



OSLO TINGRETT

[Redacted]

Avsagt: i Oslo tingrett.

Saksnr.: 14-176078TVI-OTIR/05

Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

Saken gjelder: Krav om forbud mot varemerkeinngrep og ulovlige konkurransehandlinger. Erstatningskrav.

GlaxoSmithKline AS

Advokat Henrik Felix Reimers
Advokat Ida Gjessing

mot

Sandoz AS
Novartis Norge AS

Advokat Thomas Gaarder-Olsen
Advokat Thomas Gaarder-Olsen

DOM

Saken gjelder fargebruk på inhalatorer. Hovedspørsmålet er om de saksøkte har anledning til å bruke fargen lilla ved salg og markedsføring av inhalatoren Airflusal Forspiro i Norge, eller om dette – som følge av saksøkers bruk av lilla på inhalatoren Seretide Diskus – er i strid med varemerkeloven og/eller markedsføringsloven. Saken reiser blant annet spørsmål om fargen lilla er innarbeidet som varemerke for saksøker.

Framstilling av saken

Partene

GlaxoSmithKline AS ("GSK") er det norske datterselskapet i et av verdens største legemiddelkonsern. På verdensbasis har GlaxoSmithKline nærmere 100 000 ansatte og en årlig omsetning på 27,4 milliarder britiske pund (2011). I Norge er GSK ca 100 personer og har en årlig omsetning på omkring 700 millioner kroner. Astma og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er et hovedsatsingsområde for konsernet. GSK er blant de ledende aktørene på dette terapiområdet, både med hensyn til innovasjon og omsetningstall.

Sandoz A/S er det danske datterselskapet i Sandoz-konsernet, som er en av verdens største produsenter av generiske legemidler (generika). Generika er legemidler som på lovlig vis kopierer et originalpreparat etter at patentbeskyttelsen for originalpreparatet har utløpt. Generiske legemidler har samme sammensetning av virkestoff og samme legemiddelform som originalpreparatet. Sandoz-konsernet er i sin tur en del av Novartis, som er verdens fjerde største legemiddelselskap med totalt ca 135 000 ansatte. Det danske Sandoz A/S har markedsføringstillatelse i Norge for Airflusal Forspiro. Sandoz A/S har imidlertid ingen ansatte i Norge, og Novartis Norge AS forestår salg og markedsføring av Airflusal i Norge. Denne funksjonsdelingen mellom Sandoz A/S og Novartis Norge AS er bakgrunnen for at begge selskapene er saksøkt. I fortsettelsen refererer "Sandoz" til begge de saksøkte hvis ikke annet følger av sammenhengen.

Seretide og Airflusal

Seretide er en inhalasjonsmedisin som brukes av astma- og KOLS-pasienter. Den inneholder to ulike virkestoffer; ett som utvider luftveiene (er "bronkodilaterende"), og ett som demper betennelsen som pasientene har i luftveiene (er "anti-inflammatorisk"). Pasientene puster inn medisinen gjennom en tørrpulverinhalator (kalt Diskus) eller ved hjelp av en sprayaerosol.

Seretide ble lansert i 1999 og var den første astmamedisinen som kombinerte et bronkodilaterende og et anti-inflammatorisk virkestoff. Det ga opphav til en ny klasse av astma- og KOLS-medisiner som kalles *kombinasjonspreparater*. Retten kommer tilbake til de ulike typene inhalasjonsmedisiner nedenfor.

Seretide er et legemiddel som har hatt betydelig kommersiell suksess, både i Norge og globalt. I henhold til statistikk fra Legemiddelindustriforeningen har Seretide siden år 2000 ligget blant de øverste på listen over Norges 25 mest solgte legemidler målt i salgsverdi, de fleste årene på tredje eller fjerdeplass. Årlig omsetning i Norge har vært over 200 millioner kroner. Siden lanseringen har legemiddelet solgt for over 3 milliarder kroner i Norge.

GSK har i alle år siden lanseringen brukt store ressurser på å markedsføre Seretide. Bare i Norge er det brukt flere hundre millioner kroner på å markedsføre produktet. Markedsføringen har vært rettet mot leger og farmasøyter, og har blant annet skjedd ved at GSK har utarbeidet brosjyrer, pamfletter, bøker og annet informasjonsmateriell, inkludert medisinsk-faglige tekster utarbeidet av norske lungeleger på oppdrag fra GSK. Materialet har blitt sendt helsepersonell i posten, blitt delt ut på stands under kongresser og faglige møter, eller det har blitt delt ut av GSKs legemiddelkonsulenter på besøk på legekontorene. I markedsføringen har fargen lilla vært brukt bevisst og gjennomgående. I tillegg til at selve inhalatorene er lilla, har emballasjen lilla fargeelementer, og lilla har vært brukt på reklamemateriell, stands, gaveartikler osv. Seretide Diskus er utført med en mørk lillanyanse (Pantone 2587C) på nedre del av inhalatoren, og en lysere lillanyanse (Pantone 2567C) på øvre del.

GSK-konsernet hadde patentbeskyttelse for preparatet Seretide frem til 2014. Etter dette har en rekke produsenter lansert generiske versjoner av medisinen.

Sandoz' legemiddel Airflusal er en generisk versjon av Seretide. Airflusal benytter de samme virkestoffene (salmeterol og flutikason) i samme forhold som Seretide. Forspiro er navnet på Sandoz' tørrpulverinhalator. Den gjør i prinsippet samme oppgave som GSKs inhalator Diskus, men det er funksjonelle og designmessige forskjeller mellom de to inhalatorene. Sandoz har ikke selv hatt utviklingsarbeid knyttet til selve medisinen, men selskapet har utviklet inhalatoren. Dette arbeidet har krevd forskning og innovasjon, og Sandoz har fått en designutmerkelse (Red Dot Award) for Forspiro-inhalatoren.

Sandoz har gitt Airflusal Forspiro en lilla farge, kombinert med hvite elementer. Lillafargen som brukes (Pantone 2573C) er ikke identisk med noen av de to nyansene GSK benytter på Seretide Diskus.

Airflusal kom på markedet i Norge i mars-april 2014. GSK var alene om å bruke lilla farge på inhalatorer i Norge frem til dette tidspunktet.

Generelt om ulike typer inhalasjonsmedisiner

Inhalasjonsmedisiner kan deles i grupper etter ulike kriterier. Et hovedskille går mellom anfallsmedisin og forebyggende medisin. Begge disse gruppene kan igjen deles inn i ytterligere undergrupper.

Anfallsmedisiner har et hurtigvirkende virkestoff med bronkodilaterende effekt, de sørger raskt for at muskulaturen i luftveiene slapper av og at luftveiene åpner seg. De fleste anfallsmedisiner er korttidsvirkende β_2 -agonister (*Short Acting β_2 Agonists* – "SABA"). Eksempler på slike medisiner er GSKs Ventolin og AstraZenecas Bricanyl. Det finnes også anfallsmedisin som benytter hurtigvirkende antikolinergika (*Short Acting Muscarinic Antagonists* – "SAMA"). Et eksempel er Atrovent fra Boehringer Ingelheim.

Både β_2 -agonistene og antikolinergika-medisinene finnes også i varianter som har mer langvarig luftveisutvidende effekt (*Long Acting β_2 Agonists* – "LABA" og *Long Acting Muscarinic Antagonists* – "SAMA"). LAMA og LABA-preparater kan som hovedregel ikke benyttes som anfallsmedisin, men tas fast for å kontrollere/forebygge astma og KOLS. Eksempler på LABA er GSKs Serevent, AstraZenecas Oxis og Novartis' Onbrez (sistnevnte er kun godkjent for KOLS-behandling).

En annen type medisin som tas regelmessig med sikte på å forebygge, er inhalasjonssteroider (*Inhaled Corticosteroids* – "ICS"). Disse har betennelsesdempende effekt. Eksempler er GSKs Flutide og Astras Pulmicort.

Seretide kombinerer som nevnt en bronkodilator (salmeterol) og et betennelsesdempende virkestoff (flutikason). Seretide var ved lanseringen i 1999 det første legemiddelet som kombinerte ICS og LABA. Produktet er en kombinasjon av Serevent og Flutide. I 2001 kom AstraZeneca på markedet med Symbicort, som er en annen ICS/LABA-kombinasjon. Symbicort markedsføres i en inhalator med rød fargedetalj. Disse medisinene ble som nevnt kalt *kombinasjonspreparater*. Frem til 2008 var Seretide og Symbicort alene i denne klassen. I 2008 kom imidlertid Inuxair med en tredje ICS/LABA-kombinasjon. I 2012 kom det ytterligere en kombinasjon i Flutiform, og i 2013 kom GSK med en ny ICS/LABA-kombinasjon kalt Relvar. Etter dette har flere generiske versjoner av Seretide og Symbicort blitt lansert, herunder Airflusal fra 2014.

