektive Cipla-inhalatorn genom referens även till Pantone-koderna för färgerna på inhalatorerna.

Det kan inte, oavsett om referenser görs till Pantone-koder i ett eventuellt förbud, komma ifråga att låta förbudet omfatta även ”liknande” utformningar, inklusive färger, eftersom omfattningen av ett sådant förbud skulle bli mycket osäkert och skulle riskera att tolkas som omfattande även inhalatorer med annan utformning och färgsättning än vad som förekommer på GSK-inhalatorn respektive Cipla-inhalatorn liksom alla lila



nyanser (eller i vart fall fler lila nyanser än dem som förekommer på GSK-inhalatorn respektive Cipla-inhalatorn).

Förbud utformade på det sätt som GSK yrkat är sammanfattningsvis inte proportionerliga, inte verkställbara, och deras tillämpning vore oförutsägbar.

Det är inte befogat att förena respektive yrkat förbudsföreläggande med ett vite om en miljon kronor. Ett vite i den storleksordningen är inte motiverat för att förmå Cipla att följa ett eventuellt förbudsföreläggande.

Vid eventuellt bifall till båda yrkandena skulle ett och samma agerande av Cipla kunna komma att bedömas som överträdelser av båda förbuden samtidigt med risk för utdömande av ett totalt vite om två miljoner kronor. Av det lindrigaste ingreppets princip följer att om det finns flera tänkbara åtgärder, måste det alternativ väljas som medför minsta möjliga intrång för den som utsätts för tvångs-ingreppet. Ett dubbelt vitesförbud avseende samma påstådda överträdelse är inte rimligt, och det vore oproportionerligt, särskilt med beaktande av att syftet med båda föreläggandena vore detsamma, nämligen att säkerställa att ett och samma påstått intrångsgörande beteende från Ciplas sida inte upprepas. Cipla bestrider att det är möjligt att lägga ett ifrågasatt beteende och skeende till grund för två parallella vitesförbud med i princip samma formulering på sätt som GSK yrkat.

För det fall Patent- och marknadsdomstolen anser att två parallella vitesförbud kan, och ska meddelas i förevarande fall, ska Patent- och marknadsdomstolen vid bestämmandet av vitesbeloppets storlek beakta det totala vite som Cipla skulle behöva erlagga i händelse av en överträdelse.

## UTVECKLING AV TALAN

### GSK

Bland de astma- och KOL-läkemedel GSK utvecklar och säljer finns läkemedlet Seretide®. Det var patentskyddat i Sverige fram till 2013 och har sålts under drygt 20 år. Läkemedlet som Cipla-inhalatorn innehåller är identiskt med det som finns i GSK-inhalatorn, dvs. Seretide®, och båda inhalatorerna används för att behandla astma och KOL.

Läkedelsprodukten Seretide® finns i tre olika Evohaler®-inhalatorer av typen MDI med olika dosstyrka. Produkterna benämns Seretide® Evohaler® Mite, Seretide® Evohaler® och Seretide® Evohaler® Forte. Dosstyrkan hos de olika inhalatorerna avspeglas genom användning av olika nyanser av lila på produkterna. GSK-inhalatorn, dvs. Varumärket, är produkten Seretide® Evohaler®. De två lila nyanserna på GSK-inhalatorn har Pantone-koderna 2587C och 2645C.

GSK-inhalatorn är av typen MDI och är avsedd för att distribuera en spraydos. GSK säljer även en diskusformad DPI-inhalator, som är en annan typ av inhalator avsedd för att distribuera ett pulver till patienten. Även om en MDI och DPI kan innehålla samma aktiva substanser så kräver de olika inhalationstekniker och används därför av olika patienter varför de inte kan anses som utbytbara. En patient bör mot bakgrund av de skilda inhalationsteknikerna således inte samtidigt använda en MDI och DPI.

Astmaläkemedel kan, förutom att grupperas utifrån om de är en MDI eller DPI, delas in i ”Relievers”, ”Preventers” och kombinationsläkemedel. Relievers används vid akuta tillstånd för att slappna av luftvägsmuskulerna och öppna upp luftvägarna. Preventers är avsedda att förhindra att luftvägsproblem uppstår hos patienten. Kombinationsläkemedel, av vilka GSK:s Seretide® och AstraZenecas Symbicort® är två, innehåller en kombination av olika aktiva substanser.

Kombinationsläkemedlen används mestadels för långvarigt och regelbundet bruk. De färger som kan förekomma på inhalatorer är inte del av någon färgkod utan används endast för att identifiera den specifika produkten.

Ursprunglig särskiljningsförmåga hos Varumärket.

På marknaden finns det inte någon tillverkare som framställer och säljer en inhalator med samma utseende som GSK-inhalatorn. GSK har vidare under närmare 20 år varit ensam på den svenska marknaden med en produkt som ser ut som GSK-inhalatorn med dess särpräglade kombination av två lila färgnyanser.

Under år 1995 gav GSK en formgivare i uppdrag att formge en förpackning för läkemedlet Seretide®. Detta skedde i ljuset av att det vara fråga om en ny form av läkemedelsprodukt som medförde en helt ny behandlingsstrategi. GSK ville därför ha en färgsättning som tydligt skiljde Seretide® från andra läkemedelsprodukter. GSK-inhalatorn formgavs således specifikt för att särskilja den från andra tillverkares produkter.

När GSK-inhalatorn lanserades skiljde den ut sig genom sin färgsättning från tidigare produkter, vilket tydligt framgår av en genomgång av de inhalatorer som lanserats från 1970 och framåt. Den skiljer sig även från senare lanserade inhalatorer på marknaden. Bl.a. eftersom färgen på andra inhalatorer i regel var läkemedelsvit. Det var först efter lanseringen av Seretide® som det började bli vanligare med heltäckande färgsättning av inhalatorer. Varje tillverkare strävade dock efter att hitta en egen färg och inte att ta efter sina konkurrenter. Något mönster i de färgval tillverkare gjorde, som kan anses ha skapat en färgkod, finns inte.

Vad särskilt gäller Sandoz produkt AirFlusal så är det en DPI, dvs. en annan sorts produkt än GSK-inhalatorn. GSK har emellertid väckt talan mot Sandoz angående produkten i andra länder än Sverige och har då baserat sin talan på skydd för en viss nyans av lila i sig. Vidare är även OrionPharmas produkt Easyhaler en DPI och den har inte den L-form som GSK-inhalatorn uppvisar. Munstyckesöverdraget är inte lila utan

mörkblått. Produkten Salflumix, som lanserades i maj 2018, är även den en DPI med en annan form än GSK-inhalatorn.

Den marknadsundersökning GSK låtit utföra avseende en lila färg i sig visar slutligen på att färgen, som återfinns på huvuddelen av GSK-inhalatorn, har särskiljningsförmåga. Om färgen uppfattas som visande ett kommersiellt ursprung bör samma resonemang kunna överföras på GSK-inhalatorn i sin helhet, eftersom den huvudsakligen uppvisar samma lila färg.

### Inarbetning

Den svenska marknaden för läkemedel är kraftigt reglerad. Vidare är systemet för förskrivning av läkemedel nationellt och inte harmoniserat inom EU. Detsamma gäller för hur apoteken verkar. Utländska domar, beslut och artiklar blir således inte relevanta när de tar sin utgångspunkt i andra regulatoriska system än det svenska.

Enligt svensk rätt är det olagligt att rikta marknadsföring av läkemedel mot slutanvändare/patienter. Marknadsföring kan således endast riktas mot yrkesverksamma, som t.ex. läkare. Dessutom gäller att visande av en faktisk produkt vid genomförandet av en marknadsundersökning kan bli bedömt som en form av marknadsföring.

Det är läkaren som genom valet av det läkemedel som ska föreskrivas beslutar vilken produkt en patient ska köpa. Patienten följer i mer än 95 procent av fallen den av läkaren föreslagna behandlingen. Vid köptillfället har patienten endast möjlighet att godta generisk substitution, avstå från utbyte och betala mer för en annan produkt, eller helt avstå från att köpa läkemedlet. Att patienten helt skulle avstå från inköp framstår dock inte som något realistisk alternativ. Patientens inköp bestäms således av den förskrivande läkaren. Omsättningskretsen utgörs därför av de förskrivande läkarna. Under alla omständigheter måste omsättningskretsen till i vart fall 95 procent anses bestå av läkare. Patienternas sekundära kunskapskälla är apotekare, vilka därmed i andra hand

skulle kunna utgöra en del av den relevanta omsättningskretsen tillsammans med läkare.

Patienterna kan påverka vilken inhalator som skrivs ut. Om patienten sett och testat GSK-inhalatorn kan det hända att denne möjligen inte minns läkemedelsnamnet varför patienten hos läkaren hänvisar till den ”lila inhalatorn”. Läkaren kan sedan utifrån detta dra slutsatser och mot bakgrund av likheten mellan GSK-inhalatorn och Cipla-inhalatorn välja den sistnämnda. Till detta bidrar också den omständigheten att sjukhus inte delar journalinformation. Om patienten byter läkare behöver den nya läkaren således inte ha tillgång till journalen och saknar därmed möjlighet att se om patienten tidigare använt GSK:s produkt.