De siste par årene (fra 2013) er det for øvrig også kommet en del nye typer kombinasjonspreparater som kombinerer LABA og LAMA-virkestoffer.

Et sentralt spørsmål i saken er om det på uformelt grunnlag har blitt etablert et fargekodesystem for inhalatorer, som tilsier at en inhalator inneholdende en SABA som regel er blå, en LABA som regel grønn/blågrønn, en ICS som regel rød/oransje/brun og en ICS/LABA-kombinasjon som regel rød eller lilla. Dette kommer retten tilbake til.

Markedsundersøkelsene

GSK har fått utført flere markedsundersøkelser hvor allmennpraktiserende leger, apotekfarmasøyter og i noen grad pasienter har fått spørsmål som tar sikte på å undersøke om fargen lilla er innarbeidet som varemerke for Seretide. Den første undersøkelsen i Norge, foretatt i 2014, ble gjenstand for kritikk fra Sandoz' sakkyndige Dr. Anne Niedermann. Det ble deretter gjennomført en ny undersøkelse i 2015 i regi av Respons Analyse AS. Under hovedforhandlingen var det 2015-undersøkelsen som sto sentralt i GSKs bevisføring.

Dr. Almut Pflüger har på oppdrag fra GSK gjort lignende undersøkelser i en rekke andre land.

Både dr. Pflüger og dr. Niedermann har avgitt skriftlige erklæringer i saken og forklarte seg som sakkyndige vitner under hovedforhandlingen. Retten hørte også forklaring fra Morten Engan i Respons Analyse, som hadde ansvaret for gjennomføringen av den siste undersøkelsen i Norge.

2015-undersøkelsen fra Respons Analyse ble foretatt blant 150 allmennpraktiserende leger og 145 farmasøyter. Pasienter var ikke med i undersøkelsen. Respondentene ble forevist en fargeprøve (lilla, Pantone 2587C – hovedfargen på Seretide Diskus) på et ark. Undersøkelsen skjedde ved telefonintervju etter en forutgående screening, hvor leger som oppga at de aldri skriver ut astmamedisin og farmasøyter som oppga at de aldri leverer ut astmamedisin, ble ekskludert. De som ikke ble ekskludert fikk tilsendt tre ulike fargeprøver i lukkede konvolutter, og ble oppringt noen få virkedager senere. De som hadde åpnet fargeprøvene før telefonintervjuet ble ekskludert.

Respondentene ble i intervjuet bedt om å åpne konvolutten med den lilla fargeprøven, og fikk blant annet følgende spørsmål:

Q1: Når du ser på denne fargen og samtidig tenker på inhalatorer, hva er det første du tenker på?

Her nevnte 90 % av de spurte farmasøytene og 61 % av legene GSK, Seretide eller Diskus.

Q2: Har du sett denne fargen i forbindelse med inhalatorer?

Her kunne man svare ja, nei eller kanskje/ikke sikker. 99 % av farmasøytene og 91 % av legene svarte ja eller kanskje.

Q4: Hvilket av følgende utsagn er du enig i?

- Etter min oppfatning, så kommer inhalatorer med denne fargen fra et spesifikt selskap.
- Etter min oppfatning, så kan inhalatorer med denne fargen komme fra et hvilket som helst selskap.

De to utsagnene ble "rotert" av intervjusystemet til Respons Analyse slik at det var tilfeldig hvilket som kom først i intervjuerens opplesning av spørsmålet. Det var mulig å svare "ikke sikker" i stedet for å velge ett av alternativene.

85 % av farmasøytene og 69 % av legene var enig i at inhalatorer med denne fargen kommer fra et spesifikt selskap. Tallet blir henholdsvis 84 % for farmasøyter og 64 % for leger hvis man trekker ut fra grunnlaget de som svarte nei på Q2 (dvs de som ikke har sett den lilla fargen i forbindelse med inhalatorer). Dette fremgår av Almut Pflügers erklæring av 18. august 2015. De refererte resultatene (selve tallene) oppfatter retten som uomstridte. Derimot er partene – og de sakkyndige vitnene – uenige om hvilke konklusjoner undersøkelsen gir grunnlag for. Retten kommer tilbake til dette.

Varemerkeregistreringer

GSK har ikke noen varemerkeregistrering for fargen lilla i Norge.

I EU har GSK registrert et fargemerke som varemerke for Seretide; Community Trade Mark 003890126. Merkets grafiske gjengivelse er et bilde av en Seretide Diskus, og beskrivelsen er som følger:

The trade mark consists of the colour dark purple (Pantone 2587C) applied to a significant proportion of an inhaler, and the colour light purple (Pantone 2567C) applied to the remainder of the inhaler.

Slike fellesskapsvaremerker gjelder i alle EU-land, men ikke ellers i EØS.

GSK har også registrert en farge (lilla, Pantone 2587C) som varemerke i BeNeLux-landenes varemerkeregister. Varemerket gjelder for varegruppene astma/KOLS-medisiner og inhalatorer for behandling av astma og KOLS. I Storbritannia har GSK i august 2015 fått registrert et tilsvarende fargemerke. Etter det opplyste løper det en innsigelsesperiode på to måneder frem til 21. oktober i år, så registreringen er ikke endelig.

Disse varemerkeregistreringene er blant annet basert på markedsundersøkelser utført av Dr. Almut Pflüger i Storbritannia og BeNeLux-landene vedrørende innarbeidelsen av fargen lilla som kjennetegn for GSK/Seretide.

Andre rettslige prosesser mellom GSK og Sandoz vedrørende Airflusal

GSK har gått til rettslige skritt i flere andre jurisdiksjoner for å hindre Sandoz i å markedsføre og selge Airflusal Forspiro i lilla. Det har også vært en midlertidig forføyningssak i Norge i 2014. Disse øvrige sakene skal kort nevnes her.

Norge

GSK begjærte i april 2014 – nokså umiddelbart etter at Airflusal kom for salg i norske apotek – midlertidig forføyning med krav om at salget av produktet måtte opphøre og at det måtte trekkes tilbake fra markedet. Grunnlaget for kravet var markedsføringsloven §§ 30 og 25. Oslo byfogdembete avsa kjennelse 8. mai 2014 hvor begjæringen ikke ble tatt til følge. Byfogdembetet konkluderte med at ingen av de to påberopte bestemmelsene i markedsføringsloven var brutt. For så vidt gjelder § 30, drøftet retten de tre vilkårene *etterligning*, *forvekslingsfare*, og om bruken av lilla farge på Airflusal er en *urimelig utnyttelse* av GSKs markedsføringsinnsats.

Retten la til grunn at Forspiros form og design ikke var en etterligning av Diskus, med unntak av fargebruken. Hvorvidt bruken av lilla innebærer etterligning tok retten ikke endelig stilling til. Retten la til grunn at det ikke var forvekslingsfare. Videre la retten til grunn at fargevalget på Airflusal Forspiro ikke var en urimelig utnyttelse av GSKs innsats, "fordi bruken av lilla er vel begrunnet av hensyn til pasientene". Retten la til grunn at det ikke er uvanlig å bruke farger for å indikere bruksområde og virkestoff i inhalatorer, at GSK selv har etablert et fargekodesystem for sine diskuser Ventolin, Serevent, Flutide og Seretide, og at dette "åpenbart [er] gjort nettopp for at pasientene lett skal bruke riktig medisin i det enkelte tilfellet". I den avsluttende drøftelsen sier retten:

Hensynet til pasientene tilsier, som ovenfor nevnt, at produsentene i størst mulig grad benytter samme farge på samme type medisin. Nettopp av hensyn til pasientene bør i hvert fall ikke en konkurrent som introduserer et nytt legemiddel, benytte en farge for dette legemiddel, som allerede i stor utstrekning benyttes til de andre typene astma/kols-medisin. Dette ville medføre stor fare for at pasienten velger feil type medisin og for forvirring blant pasientene. Hvis Sandoz derfor ikke kan benytte blå, grønn og rød (samt brun/beige/oransje), er det ikke mange andre farger enn lilla igjen.

For markedsføringsloven § 25, som også er påberopt i saken her, viste retten til den refererte drøftelsen om urimelig utnyttelse. Ettersom bruken av lilla var "begrunnet i ønske om å ha et system med fargekoder for astma/kols-medisiner av hensyn til pasientene", forelå heller ikke brudd på god forretningsskikk, i det Sandoz hadde *saklig grunn* for sitt fargevalg.

GSK anket byfogdembetets kjennelse, men trakk senere anken – etter det opplyste fordi man ønsket å få en full rettslig behandling av hovedkravet (denne saken) i stedet for en videreføring av forføyningssaken.

Tyskland

I Tyskland begjærte GlaxoSmithKline midlertidig forføyning mot Sandoz i 2014 for å få stoppet markedsføring og salg av Airflusal Forspiro. I førsteinstansdomstolen Landgericht fikk selskapet medhold, men Sandoz anket til Oberlandesgericht i Köln. Her ble det holdt en høring 13. juni 2014 hvor det kom frem at ankedomstolen i en forhåndsrådslagning

hadde kommet til et annet resultat enn førsteinstansdomstolen. Dette førte til at GSK trakk sin begjæring om midlertidig forføyning.

Danmark

I Danmark anla GSKs danske søsterselskap inngrepssak mot Sandoz for Sø- og Handelsretten i København 2. juni 2014. Det ble krevd forbud mot salg og markedsføring av Airflusal i hele EU, subsidiært i Danmark. Grunnlaget for kravet var dels at Sandoz' markedsføring av Airflusal i lilla var et inngrep i det registrerte fellesskapsvaremerket som er nevnt ovenfor (CTM 003890126), og dels brudd på den danske markedsføringsloven. Kravet førte ikke frem. Sø- og Handelsrettens la i sin kjennelse av 8. oktober til grunn at GSK ikke hadde godtgjort eller sannsynliggjort "at farven på Sandoz' inhalator krænker GSK's inhalator efter varemærkeretlige og/eller markedsføringsretlige regler". Det ble spesielt pekt på at det etter rettens syn ikke var grunnlag for en "så udvidet fortolkning af GSK's EU farvemærke, at den registrerede rettighed kan være helt uafhængig af den fysiske form og særlige anvendelse og sammensætning af de to lilla farver, der fremgår af den illustration af produktet, som indgår i registreringen af rettigheden".

Retten la også vekt på at det ikke var sannsynliggjort at den lilla fargen var innarbeidet som kjennetegn for nettopp GSKs inhalator eller at fargen på annen måte har den betydning for brukernes valg av GSKs inhalator som hevdet av GSK.

Irland

I Irland er det anlagt en inngrepssak og en sak om midlertidig forføyning. Forføyningssaken ble avgjort 19. mai 2015, mens hovedsaken foreløpig ikke er avgjort. GSK fikk ikke medhold i sitt forføyningskrav, som også i Irland var basert – blant annet – på GSKs EU-registrerte fargemerke.

Sør-Korea

21. august 2015 avsa Seoul Central District Court i Sør-Korea en kjennelse hvor GSKs krav om forbud mot lilla Airflusal-inhalatorer og destruksjon av produserte enheter ble forkastet. Kravene bygget på at markedsføringen av Airflusal stred mot en sørkoreansk lov mot "unfair competition". Domstolen drøfter blant annet om kombinasjonen av form og farge på Seretide Diskus er innarbeidet som opprinnelseskjennetegn for produktet, om Aiflusal Forspiro er identisk med eller ligner Seretide Diskus, om det er forvekslingsfare og om Sandoz ved formgivning og fargevalg på Airflusal har skaffet seg økonomiske fordeler ved å dra veksler på GSKs markedsføringsinnsats på en måte som strider mot "fair commercial practices". Domstolen var enig med Sandoz på alle punkter.

Canada

I Canada hadde GSK tidligere et registrert fargemerke for lillanyansene Pantone 2587C og 2567C, som i beskrivelsen tilsvarer EU-merket som er referert ovenfor. Dette varemerket ble strøket fra det canadiske varemerkeregisteret ved en dom fra Federal Court i Ottawa 12. mars 2010. Sandoz Canada Inc. var en av flere saksøkere, og kravet var at fargemerket måtte strykes fordi det ikke hadde tilstrekkelig særpreg ("distinctiveness") til at det kunne registreres som varemerke. Domstolen var enig med saksøkerne i at merket manglet nødvendig særpreg, og avgjørelsen ble opprettholdt av Federal Court of Appeal 19. november 2010.

Denne tvisten

Hovedforhandling i denne saken ble avholdt i Oslo tinghus over fire rettsdager fra 15. til 18. september 2015. Retten tok imot partsforklaringer fra Åge Nærdal, tidligere administrerende direktør i GSK, og fra dr. Jan-Torsten Tews, leder for forretningsområdet Global Respiratory i Sandoz International GmbH. Videre hørte retten vitneforklaringer fra Principal Design Engineer Michael Birsha Davies i GSK, seniorkonsulent Morten Engan i Respons Analyse AS, Business Franchise Head Respiratory Anita Patel Jusnes fra Novartis Norge AS og provisorfarmasøyt Lise Ekroll Aarvold.

Retten hørte også forklaring fra tre sakkyndige vitner engasjert av GSK. Dette var dr. Christian Scheier fra Decode Consulting, professor Lars Erling Olsen fra Markedshøyskolen og dr. Almut Pflüger fra Pflüger Rechtsforschung GmbH.

Sandoz hadde på sin side også engasjert tre sakkyndige vitner som avga forklaring: Dette var dr. Nils Ringdal, spesialist i indremedisin og lungesykdommer, dr. Anne Niedermann fra Institut für Demoskopie Allensbach og førsteamanuensis (dr. juris) Monica Viken fra Handelshøyskolen BI.

Det ble ført dokumentbevis fra et omfattende faktisk utdrag ("FU") og et tilleggsetdrag ("TU"). Retten vil noen steder nedenfor henvise til utdragene.

Saksøkerens påstand og påstandsgrunnlag

GSK nedla slik påstand:

1. Sandoz A/S og Novartis Norge AS forbys å benytte lilla ved markedsføring, distribusjon og salg av Airflusal Forspiro samt å innføre produktet i slik hensikt.

Subsidiært:

Sandoz A/S og Novartis Norge AS forbys å markedsføre, distribuere og selge Airflusal Forspiro ved bruk av lilla farge og i slik form som produktet foreligger i på markedet per i dag, samt å innføre produktet i slik hensikt.

2. Sandoz A/S og Novartis Norge AS pålegges å trekke tilbake produktet Airflusal Forspiro fra forhandlere i den form og farge som produktet foreligger i på markedet per i dag.
3. Sandoz A/S og Novartis Norge AS pålegges å betale erstatning utmålt etter rettens skjønn.
4. GlaxoSmithKline AS tilkjennes sakens omkostninger.

Til støtte for denne påstanden pekte GSK i hovedtrekk på følgende påstandsgrunnlag og rettsregler:

Fargen lilla er blitt godt kjent som særlig kjennetegn for GSK og produktet Seretide, som følge av langvarig og konsekvent bruk av lilla i all markedsføring. Fargen lilla er et innarbeidet varemerke, jf varemerkeloven § 3.

Ved vurderingen av om lilla er innarbeidet som varemerke for GSK, er det ikke noe krav at varemerket kan gjengis grafisk i form av en bestemt lillanyanse. Dette er et vilkår for registrering, jf varemerkeloven § 14 – men ikke for innarbeidelsesvern etter § 3.

Den relevante omsetningskretsen er primært forskrivende leger og apotekfarmasøyter. Det er disse som er adressat for markedsføringen av legemidler, og det er legen som er beslutningstaker i valg av reseptpliktig medisin. Pasienter har i liten grad innflytelse på beslutningen.

Ved vurderingen av innarbeidelse er markedsundersøkelsene et sterkt og viktig bevismoment, men ikke avgjørende eller obligatorisk. De må anses som støttebevis til andre relevante bevismomenter, som blant annet omfatter GSKs konsekvente og eksklusive bruk av lilla gjennom 15 år, salgsvolum og markedsandeler, og størrelsen på de investeringene som er gjort i markedsføring av Seretide. Retten må avgjøre spørsmålet etter en fri bevisvurdering.

Sandoz' bruk av lilla på emballasje, inhalator og markedsmateriell for Airflusal Forspiro er et inngrep i GSKs innarbeidede rettigheter, i strid med varemerkeloven § 4. Det er full vare- og kjennetegnssidentitet, hvilket betyr at det er § 4 første ledd bokstav a) som kommer til anvendelse. Subsidiært anføres at det er forvekslingsfare, jf bokstav b), og at en *intendert* forvekslingsfare nettopp er årsaken til fargevalget på Airflusal. Forvekslingsfaren består blant annet i at omsetningskretsen kan tro at Airflusal og Seretide har felles kommersiell opprinnelse, for eksempel ved at de kommer fra selskaper i samme konsern.

Om retten ikke kommer til at bruken av lilla i seg selv er et inngrep i GSKs varemerkerettigheter, anføres subsidiært at kombinasjonen av farge og form på Airflusal Forspiro krenker GSKs varemerkerettigheter. Forspiros form er i all hovedsak lik Diskus' form.