Apotekarna kan ha en liknande roll som läkarna. De är inte bara passiva försäljare av läkemedel utan är skyldiga att ha kunskap om den produkt de säljer och kan t.ex. motsätta sig generisk substitution om de anser att patienten skulle få problem med sin behandling vid ett utbyte. De känner alltså till utseendet på GSK-inhalatorn även om den säljs i en förpackning. Mot bakgrund av den likhet GSK- och Cipla-inhalatorerna utvisar kan de vidare förklara ett generiskt utbyte med att det är fråga om parallellimport, licens från GSK eller helt enkelt med att ”den här är lik din gamla inhalator”. Patienten kan lättare acceptera ett utbyte om information av detta slag lämnas av apotekaren.

#### Produktmarknaden

Vad gäller produktmarknaden så utgörs den i första hand av kombinationsinhalatorer av typen MDI innehållande inhalationssteroid (ICS) och långverkande beta-2-agonist (LABA) med de aktiva substanserna flutikason och salmeterol. I andra hand utgörs den av inhalatorer av typen MDI med ICS och beta-2-agonist. I sista hand bör produktmarknaden i vart fall avgränsas till MDI-inhalatorer eftersom sådana produkter skiljer sig från DPI-inhalatorer bl.a. vad gäller inhalationsteknik.

### Förvärvad särskiljningsförmåga

Seretide® var den första läkemedelsprodukten med flutikason och salmeterol i samma inhalator. Vid marknadsföring av produkten har GSK genomgående och i stor omfattning använt färgen lila. Läkemedlet är vidare ett av de mest sålda genom tiderna.

Läkemedelsbehållaren som inhalatorn rymmer är inte en del av Varumärket och ska inte betraktas vid bedömning av Varumärkets särskiljningsförmåga.

Det finns inte någon färgkod, vilket framgår redan av att Cipla självt säljer inhalatorer i andra länder med andra färger än den bolaget säljer i Sverige. I Tyskland säljer Cipla t.ex. en inhalator som i huvudsak är vit. Vidare så anger Cipla på sin hemsida, där man skriver om inhalationsprodukter, inget om någon färgkod. På hemsidan anges också att användaren bör skriva ned vilken inhalator som är av typen ”Controler” respektive ”Reliever” om denne har en inhalator av varje slag för att inte ta fel. Cipla använder sig således inte självt av någon färgkod.

När det gäller produkten Relvar Elipta så menade vissa konsumenter att uttrycket ”Relvar” kunde förväxlas med en blå Reliever. Produkten Relvar Elipta var centralt godkänd för hela EU varför ändringen i Storbritannien medförde en ändring för hela EU. Ändringen, som var relaterad till förhållandena i Storbritannien, har således ingen relevans för att det skulle finnas en färgkod för inhalatorer i Sverige.

### Degenerering har inte skett

Det finns ingen inhalator som är lik GSK-inhalatorn och det finns ingen färgkod. GSK har inte heller varit passiv utan har vidtagit åtgärder mot det som GSK uppfattat som intrång. Bl.a. kan hänvisas till det mål mellan parterna som sedan tidigare är aktuellt vid Patent- och marknadsdomstolen.

### God affärssed

Bland läkemedelsbolag finns en sed att inte kopiera uttryck i färg och form hos andra tillverkare. Detta är också det sätt patienterna uppfattar det på. Det finns också ett stort utrymme för hur Cipla kunde ha utformat sin inhalator. Det saknas således skäl för Cipla att utforma en inhalator identisk med GSK-inhalatorn.

### Intrång

Cipla-inhalatorn är en generisk produkt till den produkt som säljs under Varumärket och det är fråga om konkurrerande bolag. Samma kontrasterande lila färger och L-form återfinns på GSK- och Cipla-inhalatorerna. Rent generellt är det endast oväsentliga detaljer som skiljer dem åt. Det interimistiska förbudet är baserat på registrerade rättigheter och är en annan rättighet än den GSK åberopar i detta mål. Om förbudet upphör skulle Cipla återuppta sin försäljning. Cipla har också ansökt om ett förnyat försäljningsgodkännande för sin produkt hos Läkemedelsverket.

Bolagens inhalationsprodukter riktar in sig på samma omsättningskrets och säljs till samma kunder. Det är vidare vanligt med licensupplägg och parallellimport på marknaden varför det finns anledning för omsättningskretsen att tro att det finns ett ekonomiskt eller kommersiellt samband mellan GSK och Cipla.

Eftersom läkarna uppfattar GSK-inhalatorn som ett Varumärke förmedlar de denna uppfattning till patienterna. Patienterna känner framförallt igen inhalatorn och inte läkemedelsprodukten. Detta ökar också sannolikheten hos patienten att godta ett utbyte eftersom de ser likadana ut.

GSK-inhalatorn har en utformning som förhindrar att oönskade spraydoser distribueras av misstag och munstycket är bättre utformat för att förhindra att det lossnar.

Cipla-koncernens omsättning per år uppgår till ca 20 miljarder kr varför det inte kan anses orimligt med de vitesbelopp som GSK har yrkat.

### **Cipla**

Formen på en MDI som GSK-inhalatorn är helt funktionell och uppvisar en standardform. Inhalatorer av typen MDI med en L-form har funnits på marknaden sedan 1950-talet och är den mest använda modellen av inhalator på marknaden. Det råder inte heller tvist i målet om att formen på GSK-inhalatorn i sig inte har särskiljningsförmåga. Det som GSK gör gällande skydd för är därmed i praktiken kombinationen av form och färg på inhalatorn. Eftersom formen på GSK-inhalatorn helt saknar särprägel blir det avgörande om färgen kan anses ha det.

Färg är inte något som omsättningskretsen uppfattar som ett uttryck för kommersiellt ursprung utan den uppfattas som ett beskrivande element. På marknaden används också färgen för att gruppera inhalatorer utifrån deras innehåll. Olika innehåll i produkterna medför också att de får olika färger. Det är emellertid inte fråga om någon formell färgkod och något regulatoriskt krav på färgsättning finns inte. Däremot finns en informell färgkod som en konsekvens av den perception omsättningskretsen har av färger på inhalatorer. Perceptionen omsättningskretsen har är att färg är beskrivande för innehållet i inhalatorer och inte en ursprungsangivelse.

På den svenska marknaden förekommer, och har sedan länge förekommit, ett flertal olika inhalatorer med skilda färgsättningar. Detta förekommer även i andra länder.

Den lila färgen är inte unik för GSK. Den finns även produkterna AirFlusal och Easyhaler som tillverkas av andra läkemedelsbolag.



### Genomsnittskonsumenten

I omsättningskretsen ingår läkemedelskommittéer, läkare, farmaceuter, apotekare och patienter. Vad gäller läkemedelskommittéer, i vilka läkare och farmaceuter ingår, så är dessa rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor och utarbetar rekommendationer för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning. Rekommendationerna utgör sedan ett hjälpmedel vid förskrivning av läkemedel.

Någon viktning av de olika grupper som ingår i omsättningskretsen i förhållande till varandra ska inte ske vid bedömning av graden av inarbetning utan kravet är detsamma för samtliga dessa grupper. En mindre grad av inarbetning hos en grupp kan alltså inte uppvägas av en högre grad av inarbetning hos en annan grupp som ingår i omsättningskretsen.

Vad gäller läkare, farmaceuter och apotekare så är de samtliga välinformerade och uppmärksamma. Motsvarande gäller för patienter som har fått recept avseende en inhalator, dvs. en läkemedelsprodukt, utskrivet av sin läkare. Genomsnittskonsumenten av inhalatorer är således särskilt påläst och har en hög uppmärksamhetsnivå.

### Inköpssituationen

Inköpssituationen av läkemedel präglas av att inköp sker i en reglerad kontext. Förskrivning av läkemedel sker inte på grundval av färg och form utan det är patientens behov ur ett medicinskt perspektiv som är avgörande. På grundval av patientens behov ur ett medicinskt perspektiv bestäms sedan vilken medicin som utgör den lämpliga behandlingen för patienten ifråga. Inköp sker således på medicinska grunder och inte utifrån färg och form.

Regleringen av hur recept ska utformas medför att det ska anges vilken substans det är fråga om och vilken styrka denna har samt i vilken mån generiskt utbyte får ske. Ett generiskt utbyte förutsätter således att det på receptet inte anges att detta är förbjudet.

Apotekspersonalen är skyldig att byta ut ett läkemedel mot ett generiskt preparat om detta är tillåtet och möjligt. Det är Läkemedelsverket som avgör om olika mediciner är utbytbara och vid bestämmande av detta bedöms om mediciner är medicinskt likvärdiga vid sammanvägd bedömning av medicinsk effekt och säkerhet. Det finns också ett frihållningsbehov vad gäller utseendet på produkter eftersom det gynnar följsamheten hos patienten att godta utbyte om produkterna ser likadana ut.