Sandoz' handlinger er også, uavhengig av varemerkerettigheter, brudd på generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Sandoz' fargevalg på Forspiro er et bevisst valg som er i strid med god forretningsskikk. Det er en illojal konkurransehandling og en urimelig utnyttelse av GSKs markedsføringsinnsats og -resultater.

Det er ikke ført bevis for at det eksisterer noen fargekode eller etablert fargebruk som kan begrunne fargevalget på Airflusal Forspiro. Eneste unntak er at det muligens kan være grunnlag for å si at blåfargen bør forbeholdes anfallsmedisin. Den reelle grunnen til bruken av lilla på Airflusal er et ønske om å utnytte GSKs opparbeidede goodwill. Etterligningen er egnet til å skade GSK, og utgjør et brudd på avstands- og variasjonsplikten. Sandoz har en skjerpet variasjonsplikt.

Forbud mot bruk av lilla på Airflusal vil ikke virke konkurransebegrensende. Sandoz står fritt til å konkurrere, med en annen farge.

Kravet om forbud mot varemerkeinnblanding har hjemmel i varemerkeloven § 57, og kravet om at produktet trekkes tilbake fra forhandlere har hjemmel i varemerkeloven § 59. Alternativt følger forbudskravet og kravet om tilbaketrekking av at Sandoz' handlinger er i strid med markedsføringsloven § 25.

GSK har krav på erstatning etter varemerkeloven § 58, alternativt den tilsvarende bestemmelsen i markedsføringsloven § 48b. Erstatningskravet er basert på alternativet i begge bestemmelsers bokstav a). Erstatningsfastsettelsen beror på rettens skjønn, men GSK anfører at rimelig lisensavgift for utnyttelsen utgjør 20 % av omsetningen for Airflusal i Norge, eller knapt 300 000 kroner. I tillegg kreves erstatning for tapt goodwill.

I tillegg har GSK et selvstendig krav på erstatning for kostnader pådratt i forbindelse med forføyningssaken for Oslo byfogdembete i 2014. Grunnlaget for dette kravet er alminnelige erstatningsregler. Det er årsakssammenheng mellom de pådratte utgiftene og Sandoz' brudd på markedsføringsloven og varemerkeloven, og utgiftene er påregnelige. Kravets størrelse er 896 556 kroner, inklusive renter.

Saksøktes påstand og påstandsgrunnlag

Sandoz nedla følgende påstand:

1. Sandoz A/S og Novartis Norge AS frifinnes.
2. Sandoz A/S og Novartis Norge AS tilkjennes sakens fulle omkostninger.

Til støtte for denne påstanden pekte de saksøkte i hovedtrekk på følgende påstandsgrunnlag og rettsregler:

GSK har ikke noe registrert varemerke som gjelder Seretides farger i Norge, i motsetning til hva som er tilfelle i EU. Anførselen om varemerkeinnngrep er basert på innarbeidelse av fargen lilla som sådan – alle nyanser av lilla – som varemerke i Norge.

Sandoz bestrider at en slik varemerkerett foreligger. For det første tilfredsstiller ikke en så generell beskrivelse det grunnleggende kravet at et varemerke skal kunne gjengis grafisk, jf varemerkeloven § 2 første ledd og § 14 første ledd.

For øvrig har GSK ikke dokumentert at lilla er brukt som kjennetegn. GSKs fargebruk har andre funksjoner enn å angi kommersiell opprinnelse, primært å indikere inhalatorens virkestoffer og bruksområde. Dette er i samsvar med et allment akseptert fargekodesystem. Forskjellige lillanyanser brukes også av GSK for å indikere styrkegrad eller dosering. Fargebruken har derfor et funksjonelt preg. GSK bruker også farger for å skille mellom de fire ulike astmamedisinene som kommer i Diskus-inhalatorer: blå for Ventolin (SABA), grønn for Serevent (LABA), oransje for Flutide (ICS), lilla for Seretide (ICS/LABA).

Eksistensen av et fargekodesystem har støtte i en rekke norske og internasjonale kilder, blant annet fra Astma- og allergiforbundet, fra Norsk Elektronisk Legehåndbok og materiale utarbeidet av eller støttet av GSK selv. Systemet er etablert av hensyn til pasientene, for at det skal være enkelt å vite hvilken medisin som skal tas når. Systemet er også bekreftet av vitnene Nils Ringdal (lege, spesialist i indremedisin og lungesykdommer) og Lise Ekroll Aarvold (provisorfarmasøyt, apoteker). At det kan påvises unntak fra fargekodesystemet betyr ikke at fargekodene ikke eksisterer.

Verken lilla generelt eller Pantone 2587C er innarbeidet som GSKs kjennetegn. De fremlagte markedsundersøkelsene beviser ikke slik innarbeidelse, blant annet på grunn av metodiske svakheter og ledende spørsmål. Undersøkelsen til Respons Analyse utelater en vesentlig del av den relevante omsetningskretsen ved at pasienter ikke er med.

"Lilla" mangler nødvendig særpreg. Det at mange assosierer lilla med Seretide eller GSK er ikke nok til å vise at fargen oppfattes som en garanti for kommersiell opprinnelse. Fargen brukes beskrivende og dekorativt, og den brukes *sammen med* andre distinkte kjennetegn som ordmerkene SERETIDE, GLAXOSMITHKLINE og GSK samt den særpregede formen på Diskus-inhalatoren.

Det er et særskilt friholdelsesbehov for farger. Det er et begrenset antall farger tilgjengelig. Friholdelsesbehovet er særlig stort for inhalasjonsmedisiner, på grunn av fargekodesystemet.

Uansett er det ikke fare for forveksling. Det er varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b) som eventuelt er den aktuelle bestemmelsen for vurdering av varemerkeinnngrep, og her er det krav om forvekslingsfare. Seretide og Airflusal er reseptbelagte medisiner, og det er

ikke fare for at leger forveksler produktene og skriver resept på "feil" medisin som følge av fargebruk – eller at et apotek utleverer feil medisin som følge av fargebruken. Det er klare forskjeller i varemerkebruk og utforming som forhindrer forvekslingsfare.

Sandoz' bruk av lilla på Airflusal Forspiro er heller ikke i strid med markedsføringsloven. Ved vurderingen av den rettslige standarden "god forretningsskikk" i markedsføringsloven § 25, må retten legge vekt på praksis i den aktuelle bransjen, herunder at produsenter av inhalasjonsmedisiner i stor utstrekning følger et fargekodesystem. Fargebruken på Airflusal er i tråd med dette fargekodesystemet, og lilla er et naturlig fargevalg for et kombinasjonspreparat med virkestoffene salmeterol og flutikason. Variasjonsplikten er oppfylt, særlig gjennom utvikling av en helt ny inhalator som er vesentlig forskjellig fra Diskus. Det gjelder ikke noen skjerpet variasjonsplikt for Sandoz, og anførselen om dette er ubegrunnet.

GSKs erstatningskrav kan ikke føre frem fordi det ikke er sannsynliggjort noe økonomisk tap som følge av Sandoz' fargebruk. Det særskilte erstatningskravet om dekning av utgifter til forføyningssaken kan ikke føre frem. Dette er rettskraftig avgjort av Oslo byfogdembete etter at GSK valgte å trekke sin anke til lagmannsretten. GSK kan da ikke senere kreve erstatning for disse sakskostnadene i en annen rettsprosess.

Rettens vurdering – spørsmålet om varemerkeinngrep

Oversikt og utgangspunkter

Problemstillingen er om Sandoz' bruk av lilla på Airflusal Forspiro er et inngrep i et varemerke som tilhører GSK. Det aktuelle varemerket er i så fall et rent fargemerke for fargen lilla. Det er ikke registrert noe slikt fargemerke i Norge, og fellesskapsvaremerket som er nevnt over har ikke virkning i Norge. I den grad GSK har varemerkebeskyttelse for fargen lilla på inhalatorer i Norge, er det derfor som følge av innarbeidelse, jf varemerkeloven § 3 tredje ledd. Bestemmelsen lyder slik:

Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. [...]

Vilkårene for innarbeidelsesvern er altså at merket i den relevante omsetningskretsen er "godt kjent" som "noens særlige kjennetegn". I det siste vilkåret ligger et krav om at merket må ha tilstrekkelig særpreg (distinktivitet) til at det kan fungere som kjennetegn; altså fungere som indikasjon på en bestemt kommersiell opprinnelse.

Det er et spørsmål om det i tillegg er et vilkår at merket kan gjengis grafisk. Dette er et vilkår for registrering av varemerker, jf varemerkeloven § 14 første ledd. Partene er uenige om vilkåret også gjelder for innarbeidelsesvern. Vilåret fremgår ikke av ordlyden i § 3 tredje ledd, og etter rettens syn følger det klart av lovforarbeidene at dette *ikke* er et vilkår

for innarbeidelsesvern. Det samme er lagt til grunn i toneangivende juridisk teori. Det vises til Ot prp nr 98 (2008-2009) s. 41 og Birger Stuevold Lassen og Are Stenviks *Kjenne-tegnsrett*, 3. utgave, Universitetsforlaget 2011 (heretter omtalt som "Lassen/Stenvik") s. 260.

Hvis GSK har en innarbeidet varemerkerett for fargen lilla på inhalatorer, er det spørsmål om Sandoz' fargevalg på Forspiro er et ulovlig *inngrep* i GSKs varemerkerett. Dette spørsmålet reguleres i varemerkeloven § 4 første ledd, som lyder slik:

Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:

- a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for
- b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.

Partene er uenige om det er bokstav a eller b som er aktuell i saken her. GSK er av den oppfatning at den aktuelle bestemmelsen er bokstav a, fordi det er full kjennetegnslighet (kjennetegnet er fargen lilla, og Airflusal Forspiro er lilla) og full vareslagslikhet. Sandoz mener det ikke er full kjennetegnslighet fordi det brukes andre lillanyanser på Forspiro enn de som benyttes på Seretide Diskus. Det er derfor etter Sandoz' syn ikke snakk om identiske kjennetegn, men kjennetegn som ligner hverandre og som brukes for varer av samme slag. Da er det § 4 første ledd bokstav b som er aktuell inngrepsbestemmelse. Spørsmålet har betydning fordi det i så fall gjelder et vilkår om *forvekslingsfare*, som ikke er aktuelt etter bokstav a.

Til de rettslige utgangspunkter hører også at viktige deler av norsk varemerkelovgivning er gjennomføring av EUs varemerkedirektiv (direktiv 2008/95). Direktivet gjelder ikke alle sider ved norsk varemerkerett. Primært omfatter det regler om registreringssøknader og om registrerte varemerker. For de deler av lovgivningen som gjennomfører direktivregler, har direktivet – og rettspraksis fra EU-domstolen – vesentlig betydning for tolkningen.

Det følger av EU-domstolens praksis at det prinsipielt er anledning til å registrere en farge som varemerke, jf blant annet sak C-104/01 *Libertel*, men at adgangen er nokså snever. Det heter i dommens premiss 66 at "Hvad angår en farve i sig selv kan den kun antages at have fornødent særpræg før brug i undtagelsestilfælde, navnlig når antallet af varer og tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, er meget begrænset, og det relevante marked er meget specifikt".

I premiss 69 konkluderer domstolen slik:

...en farve i sig selv kan have fornødent særpræg i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)'s forstand, såfremt varemærket, som det opfattes af den relevante kundekreds, er egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, for hvilken varemærket søges registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders.

Dommen er kommentert i Lassen/Stenvik, hvor forfatterne videre skriver (på side 117):

Farger kan imidlertid, på samme måter som andre varemerker som i utgangspunktet mangler særpræg, slite seg til den nødvendige distinktivitet gjennom innarbeidelse [...]. For øvrig vil det nok bare være helt spesielle farger som retter seg utelukkende mot en spesiell, sakkyndig omsetningskrets, som kan anses egnet til å fylle oppgaven som særlig kjennetegn for én næringsdrivende. Kirurgen som møter operasjonsinstrumenter i en kraftig nyanse av lilla, vil åpenbart ikke oppfatte fargen som stålets egen, og antagelig heller ikke som et dekorativt eller funksjonelt element. Det er derfor i slike tilfelle at forholdene ligger best til rette for rene fargeregistreringer.

All den tid EU-domstolen har lagt til grunn at farger kan *registreres* som varemerker, må det også legges til grunn at rene farger kan oppnå vern gjennom *innarbeidelse*.

Er fargen lilla innarbeidet som varemerke for GSK på det norske markedet for inhalatorer?

For å gi et definitivt svar på dette spørsmålet, må retten først ta stilling til hvem som utgjør den relevante omsetningskretsen for astma-/KOLS-inhalatorer, og deretter om lilla innen denne kretsen er "godt kjent som noens særlige kjennetegn". I formuleringen "noens særlige kjennetegn" ligger som nevnt at merket må ha *særpræg*, ellers vil det ikke kunne fungere som noens særlige kjennetegn. Dette følger også av definisjonen av varemerker i varemerkeloven § 2; et av de sentrale begrepskjennetegnene er at merket "er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres". Det er derimot ikke krav om at det er kjent i omsetningskretsen *hvem* som har varemærket, jf formuleringen "noens" kjennetegn.

Etter rettens syn er det mye som taler for at den relevante omsetningskretsen i dette tilfellet omfatter følgende grupper:

- forskrivende leger (som bestemmer hvilken medisin pasienten skal bruke);
- farmasøyter (som handler med medisinen i engros- og detaljistleddet); og
- pasienter (som er sluttbrukere og som betaler for medisinen).

Markedsføringen av inhalasjonsmedisiner retter seg primært mot de to førstnevnte gruppene, ettersom det ikke er tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler overfor allmennheten.

Etter bevisførselen, og da særlig forklaringen til det sakkyndige vitnet Ringdal, legger retten til grunn at pasienter gjennom dialogen med sin behandlende lege kan ha en viss innflytelse på hvilken inhalasjonsmedisin som velges. Retten peker også på at GSK selv i flere sammenhenger har lagt til grunn at pasienter er en del av den relevante omsetningskretsen. Dette gjelder blant annet ved søknad om registrering av varemerkerett

for formen på Diskus (et 3D-merke), og – av særlig betydning – i forberedelsen av denne saken. GSKs første markedsundersøkelse som ble foretatt for å bevise innarbeidelse av fargen lilla i Norge, ble utført i 2014 blant leger, farmasøyter og pasienter, jf FU side 1261 flg.

Denne første undersøkelsen ble møtt med faglig kritikk fra Sandoz' sakkyndige dr. Anne Niedermann, og dette var noe av bakgrunnen for at GSK valgte å utføre en ny undersøkelse i 2015. Denne gangen var pasienter ikke med. Retten viser i så måte til den skriftlige erklæringen som ble avgitt av Morten Engan, hvor det fremgår at oppdraget Respons Analyse fikk, var å gjøre en undersøkelse blant et tilstrekkelig antall av allmennpraktiserende leger, apotekansatte farmasøyter og "Astma/KOLS-pasienter i Norge". Om pasientgruppen heter det at Respons Analyse ikke var "i stand til å rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter og denne delen av undersøkelsen ble derfor avbrutt". Retten oppfatter det slik at GSK har ment at pasienter er en del av den relevante omsetningskretsen, men at de etter praktiske utfordringer med å rekruttere pasienter til undersøkelse for bevisformål, nå hevder at pasienter ikke har nevneverdig betydning. Retten er ikke overbevist av den nye argumentasjonslinjen til GSK, og legger til grunn at pasienter er en del av den relevante omsetningskretsen. I tillegg til den mulighet for påvirkning som er nevnt ovenfor, legger retten en viss vekt på at EU-domstolen i C-412/05 *Travatan* – som handlet om varemerkeregistrering for et reseptpliktig legemiddel – forutsatte at den relevante omsetningskrets omfattet pasienter så vel som leger og farmasøyter, se dommens premiss 49, 57 og 58.

Retten legger også vekt på at pasientene rent faktisk er kjøpere og sluttbrukere. For de fleste andre produkter enn reseptpliktige legemidler ville det overhodet ikke vært rom for diskusjon om kjøper/sluttbruker er en del av den relevante omsetningskretsen, se for eksempel Rt-2005-1601 GULE SIDER premiss 56. For legemidler er det holdepunkter for at også andre enn de som handler med og kjøper medisiner (apotek og pasienter), er med i den relevante omsetningskretsen, nemlig legene. Selv om denne gruppen ikke handler med legemidlene i det hele tatt, har de gjennom reseptordningen stor (avgjørende) innflytelse på valget av legemiddel i det enkelte tilfellet, og det er primært denne gruppen markedsføringen retter seg mot. At legene har denne rollen betyr at de må inkluderes i den relevante omsetningskretsen, men det er etter rettens vurdering ikke tilstrekkelig til at pasientene ekskluderes.

Slik bevisførselen og argumentasjonen under hovedforhandlingen ble lagt opp, er hovedspørsmålet etter rettens syn om det er sannsynliggjort at fargen lilla som sådan har oppnådd tilstrekkelig distinktivitet (særpreget) til at den – på en inhalator – oppfattes som et særlig kjennetegn for GSK. I EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 *Windsurfing Chiemsee* premiss 46 formuleres problemstillingen om særpreget ervervet gjennom bruk slik:

Det bemærkes for det andet, at det særpræg, som et varemærke får som følge af den brug, der gøres deraf, betyder [...] at dette er egnet til at identificere den vare, for hvilken der ansøges omregistrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders.