#### Den relevanta produktmarknaden

Marknaden för inhalatorer är inte begränsad till en viss typ av inhalator eller en viss aktiv substans. Läkare kommer dessutom i kontakt med ett flertal olika inhalatorer. Bedömningen av inarbetning ska ske utifrån inhalatormarknaden i dess helhet. I andra hand utgörs marknaden av båda typerna av inhalatorer, dvs. MDI och DPI. I sista hand ska produktmarknaden avgränsas till inhalatorer med kombinationsläkemedel.

#### GSK- och Cipla-inhalatorerna

GSK-inhalatorn har ett blankt skaft med den lila Pantone-färgen 2587 C och en ”hatt” över munstycket med Pantone-färgen 2645 C. Vidare är den försedd med en gul förmonterad medicinbehållare där varumärket Seretide® alltid är synligt på den övre delen av behållaren vid användning av inhalatorn. På skaftet av inhalatorn finns även märket Seretide® utskrivet.

GSK säljer sina inhalatorer i pappersförpackningar med färgerna rosa, gul och ljuslila beroende på vilken styrka medicinen har. GSK-inhalatorn säljs i den gula pappersförpackningen.

Cipla-inhalatorn har andra Pantone-färger på skaft och ”hatt”. Medicinbehållaren, som alltid är förmonterad, har ett grönt band på den övre delen som är synlig vid användning och där det står Salmeterol/Fluticason Cipla. Inhalatorn ligger i en större förpack-

ning än GSK-inhalatorn. Det finns ingen gul färg på förpackningen utan den har färgerna grönt, vitt och en ljuslila nyans. Cipla-inhalatorn ligger vidare i en försluten påse i pappersförpackningen.

GSK-inhalatorn och Cipla-inhalatorn uppvisar betydande skillnader. Cipla-inhalatorn har en matt färg och har olika Pantone-färger både på skaft och ”hatt”. Det finns inget räkneverksfönster på framsidan som på GSK-inhalatorn eller vingar på munstycket. Någon bågformad kant på ”hälen” finns inte heller och skaftet på Cipla-inhalatorn är annorlunda utformat än det på GSK-inhalatorn.

### **UTREDNINGEN**

GSK har åberopat partsförhör med N.K., VD på GlaxoSmithKline AB. Vidare har på GSK:s begäran hållits vittnesförhör med partssakkunniga Dr. A.P., Pflüger Rechtsforschung GmbH och L.B., överläkare och professor på Lungmottagning astma och allergi Skånes universitetssjukhus.

På Ciplas begäran har vittnesförhör hållits med partssakkunnige P.R., Brand Value Group Research.

Cipla har åberopat en vittnesattest av S.M., anställd som Commercial Head Scandinavia vid Cipla Europé Filial.

Parterna har därutöver åberopat omfattande skriftlig bevisning.

## **DOMSKÄL**

### **Utgångspunkter för prövningen**

De centrala frågorna i målet är om det finns ett varumärkesrättsligt skydd för GSK-inhalatorn till följd av inarbetning och om den tillika är känd och särpräglad i marknadsrättsligt hänseende.

GSK har gjort gällande att Ciplas marknadsföring och försäljning av Cipla-inhalatorn dels innebär ett varumärkesintrång, dels en otillåten marknadsföringsåtgärd. Käromålet vilar således på både den varumärkes- och marknadsrättsliga regleringen. GSK:s yrkanden är inte alternativa.

Parterna har i sin respektive talan i allt väsentligt argumenterat utifrån den varumärkesrättsliga regleringen. Detta med hänvisning till att den marknadsrättsliga bedömningen i förevarande fall till stora delar motsvarar den bedömning som ska göras enligt varumärkeslagen.

De mest väsentliga frågorna i målet är om skydd har uppkommit för GSK-inhalatorn genom inarbetning, och om inhalatorn är känd och särpräglad i marknadsrättslig mening. Bedömningen av dessa frågor görs i stora drag på ett likartat sätt enligt de varumärkes- och marknadsrättsliga regelverken (se MD 2016:11 punkterna 116 och 118 samt där angiven rättspraxis). Domstolen instämmer därför med det synsätt parterna anlagt, dvs. att den varumärkes- och marknadsrättsliga bedömningen till stora delar sammanfaller.

I det följande kommer därför domstolen först ta ställning till frågan om det finns något hinder mot ett varumärkesrättsligt skydd för GSK-inhalatorn grundat på inarbetning. Om så inte är fallet kommer domstolen bedöma vilka varukännetecknet, dvs. GSK-inhalatorn, riktar sig till (omsättningskretsen). Därefter tar domstolen ställning till om varukännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

Efter att den varumärkesrättsliga prövningen gjorts tar domstolen ställning till frågan om GSK-inhalatorn kan anses som känd och särpräglad enligt 14 § marknadsföringslagen. Om ett varumärkes- och ett marknadsrättsligt skydd anses föreligga övergår domstolen till att pröva frågorna om intrång och otillåten marknadsföringsåtgärd.

### **Den varumärkesrättsliga regleringen och betydelsen av EU-rätten**

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i varumärkeslagen i kraft.

Enligt punkt 1 i övergångsbestämmelserna ska lagen i dess lydelse efter den 1 januari 2019 tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats före denna tidpunkt. I punkt 4 b) i övergångsbestämmelserna anges emellertid att äldre föreskrifter gäller för åtgärder som vidtagits före det att lagen trädde i kraft.

Enligt 1 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen kan ett varumärke bestå av t.ex. formen eller utstyrseln på en vara, förutsatt att tecknet har särskiljningsförmåga. Närmare bestämmelser om det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga anges i 1 kap. 5 § varumärkeslagen. Enligt den sistnämnda bestämmelsen anses ett varukännetecken ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan näringsverksamhet.

För varumärken som endast består av formen på en vara finns specifika registreringshinder angivna i 1 kap. 9 § varumärkeslagen. Av bestämmelserna följer att ensamrätt till ett kännetecken inte kan förvärfvas om det endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. De registreringshinder som specifikt avser formen på en vara ska prövas före en eventuell bedömning av varumärkets särskiljningsförmåga (se Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande den 15 december 2017 i ärende nr PMÖÄ 2389-17).

Ett varukännetecken ska enligt 1 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen anses som inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Bestämmelsen utgör en nationell reglering och är inte föremål för harmonisering inom EU.

Enligt 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen ska ett registrerat varumärke vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen för att ha ett s.k. anseendeskydd. Samma krav på kännedom gäller enligt denna bestämmelse som i fråga om när ett varukännetecken ska anses vara inarbetat (se prop. 2009/10:225 s. 405).

Bestämmelsen i 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen är ett resultat av harmonisering inom EU, vilket 1 kap. 7 § i samma lag inte är. Av systematiska skäl skulle det emellertid inte vara önskvärt om uttrycket ”känt inom en betydande del av omsättningskretsen” skulle ges olika innehåll i olika bestämmelser i varumärkeslagen. Kravet på kännedom i 1 kap. 7 § varumärkeslagen bör alltså tolkas i ljuset av EU-rätten.

### **Kan GSK-inhalatorn omfattas av ensamrätt?**

Cipla har gjort gällande att GSK-inhalatorn inte kan ha förvärvat ensamrätt eftersom kännetecknet endast utgörs av en form eller annan egenskap som följer av varans art eller är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att inhalatorer är anordningar som innehåller ett läkemedel i vätske- eller pulverform. De används för att distribuera ett läkemedel till en patients lungor i syfte att behandla astma och KOL. En inhalator kan vara av typen MDI, som innehåller en vätska som bildar aerosol vid administrering, eller DPI, som innehåller ett pulver som vid administrering finfördelas för att nå ut i patientens lungor. GSK-inhalatorn är av typen MDI.

Beroende på det läkemedel en inhalator innehåller används den för dagligt bruk i syfte att hindra uppkomsten av symptom (s.k. ”Preventers”) eller för att behandla akuta symptom (s.k. ”Relievers”). Utöver de nu nämnda typerna av inhalatorer finns även vad som kan kallas kombinationsinhalatorer, som innehåller kombinationsläkemedel. Ett sådant läkemedel syftar både till att hindra uppkomsten av symptom på längre sikt och motverka uppkomsten av akuta symptom. GSK-inhalatorn innehåller ett kombinationsläkemedel (Seretide®) bestående av de aktiva substanserna flutikasonpropionat och salmeterol.

Enligt GSK utgörs kännetecknet av formen på GSK-inhalatorn i förening med färgsättningen; en mörkare lila nyans på skaftet på inhalatorn och en ljusare på skyddet för munstycket. Kännetecknet utgörs således av en tredimensionell form med viss färgsättning.