Spørsmålet må avgjøres etter en fri bevisvurdering, hvor en rekke momenter kan ha betydning, blant annet GSKs markedsføringsinnsats og -resultater, Seretides markedsandel, de foretatte markedsundersøkelsene, sakkyndiges vurderinger mv. Særlige forhold ved markedet og ved omsetningen av inhalatorer i Norge er også relevant. Dette omfatter blant annet at produktet er et reseptpliktig legemiddel, hvordan andre inhalasjonsmedisiner fra GSK og andre produsenter markedsføres osv.

Etter rettens syn er det i utgangspunktet mye som taler mot at fargen lilla på en inhalator kan ha tilstrekkelig særpreg til at den kan skille inhalatorer fra én legemiddelprodusent fra inhalatorer fra andre produsenter. En farge er i utgangspunktet ikke distinktiv i seg selv, og GSKs bruk av fargen lilla forekommer alltid i kombinasjon med andre varemerker. Ordmerker som Seretide, Diskus og GSK forekommer på etiketter, emballasje og pakningsvedlegg. Selve formen på inhalatoren er også et varemerke som i seg selv er mer distinktivt enn fargen. Når fargen brukes på denne måten, i kombinasjon med andre merker og merkeelementer, kan *fargens* funksjon som opprinnelsesindikator være vanskelig å fastslå. Det vises i denne sammenheng til Erika Lunells bok *Okonventionella varumärken* (Norstedts Juridik 2008), s. 230-231:

Om ansökan avser ett "kombinationsmärke" – som består av någon kombination av ord, figurer, former, ljud, dofter och/eller färgelement – måste det betraktat som helhet uppfylla kravet på att särskilja varor eller tjänster på marknaden. I ett sådant fall bidrar de olika tecknen sammantaget på ett positivt sätt till en ökad särskilningsförmåga för märket. Om varumärkesskydd söks för ett enskilt tecken – och inte för helheten – måste emellertid det tecken som är föremål för ansökan *som sådant* uppfattas som ursprungsangivelse. (Författerens kursivering)

Spørsmålet er altså om fargen lilla *alene* ("som sådant") har evnen til å skape en forestilling i omsetningskretsen av at en inhalator kommer fra en bestemt legemiddelprodusent, uten drahjelp fra ordmerkene på etiketter, formen på inhalatoren osv. Lunell skriver videre:

Förmågan för tecknet att fungera som ett kännetecken kan då påverkas negativt av varumärksignaler som utsänds av andra kännetecken som samtidigt finns på produkten. Konsumenter är vana vid att titta på etiketten vid val mellan olika produkter. Det finns därför en risk för att ett ordmärke, som redan är distinktivt och uppfattas som ett kännetecken, "tar över", så att ett okonventionellt tecken inte kan inarbetas. För att skydd skall kunna ges krävs att det okonventionella tecknet, trots förekomsten av andra distinktiva kännetecken, uppfattas som ett individualiseringsmedel av konsumenterna som i sig självt har förmågan att särskilja sökandens varor eller tjänster.

Retten oppfatter Lunells betraktninger om dette som relevante for den vurderingen som skal gjøres her. Når man samtidig tar i betraktning at GSK har markedsført andre inhalasjonsmedisiner i identiske Diskus-inhalatorer, men med andre farger og andre

ordmerker (blå Ventoline, grønn Serevent, oransje Flutide), blir det enda vanskeligere å tenke seg at fargen lilla i seg selv kan ha den funksjonen i omsetningskretsen at den indikerer et bestemt kommersielt opphav. De tre andre medisinene har vært markedsført i sine respektive farger siden før Seretide kom på markedet, og ingen har hevdet at blått, grønt eller oransje sender signaler om hvem som har produsert Ventolin, Serevent eller Flutide. GSK har pekt på at parallellen til disse andre inhalatorene er forfeilet, fordi Seretide, i motsetning til de andre medisinene, har vært alene om sin farge i 15 år. Seretide har derfor fått anledning til å opparbeide særpreg, noe de andre ikke har. Etter rettens syn er det mer nærliggende å se det slik at GSKs fargebruk på de fire ulike inhalasjonsmedisinene som tilbys i Diskus-form, har en annen funksjon: å skille ulike medisiner – med ulike bruksområder og ulike virkestoffer – fra hverandre. Dette gjelder helt uavhengig av om det foreligger et "fargekodesystem" for inhalasjonsmedisiner i bransjen generelt. GSKs bruk av fire forskjellige farger på fire forskjellige inhalasjonsmedisiner gjør det lite nærliggende å konkludere med at én av de fire fargene har fått kjennetegnfunksjon.

Retten peker også på at GSK på sprayaerosolverjonen av Seretide bruker tre ulike lillanyanser for tre ulike styrke/doseringsvarianter (25/50, 25/125 og 25/250). Den sprayen som gir lavest mengde flutikason pr dose (25/50) har en lysere lillafarge enn den som er litt sterkere (25/125), og den sterkeste (25/250) har den mørkeste lillanyansen. Her brukes fargenyansene beskrivende eller funksjonelt ved at den skiller mellom ulike doseringer. Dette taler mot at fargen lilla har distinktiv funksjon, på samme måte som selskapets bruk av fire forskjellige farger på fire forskjellige inhalasjonsmedisiner.

De beviser som Sandoz har ført for å vise at det i legemiddelbransjen foreligger et "fargekodesystem" for inhalatorer med ulike virkestoffer og bruksområder, taler etter rettens vurdering også imot at lilla har kjennetegnfunksjon for Seretide. Selv om retten ikke fullt ut kan følge Sandoz på dette punktet, er det sannsynliggjort at både industrien og helsepersonell i mange sammenhenger – både før og etter lanseringen av Seretide – har brukt farger for å beskrive funksjon/bruksområde for inhalasjonsmedisin overfor pasienter og leger. Dette har i de senere år blitt vanskeligere på grunn av større variasjon i produsentenes fargebruk for nye inhalasjonsmedisiner, jf nærmere i drøftelsen nedenfor. Ikke desto mindre: Det forhold at farger *har vært brukt* i nokså stor utstrekning for å beskrive funksjonelle trekk ved medisinene, må etter rettens vurdering gjøre det vanskeligere å innarbeide en farge som kjennetegn, altså som indikasjon på eller garanti for kommersiell opprinnelse. Lignende synspunkter er fremholdt i den canadiske Federal Court of Appeal-dommen fra 19. november 2010, som handlet om at GSKs fargemerke for lilla Pantone 2587C og 2567C ble strøket fra det canadiske varemerkeregisteret. Her heter det (i premiss 40) at "in a market that has created certain therapeutic associations with product colour, it becomes more difficult to establish commercial distinctiveness on the partial basis of colour and it weakens the argument for a secondary meaning".

Selve det forhold at en rekke forskjellige farger blir brukt på inhalatorer som markedsføres i Norge, taler også mot at én enkelt farge er distinktiv og har kjennetegnfunksjon. Det er ifølge dr. Ringdals forklaring 37 ulike inhalatorer på det norske markedet. Farger som forekommer på inhalatorene er (i alle fall) blå, grønn, gul, oransje, lilla, rød, rosa og brun. I denne sammenheng viser retten til en artikkel av Ph.d. Marc Green som begge parter har vist til, om "Color in Trademark and Tradedress Disputes". Her heter det blant annet (FU side 1299):

"In perceptual terms, a distinctive color is one which is highly different from all alternatives. For example, if one car model was red and all other cars were blue, then the red car would be distinctive. On the other hand, if other cars were yellow, orange, magenta and pink, then a red car would not be as distinctive. The key point is that distinctiveness is not a property of a single product but rather of the product and all of the possible alternatives."

På tross av de momentene som er trukket frem her, fremgår det av undersøkelsen som Respons Analyse har utført for GSK, at 85 % av de spurte farmasøytene og 69 % av de spurte legene var enig i at "inhalatorer med denne fargen [kommer] fra et spesifikt selskap". Dette indikerer isolert sett at fargen har ervervet distinktivitet for inhalatorer. Dr. Anne Niedermann ga uttrykk for at undersøkelsen mangler bevisverdi, og viste blant annet til at formuleringen "et spesifikt selskap" var feil, det måtte stått "bare ett spesifikt selskap" for at undersøkelsen kunne gi grunnlag for konklusjoner om ervervet distinktivitet. Denne innvendingen er etter rettens syn ikke overbevisende. Formuleringen må ses i sammenheng med spørsmålet som helhet. Respondentene ble bedt om å ta stilling til hvilket av to utsagn man var enig i, slik:

Q4: Hvilket av følgende utsagn er du enig i?