Det är ostridigt i målet att formen på GSK-inhalatorn i sig saknar särskiljningsförmåga varför den väsentliga beståndsdelen hos kännetecknet får anses vara de två lila färgnyanser som det försetts med.

Det tekniska resultat som ska uppnås med GSK-inhalatorn är omvandlingen av en vätska till en aerosol för förmedling av ett läkemedel till patientens lungor. För uppnåendet av detta tekniska resultat saknar kännetecknets väsentliga beståndsdelen, dvs. färgsättningen, betydelse.

Det kan också noteras att formen på kännetecknet inte är nödvändig för att uppnå det tekniska resultatet. Vad som åstadkommer detta är i huvudsak en anordning på insidan av GSK-inhalatorns skaft. Nämnda anordning är inte synlig på kännetecknet och utgör därmed inte en beståndsdelen av kännetecknet.

Sammantaget är domstolen av uppfattningen att inte någon av GSK-inhalatorns väsentliga särskiljande beståndsdelar svarar mot en teknisk funktion hos varan. Inte heller följer kännetecknet av varans art. Det finns således, enligt 1 kap. 9 § varumärkeslagen,

inte något hinder i sig mot att ensamrätt skulle kunna förvärfvas till det kännetecken GSK-inhalatorn utgör genom inarbetning.

**Hos vilka ska GSK-inhalatorn vara känt som varukännetecken?**

Ett första led för att bedöma om ett varukännetecken är inarbetat är att bestämma den krets till vilken det riktar sig, dvs. omsättningskretsen.

Enligt GSK ska omsättningskretsen, med hänsyn till att det rör sig om receptbelagda läkemedel där patientens val till helt övervägande del bestäms av den förskrivande läkaren, avgränsas till läkare. I andra hand menar bolagen att även apotekare skulle kunna ingå i omsättningskretsen eftersom dessa har möjlighet att i vissa fall byta ut det utskrivna läkemedlet mot ett generiskt preparat.

Cipla har å sin sida har anfört att den relevanta omsättningskretsen består av läkemedelskommittéer, läkare, farmaceuter, apotekare och patienter.

I förarbetena till varumärkeslagen har uttalats att omsättningskretsen består av personer som normalt kan tänka sig att köpa produkter av den aktuella typen och de personer som är verksamma inom den bransch som produkten tillhör (se prop. 2009/10:225 s. 105 och SOU 1958:10 s. 222). I doktrin har vidare uttalats att omsättningskretsen kan sägas bestå av dem som befattar sig med varan i något skede av distributionen och dem som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av varan (se Per Carlson i Karnov, kommentaren till 1 kap. 7 § varumärkeslagen).

Slutkonsumenten av en inhalator är patienten, vilken framför allt kommer i kontakt med varan vid inköp och användning. Eftersom en inhalator innehåller läkemedel kan dock ett inköp endast bli aktuellt efter förskrivning av läkare. Inköpet kan vidare endast ske på ett apotek. Läkare, apotekare och patienter kommer alltså att befatta sig med



varan. Frågan blir därmed om förhållandena på den svenska marknaden för receptbelagda läkemedel uppvisar sådana speciella förhållanden som medför att patienten, trots sin egenskap av slutkonsument, inte ska anses ingå i omsättningskretsen.

Av förhöret med L.B. har framgått att patientens val av inhalator till stor del bestäms av den förskrivande läkaren. En förskrivning av ett läkemedel med vissa aktiva substanser innebär nämligen att valet är begränsat till en viss inhalator om det inte finns generika som har godkänts för utbyte. Det är emellertid också så att patienter som använder inhalatorer är en hos den förskrivande läkaren återkommande patientgrupp. Under sin behandling kommer de således vid ett flertal gånger förskrivas inhalatorer. Genom den återkommande användningen av en inhalator får patientgruppen en möjlighet att över längre tid bilda sig en tydlig uppfattning kring vilken inhalator de föredrar. På så sätt kan patientgruppen också komma att få ett visst inflytande över vilket läkemedel som förskrivs.

EU-domstolen har vidare, vad gäller receptbelagda läkemedel, uttalat att omsättningskretsen utgörs av sjukvårdspersonal, såsom läkare och apotekare, men även allmänheten (se EU-domstolen dom i mål C-412/05 P, Alcon mot OHIM EU:C:2007:252, punkten 63). Även om bestämmelsen i 1 kap. 7 § varumärkeslagen inte är ett resultat av en harmonisering på EU-nivå finns det, som domstolen tidigare påpekat, skäl för att se bestämmelsen i ljuset av EU-rätten.

Sammantaget finner domstolen mot bakgrund av det ovan anförda inte skäl för att utesluta slutkonsumenten, dvs. patienterna, från omsättningskretsen. Detta medför att omsättningskretsen ska avgränsas till läkare, apotekare (som har en farmaceutisk utbildning) och patienter. I en läkemedelskommitté ingår läkare och farmaceuter varför domstolen inte ser någon anledning att föra även kommittéer som sådan till omsättningskretsen.

En inhalator innehåller ett receptbelagt läkemedel. Genomsnittskonsumenten får därför anses vara särskilt påläst och ha en hög uppmärksamhetsnivå.

### **Har GSK-inhalatorn ursprunglig särskiljningsförmåga?**

I kravet på inarbetning ligger att varukännetecknet måste kunna skilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Varumärket måste med andra ord ha särskiljningsförmåga.

Ett inarbetat varumärke kan, på samma sätt som ett registrerat märke, ha ursprunglig särskiljningsförmåga, men det kan också ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning (se prop. 2009/10:225 s. 105).

GSK lanserade år 1999 på den svenska marknaden en diskusformad inhalator av typen DPI innehållande läkemedlet Seretide®. Därefter lanserades GSK-inhalatorn, som innehöll motsvarande läkemedel i form av en vätska. Lanseringen av GSK-inhalatorn skedde enligt vad N.K. berättat i förhör i Sverige under år 2003. Av den skriftliga utsagan från J.B.G. framgår att lanseringen i övriga Europa skedde under år 2000.

Enligt GSK var GSK-inhalatorn vid tidpunkten för dess lansering den enda inhalatorn med en heltäckande färgsättning. Vidare har bolagen anfört att kombinationen av de två lila färgnyanserna ger inhalatorn en betydande grad av särskiljningsförmåga.

Varukännetecknet som GSK gör gällande har uppnått varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning är ett tredimensionellt varukännetecken. För att ett sådant varukännetecken ska anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga krävs att märket i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen för att det ska fylla funktionen att ange varans ursprung (se EU-domstolens dom i de förenade målen C-344/10 P och 345/10 P, Freixnet SA mot OHIM, EU:C:2011:680, punkten 47). I målet är ostridigt att detta inte är fallet med formen på GSK-inhalatorn.

Som anmärkts ovan är den väsentliga beståndsdel hos GSK-inhalatorn dess färgsättning eftersom formen på inhalatorn ostridigt saknar särskiljningsförmåga. En färg kan, som EU-domstolen uttalat i mål C-104/01, Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau, EU:C:2003:244, punkten 42, uppvisa särskiljningsförmåga. Genomsnittskonsumenten anses dock enligt samma dom som regel inte uppfatta färgen som angivande av ett kommersiellt ursprung utan snarast som ett estetiskt element (se Libertel, punkten 65).

Cipla har gjort gällande att det är vanligt förekommande med färger på inhalatorer. Dessutom menar bolaget att färger används för att ge vägledning om vilket läkemedel en inhalator innehåller och därmed mot vilka symptom den ska användas, dvs. att färger på inhalatorer använts i ett beskrivande syfte av tillverkare av inhalatorer. Att det i regulatorisk mening skulle finnas en färgkod för inhalatorer har emellertid inte påståtts från Ciplas sida.

I målet har omfattande utredning lagts fram kring förekomsten av, och utseende på, förekommande inhalatorer på marknaden. Av den utredning båda parter lagt fram kan konstateras att det finns ett stort antal olika inhalatorer på marknaden och att det inte är ovanligt att de förses med olika färger. Bl.a. framgår detta av produktöversikter av inhalatorer upprättade av Region Norrbotten, Stockholms läns landsting och Landstinget Västernorrland. Utredningen visar också att det finns inhalatorer med heltäckande färgsättning och inte endast sådana som hade en accentfärg i tillägg till en i övrigt läkemedelsvit produkt.

Vad specifikt gäller användningen av färgen lila så visar utredningen att den förekommer på inhalatorer. Ur den i målet framlagda utredningen kan t.ex. nämnas produkterna Bexitrol F HFA och AirFluSal Forspiro. Ingen av dessa produkter uppvisar visserligen en kombination av precis de lila färgnyanser som förekommer på GSK-inhalatorn, men utbudet av inhalatorer med olika färger gör enligt domstolen att omsättningskretsen inte vid lanseringen av GSK-inhalatorn kan anses ha uppfattat den lila färgkombinationen som uttryck för ett visst kommersiellt ursprung.