- Etter min oppfatning, så kommer inhalatorer med denne fargen fra et spesifikt selskap.
- Etter min oppfatning, så kan inhalatorer med denne fargen komme fra et hvilket som helst selskap.

Når de to utsagnene blir stilt opp mot hverandre på denne måten, er det etter rettens syn vanskelig å tenke seg at noen av respondentene kan ha misforstått. Hadde man skrevet "bare ett" i stedet for "et" spesifikt selskap, ville meningsinnholdet – ut fra sammenhengen med det andre utsagnet – formodentlig vært identisk for de aller fleste.

Både Niedermann og Viken hadde også andre innvendinger til undersøkelsen, blant annet mot det første spørsmålet i undersøkelsen ("Når du ser på denne fargen og samtidig tenker på inhalatorer, hva er det første du tenker på?"). Dr. Niedermann pekte på at dette spørsmålet ikke hører med i en klassisk tre-trinns test på ervervet distinktivitet, slik denne brukes i blant annet Tyskland. Monica Viken mente også at det ville vært bedre om dette spørsmålet ikke var blitt stilt. Innvendingen handler – så vidt retten forstår – om at dette spørsmålet lett vil føre til at respondentene får *assosiasjoner* til Seretide eller GSK, og at slike assosiasjoner kan kontaminere resultatene på det etterfølgende spørsmål 4, som er kjernes spørsmålet for å prøve ervervet distinktivitet. Hypotesen er at hvis ikke spørsmål 1

allerede hadde satt i gang slike assosiasjoner hos respondentene, kunne resultatene på spørsmål 4 blitt annerledes. Dr. Pflüger var på sin side ikke særlig bekymret over dette. Hun viste blant annet til en rekke undersøkelser hun hadde gjort i andre land, uten et slikt innledende spørsmål som ble brukt i den norske undersøkelsen, hvor resultatene ble sammenlignbare med de norske resultatene.

Det var også andre større og mindre innvendinger til undersøkelsen, som retten ikke vil gå i detaljer om. Det er imidlertid én svakhet ved Respons Analyses undersøkelse som etter rettens vurdering må få betydning for saken, og det er at testen ikke kan bevise ervervet særpreg for fargen lilla generelt, i alle sine nyanser. GSKs krav i saken er basert på at man har varemerkerett til fargen lilla som sådan, og at Sandoz derfor skal forbys å bruke "lilla", jf påstanden. Undersøkelsen handlet imidlertid om Pantone 2587C. Det var denne bestemte lillanyansen respondentene ble forevist i undersøkelsen. Det kan tenkes at resultatene i undersøkelsen ville blitt nokså like om fargeprøven i stedet hadde vært Pantone 2573C (Forspiros farge), eller en annen lillanyanse. Dette vet vi ikke. Det er imidlertid på det rene at fargen lilla rommer et stort antall nyanser, fra lyse til mørke og fra kalde til nokså varme nyanser. Undersøkelsen gir, etter rettens vurdering, ikke bevismessig dekning for at fargen lilla *som sådan* er innarbeidet som varemerke. I høyden kan den gi grunnlag for å si at nyansen Pantone 2587C er innarbeidet som varemerke for GSK. Dette var også den mest grunnleggende innvendingen til både dr. Niedermann og Monica Viken. Niedermann spissformulerte kritikken slik: "The test object does not match the claim". Dette er etter rettens syn treffende.

Retten har ovenfor pekt på en del momenter som taler mot at fargen kan anses innarbeidet. Samlet antas disse momentene å tale nokså sterkt mot innarbeidelsesvern for fargen lilla. Samtidig er retten av den oppfatning at Respons Analyse-undersøkelsen gir en ikke ubetydelig støtte til den posisjon at lillanyansen Pantone 2587 har tilstrekkelig distinktivitet og kan anses innarbeidet. Det er imidlertid ikke nødvendig for retten å ta endelig stilling til innarbeidelsesspørsmålet. Det er nok å konstatere at en eventuell innarbeidelse ikke dekker alle nyanser av lilla. Konsekvensen av dette er at inngrepsvurderingen må skje med utgangspunkt i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, fordi fargene som brukes på Airflusal Forspiro og Seretide ikke er identiske. Det er derfor ikke full kjennetegnslikhet, og dette betyr igjen at det ikke er gjort noe ulovlig varemerkeinngrep med mindre det foreligger forvekslingsfare, jf nedenfor.

Kjennetegnslikhet?

GSKs standpunkt om at det er full kjennetegnslikhet forutsetter etter rettens syn at selskapet får medhold i at hele fargen lilla er innarbeidet som varemerke. Legger man til grunn at det i høyden er ført bevis for innarbeidelse av én bestemt nyanse, er ikke bruk av en annen lillanyanse på varer av samme slag automatisk et varemerkeinngrep, fordi fargen på Forspiro ("tegnet") ikke er "identisk med varemerket" (fargen på Seretide Diskus).

En mulig innvending til dette resonnementet er at de to (eller tre) fargenyansene ligger så tett opp til hverandre at de likevel må anses identiske. Det vises i denne forbindelse til Lassen/Stenvik s. 310:

Med "identisk" menes i direktivet ikke bare kjennetegn som er *helt* likt, men også kjennetegn som skiller seg så lite fra det beskyttede varemerket at ulikhetene kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker, jf EU-domstolens avgjørelse i sak C-291/00 ARTHUR ET FELICIE [...]

Det kan også vises til Marc Greens artikkel (nevnt ovenfor). Her hevdes at mennesker kan skille mellom 150 fargenyanser når man ser dem ved siden av hverandre, men at hjernen ikke kan skille mellom mer enn 10-12 nyanser i hukommelsen. ("Color memory is vastly inferior to color discrimination", FU s. 1298). Dette kan tale for at man må anse nærliggende nyanser for identiske i relasjon til varemerkeloven § 4. I samme retning trekker dr. Christian Scheiers erklæring (FU s. 1424 flg). Han fremholder at det er mye vanskeligere for mennesker å skille mellom ulike fargenyanser enn mellom forskjellige farger, og at de lillanyansene som brukes på Seretide og Airflusal av de fleste "will be seen simply as purple".

Retten har likevel kommet til at fargenyansene ikke kan anses identiske i lovens forstand for de varene denne saken handler om. Det er nødvendig å gå nærmere inn i premissene for den rettsavgjørelsen Lassen/Stenvik viser til, C-291/00. Her heter det i premiss 51-54:

51. There is therefore identity between the sign and the trade mark where the former reproduces, without any modification or addition, all the elements constituting the latter.

52. However, the perception of identity between the sign and the trade mark must be assessed globally with respect to an average consumer who is deemed to be reasonably well informed, reasonably observant and circumspect. The sign produces an overall impression on such a consumer. That consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between signs and trade marks and must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. Moreover, his level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question (see, to that effect, Case C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819, paragraph 26).

53. Since the perception of identity between the sign and the trade mark is not the result of a direct comparison of all the characteristics of the elements compared, insignificant differences between the sign and the trade mark may go unnoticed by an average consumer.

54. In those circumstances, the answer to the question referred must be that Article 5(1)(a) of the directive must be interpreted as meaning that a sign is identical with the trade mark where it reproduces, without any modification or addition, all the elements constituting the trade mark or where, viewed as a whole, it contains differences so insignificant that they may go unnoticed by an average consumer.

Retten forstår dette slik at merkene skal anses identiske for det første hvis de er helt identiske (premiss 51), og for det andre hvis det er slike "insignificant differences" mellom varemerket og tegnet, at gjennomsnittsforbrukeren kan overse forskjellene (premiss 52-54). Når man vurderer det andre alternativet – "insignificant differences" – må man

vurdere oppfattelsen av likhet på et overordnet nivå, som helhet ("*assessed globally*"). Den rimelig velinformerte og rimelig observante forbrukeren blir utsatt for et helhetsinntrykk ("*overall impression*"), uten å ha anledning til direkte sammenligning. Når denne gjennomsnittsfbrukeren – enten vi nå snakker om en lege, pasient eller farmasøyt – ser fargen på Airflusal Forspiro eller Seretide Diskus, ser han ikke bare fargen, han ser også nødvendigvis de andre distinktive merkene som forekommer sammen med fargen. Han ser ordmerkene, formen på inhalatorene, emballasjen. Dette inngår i helhetsinntrykket, fordi fargen aldri brukes alene. Forskjellene som helhetsinntrykket gir, er etter rettens syn ikke så små at en gjennomsnittsfbruker kan overse dem.

Retten er på denne bakgrunn av den oppfatning at det ikke foreligger full kjennetegnslikhet, og at man derfor må gjøre inngrepsvurderingen med utgangspunkt i § 4 bokstav b. Det sentrale spørsmålet er da om det foreligger forvekslingsfare.

Forvekslingsfare?