Det finns vidare i den av Cipla framlagda utredningen stöd för att inhalatorer grupperas med hjälp av färg av läkemedelstillverkare och inom sjukvården. T.ex. synes en inte helt ovanlig gruppering vara att kortverkande lufrörsvidgande läkemedel har blå färginslag och att mer långverkande antiinflammatoriska läkemedel har bruna eller orange färginslag.

Utredningen visar också att GSK använder färg för att ge en vägledning till det läkemedel GSK-inhalatorn innehåller. Produktgruppen Seretide® Evohaler®, till vilken GSK-inhalatorn hör, innefattar t.ex. tre olika produkter där styrkan på läkemedlet reflekteras i gradvis mörkare nyanser av lila.

Den i målet framlagda utredningen ger visserligen inte en helt enhetlig bild när det gäller gruppering av inhalatorer utifrån färg, men utredningen ger enligt domstolen trots allt vid handen att färgsättningen av inhalatorer i förhållandevis stor utsträckning används i ett informativt syfte. Att färgsättning används i detta syfte, och kan uppfattas som en informationsbärare av omsättningskretsen, framstår inte heller som främmande för domstolen.

Sammantaget bedömer domstolen att omsättningskretsen inte kan anses ha uppfattat GSK-inhalatorn som betecknande för ett kommersiellt ursprung och den saknar därmed ursprunglig särskiljningsförmåga.

### **Är GSK-inhalatorn känd inom en betydande del av omsättningskretsen?**

Patent- och marknadsdomstolen har, som framgått ovan, bedömt att GSK-inhalatorn saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Frågan blir därför om den är känd inom en betydande del av omsättningskretsen och i och med detta förvärvat särskiljningsförmåga.

Det är inte reglerat i hur stor del av omsättningskretsen som ett varukännetecken måste vara känt för att kriteriet ”en betydande del” ska vara uppfyllt. Någon speciell notoritetsskala finns alltså inte och en bedömning måste göras i förhållande till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall (se prop. 2009/10:225 s. 99 och jfr EU-domstolens dom i mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, EU:C:1999:408, punkterna 25 och 26).

Det har vidare vare sig i lagtext eller förarbeten angetts om graden av kännedom inom de olika grupperna i omsättningskretsen ska väga lika tungt, dvs. om en lägre grad av kännedom i en grupp t.ex. kan vägas upp av en hög grad av kännedom i en annan grupp. I doktrin har uttalats att det inte finns något som tyder på att kännedom hos personer i en grupp ska väga tyngre än kännedom hos en annan grupp (se Pehrson, L., Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 161). Domstolen kan alltså inte finna något stöd för att det ska göras en viktning av kännedomen om ett varukännetecken inom olika grupper i omsättningskretsen, som framförts av GSK, utan bedömer att kravet på inarbetning gäller lika för alla de ingående grupperna.

Vid bedömningen av om inarbetning skett anses särskilt följande omständigheter få betydelse: varukännetecknets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varukännetecknet använts samt hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra varukännetecknet (jfr EU-domstolens dom i General Motors, punkten 27).

Det är GSK som har bevisbördan för att GSK-inhalatorn är känd inom en betydande del av omsättningskretsen. GSK har för att visa på detta åberopat marknadsundersökningar, exempel på marknadsföringsåtgärder, fotografier från mässor, statistik över försäljning, skriftlig utsaga av J.B.G. samt förhör med N.K.

GSK:s marknadsföring

Av det marknadsföringsmaterial GSK lagt fram som bevisning kan inledningsvis konstateras att färgen lila konsekvent använts i marknadsföringen. Det finns dock endast ett fåtal exempel där GSK-inhalatorn som sådan återges i marknadsföringsmaterialet.

Dessutom förekommer nästintill undantagslöst ordvarumärket Seretide® samtidigt med färgen lila. Motsvarande gäller för det material där GSK-inhalatorn förekommer. Enligt domstolen ger marknadsföringsmaterialet i huvudsak intryck av att syftet med det har varit att marknadsföra läkemedelsprodukten Seretide® snarare än GSK-inhalatorn som sådan.

Eftersom marknadsföringsmaterialet genomgående innehåller ett ordvarumärke ankommer det på GSK att bevisa att omsättningskretsen uppfattar det som att GSK-inhalatorn, och för övrigt även färgen lila, härrör från ett visst kommersiellt ursprung (jfr EU-domstolens dom i mål C-215/14, Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd, EU:C:2015:604, punkten 66 och Kur, A och Senfleben, M., European Trade Mark Law A Commentary, 4.293-4.295). Enligt domstolen medger inte utformningen av marknadsföringsmaterialet slutsatsen att omsättningskretsen uppfattar GSK-inhalatorn, eller den färgkombination som återfinns på den, som betecknande ett kommersiellt ursprung.

Vad gäller de investeringar som gjorts i marknadsföring av GSK framgår under rubriken "Advertising" i en skriftlig vittnesutsaga författad av J.B.G. den 20 maj 2015 att GSK sedan år 2000 investerat 250 miljoner brittiska pund i marknadsföring av produktgruppen Seretide® Evohaler® inom EU. Vidare framgår att GSK mellan åren 2000 och 2009 årligen investerade 25 miljoner brittiska pund i marknadsföring. Från år 2010 har GSK investerat 7,5 miljoner brittiska pund årligen på marknadsföring av produktgruppen Seretide® Evohaler®. Till utsagan finns bifogat redovisning av marknadsföringskostnader för specifika länder; Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen, Italien, Bulgarien, Litauen, Lettland, Slovakien, Danmark och Finland.

J.B.G. har i samband med det gjort gällande att hon inte har någon anledning att tro marknadsföringen av Seretide® Evohaler® varit mindre omfattande i någon annan medlemsstat inom EU i förhållande till invånarantal.

Domstolen utesluter inte att de kostnader som GSK lagt ned på marknadsföring i andra länder kan ge en viss fingervisning om vilka kostnader som lagts ned även på den svenska marknaden. Det är dock en slutsats som vilar på ett antagande och ger inte något säkert underlag för att dra en slutsats om vilka investeringar som gjorts i Sverige. En faktor som ytterligare försvårar möjligheter att dra slutsatser om vilka kostnader som lagts ned på att marknadsföra GSK-inhalatorn i Sverige är att J.B.G.s utlåtande rör marknadsföringskostnader för samtliga de tre produkter som ingår i produktgruppen Seretide® Evohaler®.

Sammantaget går det alltså enligt domstolen inte att dra några säkra slutsatser från J.B.G. utsaga om vilka marknadsföringskostnader som lagts ned för att marknadsföra GSK-inhalatorn i Sverige.

N.K. har i sitt förhör berättat att vid lanseringen av Seretide® i Sverige fokuserade hela GlaxoSmithKline AB:s säljstyrka på den produkten. Som mest hade bolaget 50 säljare anställda involverade i marknadsföring och försäljning av läkemedlet till sjukvårdspersonal. Han har vidare berättat att GSK spenderade ca 20 miljoner kr på marknadsföringen av Seretide® i Sverige och att bolaget arbetade mycket med annonsering, närvaro vid mässor och marknadsförde läkemedlet väldigt enhetligt.

Domstolen betvivlar inte att, som N.K. berättat, betydande marknadsföringsinsatser gjordes för marknadsföringen av läkemedlet Seretide®. Vad som däremot inte på ett mer tydligt sätt framkommer av förhöret är vilken tidsperiod de av honom uppgivna marknadsföringskostnaderna avser, vilken del av kostnaderna som var hänförlig till GSK-inhalatorn och hur marknadsföringen såg ut när GSK-inhalatorn lanserades.

Dessa osäkerhetsfaktorer gör att domstolen inte anser att det genom förhöret är klarlagt vilka investeringar som gjordes av GSK för att marknadsföra GSK-inhalatorn som sådan i Sverige.

### Marknadsandel

GSK har gjort gällande att produktgruppen Seretide® Evohaler® under 2014 hade en marknadsandel i Sverige om 16,07 procent för marknaden avseende inhalatorer av typen MDI. Cipla å andra sidan har anfört att GSK-inhalatorn vid samma tidpunkt hade en marknadsandel om mellan 1,5–1,8 procent.

Inledningsvis konstaterar domstolen att parterna har gjort sina bedömningar av marknadsandel med utgångspunkt i skilda definitioner av produktmarknaden. Innan domstolen bedömer frågan om vilken marknadsandel GSK-inhalatorn har på den svenska marknaden blir det därför nödvändigt för domstolen att ta ställning till vilken denna marknad är i förevarande fall.

GSK har för sin del anfört att produktmarknaden i första hand ska anses bestå av inhalatorer som är av typen MDI innehållande ett kombinationsläkemedel med de aktiva substanserna flutikason och salmeterol, i andra hand av inhalatorer av typen MDI innehållande ICS och beta-2-agonister samt sista hand inhalatorer av typen MDI.

Cipla menar å andra sidan att produktmarknaden i första hand utgörs av inhalatormarknaden i dess helhet, i andra hand av inhalatorer av typerna MDI och DPI och i sista hand inhalatorer som innehåller ett kombinationsläkemedel.

Den vara som marknadsförs och säljs under varukännetecknet, dvs. GSK-inhalatorn, är inte något specifikt läkemedel utan en medicinteknisk anordning avsedd för att administrera läkemedel mot astma och KOL. Domstolen håller därför inte med GSK om att produktmarknaden kan kopplas till de läkemedel en inhalator innehåller.

Det kan däremot övervägas om en avgränsning ska göras till produktmarknaden för den typ av inhalator GSK-inhalatorn utgör, dvs. en MDI. Av förhöret med L.B. har framgått att patienter i behov av ett kombinationsläkemedel som Seretide® antingen kan använda sig av en MDI eller en DPI, men att de inte bör använda sig av



båda typerna samtidigt eftersom de kräver olika inhalationstekniker. Detta kan i viss mån tala för en avgränsning av produktmarknaden till inhalatorer av typen MDI. För omsättningskretsen i sin helhet gäller emellertid att den både kommer i kontakt med, och för patienternas del även använder, inhalatorer av båda de aktuella typerna. En MDI och DPI används vidare för behandling av samma tillstånd hos patienten. Det framstår mot den bakgrund för domstolen som mer befogat att ställa marknadsandelen för GSK-inhalatorn i relation till den svenska marknaden för inhalatorer i sin helhet. Den aktuella produktmarknaden i Sverige ska enligt domstolen därför omfatta inhalatorer i allmänhet.

Den utredning GSK lagt fram, bl.a. J.B.G.s utsaga, ger vid handen att läkemedlet Seretide® historiskt sett är ett av världens mest sålda läkemedel och att vins-ten på försäljningen varit betydande. Att försäljningen på en global nivå av det nämnda läkemedlet varit omfattande ger emellertid enligt domstolen ingen direkt vägledning om vilken marknadsandel GSK-inhalatorn har i Sverige. Inte heller ger uppgifter om vinst vid försäljningen av läkemedlet Seretide®, eller GSK-inhalatorn, någon säker vägledning för bedömning av kännedom om varukännetecknet. För denna bedömning är det i stället enligt domstolen antalet sålda enheter av GSK-inhalatorn som träder i förgrunden eftersom det är utifrån den uppgiften slutsatser kan dras om i vilken utsträckning omsättningskretsen kommit i kontakt med varukännetecknet och därmed vilken kännedom det har.

GSK har även som bevisning lagt fram uppgifter framtagna av Intercontinental Medical Statistics (IMS).

I ett vittnesintyg har S.M., utifrån den tillgängliga statistiken från IMS, angett att det under en period av 12 månader fram till och med juni 2014 i Sverige såldes 3 358 957 enheter av inhalatorer av typen MDI och DPI avsedda för behandling av astma och KOL. Vad gäller inhalatorotypen DPI har han också förklarat att i statistiken från IMS räknas även flerpäck med DPI-inhalatorer som en enhet varför den totala siffran av sålda enheter av MDI- och DPI-inhalatorer kan vara högre än 3 358 957. Under

motsvarande tidsperiod såldes enligt S.M.s utsaga 6 624 exemplar av GSK-inhalatorn, vilket skulle ge en marknadsandel om ca 0,5 procent i förhållande till den totala försäljningen av MDI- och DPI-inhalatorer i Sverige.

Mot bakgrund av vad S.M. uppgett i sin utsaga, och den avgränsning domstolen gjort av produktmarknaden, bedömer domstolen sammantaget att GSK-inhalatorns marknadsandel i Sverige år 2014 som väsentligt mindre än den marknadsandel om 16,07 procent som GSK gjort gällande. Inget i utredningen tyder heller på att GSK:s marknadsandel skulle ha ökat fram till idag. Marknadsandelen medger därmed inte att det går att dra någon avgörande slutsats om hur känd GSK-inhalatorn är på den svenska marknaden utifrån den marknadsandel inhalatorn har på den svenska marknaden.

#### Marknadsundersökningar

GSK har i målet lagt fram marknadsundersökningar utförda i ett stort antal länder. Frågan i målet är emellertid vilken kännedom som finns om GSK-inhalatorn på den svenska marknaden. Undersökningar utförda på marknader i andra länder än Sverige har därför enligt domstolen ett mycket begränsat värde när det gäller att bedöma omsättningskretsens kännedom om GSK-inhalatorn.

De marknadsundersökningar som avser den svenska marknaden är två undersökningar genomförda under år 2015 av Pflüger Rechtsforschung GmbH avseende GSK-inhalatorn och tre undersökningar genomförda under år 2014 av Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) avseende färgen lila med Pantone-koden 2587C. Samtliga undersökningar genomfördes således kort tid efter det att patentskyddet år 2013 löpte ut för det läkemedel som GSK-inhalatorn innehåller.

Av helt central betydelse för vilka slutsatser en marknadsundersökning medger vid bedömningen av kännedomen om ett varukännetecken är att målgruppen speglar omsättningskretsen. Som ovan konstaterats av domstolen består omsättningskretsen av läkare, apotekare och patienter.

Målgruppen för de av GfK genomförda marknadsundersökningarna avseende Sverige utgjordes av 200 allmänläkare, 200 apotekare och 200 patienter. Målgruppen speglar således omsättningskretsen. Undersökningarna avsåg emellertid en viss lila färg och inte GSK-inhalatorn eller den kombination av två lila färgnyanser som finns på den. Redan av denna anledning försvåras möjligheten att utifrån undersökningarna dra några säkra slutsatser kring omsättningskretsens kännedom om GSK-inhalatorn.

Undersökningarna genomfördes genom telefonintervjuer och respondenten hade innan intervjuerna genomfördes fått del av ett färgkort framtaget av bolaget Pantone på vilket den lila färgen med Pantone-koden 2587C återgavs.

Den första frågan, av sammanlagt nio, som ställdes till respondenterna i undersökningen var den följande.

*När du tänker på inhalatorer, vänligen berätta vad du spontant tänker på när du ser färgen på pappret?*

Frågan lämnar genom den formulering den givits enligt domstolen inte öppet för respondenterna att fritt svara på vad de associerar färgen till utan leder snarast respondenten direkt in på produktkategorin inhalatorer. Detta påverkar värdet av undersökningen negativt när det gäller bedömningen av om omsättningskretsen kopplar färgen till ett visst kommersiellt ursprung.

Enligt domstolen medför redan den första frågans ledande karaktär i förening med att undersökningen gäller något annat än det i målet aktuella kännetecknet att undersökningen inte medger några säkra slutsatser om omsättningskretsens kännedom om det i målet aktuella varukännetecknet, dvs. GSK-inhalatorn.

De marknadsundersökningar som genomförts av Pflüger Rechtsforschung GmbH avsåg båda GSK-inhalatorn. Även dessa undersökningarna uppvisar enligt domstolen ett antal svagheter.

För det första var målgruppen för undersökningarna endast läkare och apotekare. Marknadsundersökningarna innefattar alltså inte slutkonsumenterna, dvs. patienterna, varför de inte speglar hela omsättningskretsen. Redan av denna anledning får undersökningarna ett högst begränsat värde som bevisning för kännedomen om inhalatorn hos omsättningskretsen. Att det av regulatoriska skäl eventuellt kan finnas svårigheter att genomföra en undersökning om kännedomen hos allmänheten av en medicinteknisk produkt medför enligt domstolen inte någon annan bedömning.

Urvalsförfarandet av målgruppen gjordes vidare genom ett s.k. kvoturval (quota sample). I korthet innebär metoden att de som genomförde intervjuerna utgick från en panel med läkare respektive ett urval av apotek geografiskt spridda över landet och när ett förutbestämt antal respondenter svarat för att uppfylla den uppsatta kvoten av respondenter avbröts undersökningen.

Av vad som framkommit i målet har en lista med information om personer i Sverige som tillhört de två målgrupperna från vilka kvoturvalet gjordes tillhandahållits av ett brittiskt bolag. Det finns ingen redovisning om hur listorna på målgrupperna tagits fram av det brittiska bolaget eller på grundval av vilket urval listorna skapats annat än att fördelningen av deltagare har skett utifrån befolkningens mängd i varje region i Sverige. Kort sagt saknas det i målet väsentliga uppgifter om det första grundläggande steget i undersökningarna, dvs. hur urvalet av målgrupperna gjordes.

Domstolen kan hålla med Cipla om att en sådan metod, dvs. där något slumpmässigt sannolikhetsurval inte sker ur målgruppen, medför en risk för att de respondenter som fyller kvoten inte nödvändigtvis behöver vara representativa för målgruppen. GSK har visserligen presenterat uträkningar som enligt bolagen visar på att kvoturvalet i förekommande fall skulle ha gett samma resultat som om urvalet gjorts på apotek i Sverige med hänsyn till deras geografiska spridning. Det kan i och för sig inte uteslutas att detta skulle kunna vara fallet, men enligt domstolen kan i förevarande fall inte de i efterhand gjorda beräkningarna helt eliminera svagheten med metodvalet. Detta i synnerhet som uppgift inte har lämnats om hur de två målgrupperna ur vilka kvoterna hämtades blivit bestämda.

Enligt domstolen medför ingen av de utförda marknadsundersökningarna en möjlighet att dra några säkra slutsatser om vilken kännedom omsättningskretsen har om GSK-inhalatorn.

### **Slutsats gällande inarbetning av GSK-inhalatorn som varumärke**

Den bevisning som lagts fram av GSK till stöd för inarbetning av GSK-inhalatorn som varumärke, dvs. marknadsföringsinsatser, investeringar i marknadsföring, marknadsandel och marknadsundersökningar, ger enligt domstolen vare sig tagna för sig eller tillsammans tillräckligt stöd för att det ska anses styrkt att en varumärkesrätt uppstått till följd av inarbetning.

### **Marknadsföringen av Cipla-inhalatorn**

Enligt 14 § marknadsföringslagen får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. Bestämmelsen ger uttryck för förbudet mot vilseledande efterbildning.

Obehörig anknytning i marknadsföring till en annan näringsidkares kända produkter, kännetecken eller liknande utgör s.k. renommésnyltning och strider enligt fast praxis mot god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen.

Det är en förutsättning för att renommésnyltning ska anses föreligga att det som utnyttjas är känt på marknaden på så sätt att det förknippas med en annan näringsidkares verksamhet.

Patent- och marknadsdomstolen har ovan gjort bedömningen att GSK-inhalatorn inte har nått den grad av inarbetning som krävs enligt varumärkeslagen. I enlighet med vad som inledningsvis angavs om likheterna i bedömningen av kännedom inom varumärkes- och marknadsföringsrätten är GSK-inhalatorn därmed inte heller känd i den mening som avses i 14 § marknadsföringslagen. Marknadsföringen av Cipla-inhalatorn utgör därför inte marknadsföring av en vilseledande efterbildning.

Patent- och marknadsdomstolens bedömning är att GSK-inhalatorn inte är känd på sådant sätt att den är bärare av ett renommé. Domstolen finner därför att Ciplas marknadsföring av Cipla-inhalatorn inte heller utgör renommésnyltning.

### **Sammanfattning**

Enligt Patent- och marknadsdomstolen har inte GSK visat att GSK-inhalatorn är känd inom en betydande del av omsättningskretsen. GSK har således inte förvärvat någon ensamrätt till GSK-inhalatorn som varukännetecken.

Patent- och marknadsdomstolen har vidare kommit fram till att GSK-inhalatorn inte heller är känd enligt 14 § marknadsföringslagen och att den därmed inte är bärare av ett renommé.

GSK:s talan ska alltså avslås i sin helhet.

Mot bakgrund av den bedömning domstolen har gjort om kännedomen om GSK-inhalatorn saknar domstolen skäl att pröva om Cipla-inhalatorn är identisk med, kan förväxlas med eller skadar anseendet hos GSK-inhalatorn. Likaså saknar domstolen skäl att bedöma om marknadsföringen och försäljningen av Cipla-inhalatorn innebär en överträdelse av marknadsföringslagen.

### **Rättegångskostnader**

Eftersom GSK:s talan lämnats utan bifall är GSK att betrakta som förlorande part i målet. Huvudregeln enligt 18 kap 1 § rättegångsbalken är att förlorande part ska ersätta motpartens rättegångskostnader.

Cipla har begärt ersättning för sina rättegångskostnader med totalt 3 331 688 kr. Av beloppet avser 3 245 000 kr (motsvarande 783 timmar) ombudsarvode och 86 688 kr utlägg.

Vad gäller den av Cipla yrkande ersättningen har GSK lämnat över till domstolen att bedöma skäligheten av densamma. GSK har emellertid riktat kritik mot Ciplas agerande i rättegången. Detta gäller Ciplas åberopande av bevisning rörande andra jurisdiktioner och att bolaget kort tid innan en tidigare planerad huvudförhandling åberopat omfattande bevisning, vilket enligt GSK medfört ökad arbetsbörda och därmed ökade rättegångskostnader.

Domstolen kan konstatera att målet har omfattat en muntlig förberedelse samt en fyra dagars huvudförhandling. Talan i målet väcktes 2017 och det har således pågått i ca två år. Parterna har även författat ett antal skriftliga yttranden till domstolen. Omfattande och omfångsrik bevisning har också åberopats av båda parter.

Båda parter har åberopat omfattande bevisning kring förhållanden som inte omedelbart rör den svenska marknaden. Det är visserligen korrekt som GSK framhållit att Cipla i ett visst skede av handläggningen tillfört målet omfattande bevisning. Förberedelsen

av målet var dock inte avslutad när det skedde och domstolen har i beslut den 24 april 2019 bedömt att bevisningen inte var av ett sådant slag att det förelåg grund för att avvisa den med stöd av 35 kap. 7 § rättegångsbalken.

Med bakgrund av det ovan anförda, och den redogörelse för arbetet som Cipla har gett in i målet, får den begärda ersättningen enligt domstolen anses skälig. Detsamma gäller de utlägg för vilka Cipla begärt ersättning.

GSK ska därför som tappande part ersätta Cipla för bolagets rättegångskostnader med 3 331 688 kr, på beloppet ska utgå lagstadgad ränta.

### **Sekretess**

Bestämmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) bör fortsatt vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram under förhandling bakom stängda dörrar i den mån uppgifterna inte har tagits in i denna dom (se domslutet). Det noteras att de i domslutet angivna aktbilagorna 7 och 8 har getts in vid ett ytterligare tillfälle under handläggningen som aktbilaga 75 och 76.

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se [bilaga 4](#) (PMD-02)

Skriftligt överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska med hänsyn till mellankommande helger ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 2 januari 2020. Prövningstillstånd krävs

Peter Adamsson

Ulrika Persson

Zebastian Leach



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Registrering och kassan

Ink 2017 -06- 08  
Akt. PMT 7700-17  
Aktbil. 3

GSK-inhalatorn - Varumärket



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:J

INKOM: 2017-06-08  
MÅLNR: PMT 7700-17  
AKTBIL: 3

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Registrering och kassan

Ink 2017-06-08  
Akt. PMT 7700-17  
Aktbil. 2



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:J

INKOM: 2017-06-08  
MÅLNR: PMT 7700-17  
AKTBIL: 2



Protect your intellectual property in the European Union

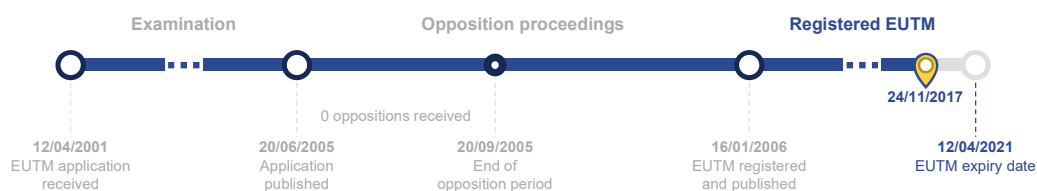
STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD: J  
INKOM: 2017-11-24  
MÅLNR: PMT 7700-17  
AKTBIL: 40

## EUTM file information

# (Trade mark without text)

002179695

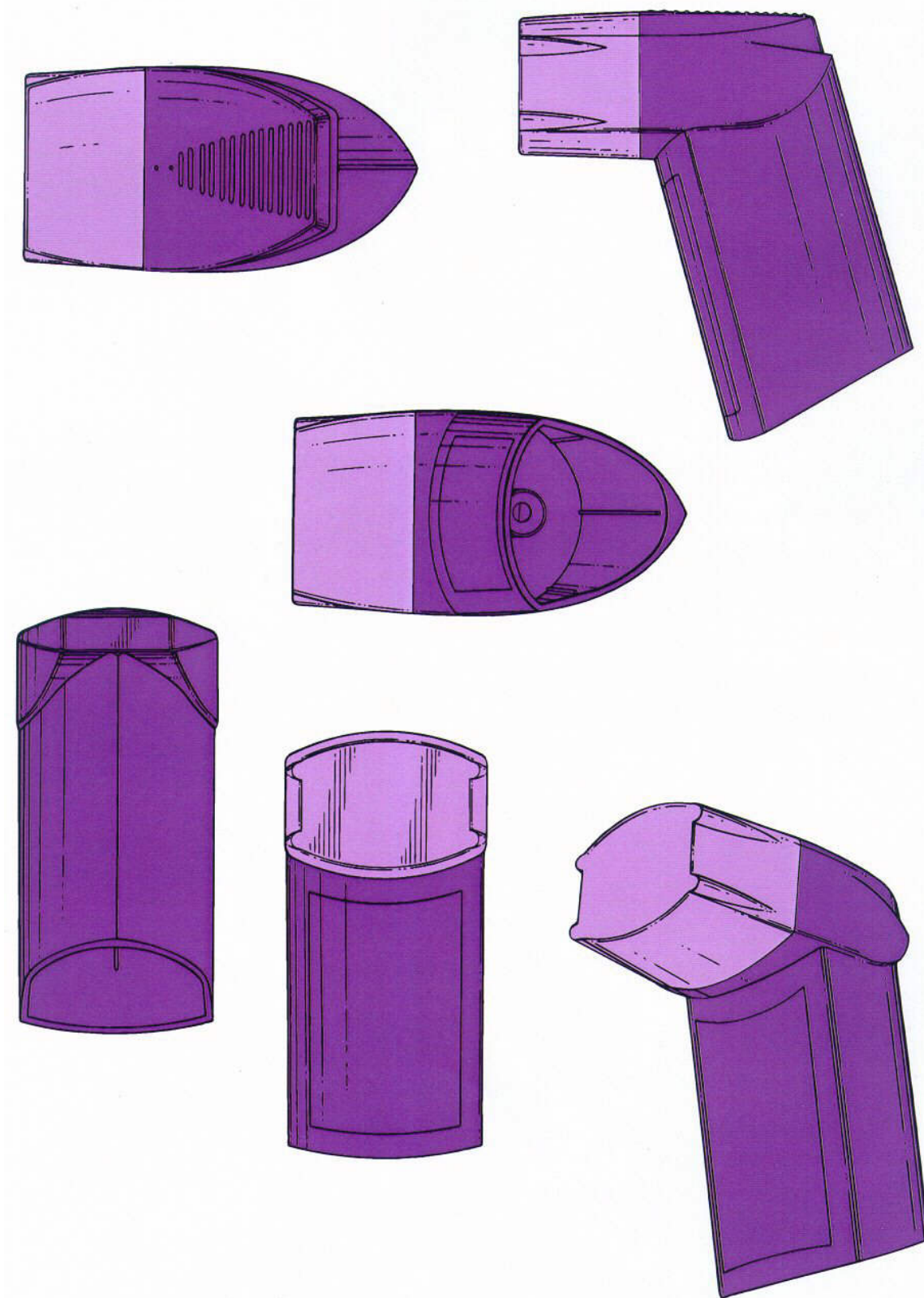
### Timeline



### Trade mark information

Name	<b>(Trade mark without text)</b>	Filing date	<b>12/04/2001</b>
Filing number	<b>002179695</b>	Registration date	<b>09/11/2005</b>
Basis	<b>EUTM</b>	Expiry date	<b>12/04/2021</b>
Date of receipt	<b>12/04/2001</b>	Designation date	
Type	<b>3D</b>	Filing language	<b>English</b>
Nature	<b>Individual</b>	Second language	<b>French</b>
Nice classes	<b>5, 10 ( Nice Classification )</b>	Application reference	<b>App\LTPUR&amp;LIL\CTM\CS</b>
Vienna Classification	<b>19.13.25 ( Vienna Classification )</b>	Trade mark status	<b>Registration cancellation pending</b>
		Acquired distinctiveness	<b>No</b>

### Graphic representation



## Goods and services

English (en)

- 5** Pharmaceutical preparations and substances for the prevention, treatment and/or alleviation of respiratory ailments.
- 10** Inhalers, parts and components for all the aforesaid goods.

## Description

English (en)

### Description

**Colour** Light purple (Pantone ref 2587C) and lilac (Pantone ref 2645C).

## Owners

### GLAXO GROUP LIMITED

ID	<b>133</b>	Country	<b>GB - United Kingdom</b>	<b>Correspondence address</b>	
Organisation	<b>GLAXO GROUP LIMITED</b>	State/country	<b>Middlesex</b>	GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS	Can be accessed and changed by authorised user via the User Area
Legal status	<b>Legal entity</b>	Town	<b>Brentford,</b>	REINO UNIDO	Can be accessed and changed by authorised user via the User Area
		Post code	<b>TW8 9GS</b>		Can be accessed and changed by authorised user via the User Area
		Address	<b>980 Great West Road</b>		Can be accessed and changed by authorised user via the User Area

## Representatives

### STEPHENSON HARWOOD LLP

ID	<b>10607</b>	Country	<b>GB - United Kingdom</b>	<b>Correspondence address</b>	
Organisation	<b>n/a</b>	State/country	<b>n/a</b>	STEPHENSON HARWOOD LLP 1 Finsbury Circus London EC2M 7SH	00 44-2078092072
Legal status	<b>Legal person</b>	Town	<b>London</b>	REINO UNIDO	00 44-2070038660
Type	<b>Association</b>	Post code	<b>EC2M 7SH</b>		
		Address	<b>1 Finsbury Circus</b>		rob.jacob@shlegal.com

## Correspondence

	From	Procedure	Filing number	Subject	Date	Actions
		Appeal	R1837/2016-1	Communication of the Registry to respondent	02/05/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Communication of the Registry to appellant	02/05/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Application form and attachment	28/04/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Letter to the EUIPO	28/04/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Communication of observations to appellant (inter partes).	12/04/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Acknowledgement of receipt of observations to respondent (inter partes).	12/04/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Application form and attachment	12/04/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Letter to the EUIPO	12/04/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Application form and attachment	12/04/2017	
		Appeal	R1837/2016-1	Letter to the EUIPO	12/04/2017	

Showing 1 to 10 of 195 entries

## IR transformation

No data

## Seniority

No data

## Exhibition priority

No data

## Priority

No data

## Publications

Bulletin number	Date	Section	Description
2005/025	20/06/2005	A.1	Applications published under article 40 EUTMR
2006/003	16/01/2006	B.2	Registrations with amendments since the application was published
2007/053	24/09/2007	C.2.2	Representative - Appointment / Replacement of representative
2011/154	17/08/2011	D.1	Renewals
2013/055	20/03/2013	C.1.3	Proprietor - Change of name and address
2013/165	02/09/2013	C.2.2	Representative - Appointment / Replacement of representative
2014/244	30/12/2014	C.9.1	Application for revocation or for a declaration of invalidity
2015/054	20/03/2015	C.2.2	Representative - Appointment / Replacement of representative
2015/076	24/04/2015	C.9.3	Counterclaims for revocation or for a declaration of invalidity
2016/011	19/01/2016	C.9.4	Decisions on counterclaims for revocation or for a declaration of invalidity

Showing 1 to 10 of 10 entries

## Cancellation

	Filing number	Subtitle	Status	Status date
+	000010179	Cancellation based on invalidity	Appeal pending	29/07/2017

Showing 1 to 1 of 1 entries

## Recordals

Bulletin number	Date	Section	Filing number	Title	Subtitle
			000010179	Cancellation	Cancellation based on invalidity
			000413602	Representative	Change of name and professional address
			000566524	Representative	Change of name and professional address
2007/053	24/09/2007	C.2.2	002057670	Representative	Appointment / Replacement of representative
2011/154	17/08/2011	D.1	005054492	Renewal	Total Renewal
2013/055	20/03/2013	C.1.3	007250882	Proprietor	Change of name and address
2013/165	02/09/2013	C.2.2	007745824	Representative	Appointment / Replacement of representative

Bulletin number	Date	Section	Filing number	Title	Subtitle
2014/244	30/12/2014	C.9.1	009112064	Revocation and declaration of invalidity	Applications for revocation or for a declaration of invalidity
2015/054	20/03/2015	C.2.2	009344147	Representative	Appointment / Replacement of representative
2015/076	24/04/2015	C.9.3	009446363	Revocation and declaration of invalidity	Counterclaims for revocation or for a declaration of invalidity

Showing 1 to 10 of 11 entries

## Oppositions

No data

## Appeals

	Filing number	Contested decision	Type	Date of receipt	Status date	Language
+	R1837/2016-1	Cancellation 000010179	Cancellation	03/10/2016	18/05/2017	English

Showing 1 to 1 of 1 entries

## Decisions

	Case number	Type	Case	Legal status	Keywords	Status	Decision date
+	Cancellation 000010179	Cancellation		Article 59(1)(a) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(3) EUTMR		EUTM cancelled	16/09/2016

Showing 1 to 1 of 1 entries

## Renewals

Title	Filing number	Status	Status date
Renewal	005054492	Trade mark renewed	17/08/2011

Showing 1 to 1 of 1 entries

## Trade mark relations

No data



## Hur man överklagar

Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

### Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandet har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

### Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-tillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i domen.

### Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.



Om överklagandet kommit in i tid, skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

### Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).



## Hur man överklagar Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande

---

Den som vill överklaga Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

### Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den dag som anges i slutet av Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar Patent- och marknadsöverdomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

### Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen

beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

### Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (domstolens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

### Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

### Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se [www.hogstodomstolen.se](http://www.hogstodomstolen.se)