Risiko for forveksling er en betingelse for at varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b skal komme til anvendelse. Spørsmålet er om det på grunn av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet foreligger "risiko for forveksling". Det er kombinasjonseffekten av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet som kan gi risiko for forveksling. Det som skal sammenlignes, er det "helhetsinntrykket kjennetegnene gir – eller rettere: det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil etterlate seg i erindringen", jf Lassen/Stenvik s. 391.

Vareslagslikheten er i dette tilfellet fullstendig; både Airflusal Forspiro og Seretide Diskus er inhalasjonsmedisiner som brukes av KOLS- og astmapasienter. Airflusal er en generisk versjon av Seretide, hvilket må innebære full vareslagslikhet. Spørsmålet er derfor primært om *kjennetegnslikheten* er så stor at det samlet sett foreligger risiko for forveksling. Det skal mindre til i dette tilfellet enn om vareslagslikheten hadde vært mindre. Retten har allerede vært inne på kjennetegnslikhet, og konstatert at det etter rettens vurdering ikke foreligger *full* kjennetegnslikhet, jf over. Det kan likevel i prinsippet tenkes at det foreligger en så stor kjennetegnslikhet at det er risiko for forveksling. Dette skal vurderes her.

Man snakker ofte om to typer forvekslingsrisiko; direkte og indirekte forveksling. Begrepene er i Halvor Manshaus' kommentarer til varemerkeloven § 4 i Gyldendal Rettsdata (note 38) beskrevet slik:

Det sondres mellom direkte og indirekte forveksling. Direkte forveksling foreligger dersom omsetningskretsen står i fare for å velge en vare i den tro at den stammer fra en annen. Indirekte forveksling oppstår når omsetningskretsen vil kunne få inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom to varemerker. Se Rt. 2008 s. 1268 premiss 43 vedrørende indirekte likhet, som presiserer at gjenkallelse av erindringer og assosiasjoner ikke er tilstrekkelig.

Direkte forveksling foreligger eksempelvis hvis en pasient får utlevert Airflusal på apoteket til tross for at legen har forskrevet Seretide, eller hvis legen skriver ut Airflusal til tross for at hun egentlig hadde tenkt å skrive ut Seretide. Etter bevisførselen legger retten til grunn at det ikke er sannsynliggjort noen reell fare for direkte forveksling. Vitnene Ringdal (forskrivende lege) og Aarvold (apotekfarmasøyt) avviste dette kategorisk. GSK har for øvrig ikke lagt vekt på faren for direkte forveksling i sin bevisførsel. Retten tilføyer at både Sandoz' partsvitne dr. Tews og legen Nils Ringdal viste vesentlige funksjonelle og designmessige forskjeller på de to inhalatorene. Blant annet kan nevnes at Diskus er rund, mens Forspiro er mer oval og har en flat underside slik at den kan stå på et bord. I Forspiro ser pasienten den enkelte dosen, og får en "kvittering" på at dosen er tatt ved at en foliebit kommer ut av inhalatoren. Diskus gir ingen slik "kvittering". Ringdal fremholdt at denne egenskapen ved inhalatoren var ny og nyttig, særlig for eldre pasienter. Det kan også nevnes at Bryn Aarflot på vegne av Glaxo Group Ltd skrev et brev til Patentstyret 21. mai 2015 vedrørende selskapets søknad om 3D-varemerke for Diskus. Her fremheves sju ulike karakteristiske trekk ved inhalatorens utforming (FU s. 2620). Ingen av disse sju trekkene forekommer på Airflusal Forspiro. Etter rettens syn er forskjellene i utforming markante. GSK har selv i et prosesskriv i en varemerketvist i Polen, fremhevet Forspiro som en inhalator som ikke kopierer Diskus' karakteristiske form (FU s. 1260).

Derimot har GSK vært opptatt av faren for *indirekte* forveksling. Synspunktet er at Sandoz' fargevalg er begrunnet med et *ønske* om indirekte forveksling. Sandoz har valgt lilla for sitt produkt for at noe av den goodwill som GSK har opparbeidet for Seretide, skal smitte over på Airflusal. GSK har argumentert for at leger som skal forskrive inhalasjonsmedisin kan komme til å tro at produktet har felles kommersiell opprinnelse med Seretide som følge av fargebruken. I denne forbindelse har man vist til forklaringen og erklæringen til dr. Scheier (FU s. 1424-1434).

Dr. Scheier driver et konsulentselskap som arbeider i grensesnittet mellom vitenskap (psykologi, nevrovitenskap) og markedsføring. Han viste til at GSK over tid har vært alene om å bruke fargen lilla på inhalatorer, og at fargen er brukt i alle grensesnitt og kontaktpunkter med leger, farmasøyter og pasienter. Dette har etter hans oppfatning ført til at lilla har blitt en selvstendig "diagnostic characteristic" for Seretide og produsenten GSK. Når dette sammenholdes med menneskers begrensede evne til å skille mellom fargenyanser og likheten i fargenyanser på Airflusal Forspiro og Seretide Diskus, kan konsekvensene av Forspiros fargebruk, etter Scheiers syn, bli blant annet utvanning av lillafargens distinktive evne, utvanning av merkevaren Seretides verdi, *forveksling mellom produktene og forveksling mellom produsentene*.

Scheiers avsnitt om forveksling mellom *produktene* handler om direkte forvekslingsrisiko, jf over. Altså at legen i en stresset situasjon forskriver Airflusal uten at dette egentlig var meningen, på grunn av at Airflusal-produktet aktiverer et indre bilde av Seretide i hjernen.

Som allerede nevnt anser retten det relativt klart ut fra bevisførselen for øvrig at det ikke foreligger slik direkte forvekslingsfare.

Spørsmålet om forveksling mellom produsenter ligger derimot tettere opp til spørsmålet om indirekte forveksling. Her skriver Scheier følgende:

- iv. **Confusion between manufacturers:** Due to the similarities in colour and shape of the "Seretide" and "Airflusal" products the neural network that already exists in the human brain for "Seretide" and its manufacturer is altered, a new nodal point for "Airflusal" is added in the core neural network of the human brain. This will lead to properties from "Seretide" (e.g. quality and performance expectations) being transferred to "Airflusal". Consumers do not necessarily have to know the explicit name of the manufacturers, it suffices for them to conclude there is a shared, even if unnamed or unknown source. Finally, a manufacturer mix-up can also occur even if the doctors, pharmacist or patient recognize that they are dealing with a different manufacturer, but the visual similarities between "Seretide" and "Airflusal" cause them to assume the two companies must be formally affiliated or have entered into a cooperation with one another.

Det fremgikk i krysseksaminasjon av dr. Scheier at han ikke hadde spesifikke kunnskaper om det norske markedet for inhalasjonsmedisiner eller om de varemerkerettslige temaene som saken reiser. Retten oppfatter ham som en merkevareekspert mer enn en varemerkeekspert. Selv om retten ikke betviler at det er vitenskapelig dekning for den generelle beskrivelsen han gir av visse mekanismer i den menneskelige hjernen, gir verken forklaringen hans eller erklæringen hans tungtveiende konkret støtte til at det er indirekte forvekslingsfare mellom Airflusal og Seretide i Norge.

Etter rettens syn må det ut fra bevisførselen for øvrig legges til grunn at leger som forskriver astmamedisin har høy merkebevissthet når det gjelder farmasøytiske produkter, og at de gjennomgående har god oversikt over hvem de største legemiddelprodusentene er. Det må antas å være en vesentlig høyere varemerkebevissthet og produsentkunnskap blant leger (om legemidler) enn hva man generelt finner blant forbrukere (om produkter og tjenester generelt). Å kjenne til forskjeller mellom ulike farmasøytiske produkter er en sentral del av utdannelsen og yrkesutøvelsen til leger. Den massive markedsføring av Seretide som ble dokumentert under hovedforhandlingen retter seg særlig mot leger, og den kommuniserer både egenskaper ved produktet og hvem som er produsent. Tilsvarende gjelder nok for Novartis' og Sandoz' markedsføring. Retten antar at meget få leger i Norge vil tro at GSK og Novartis tilhører samme konsern. De er hovedkonkurrenter innen terapiområdet lungemedisin, og dette må antas vel kjent. Dette må også gjelde for apotekfarmasøyter, som handler med medisin fra de ulike produsentene til daglig, og som også er i målgruppen for selskapenes markedsføring. Denne gruppen har antagelig en minst like høy bevissthet om merker og produsenter enn allmennpraktiserende leger.

Dr. Scheiers nokså generelle uttalelse om at de visuelle likhetene mellom Airflusal og Seretide kan føre til at leger, farmasøyter og pasienter vil anta at medisinene kommer fra to selskaper som er "formally affiliated or have entered into a cooperation with one another",

er etter rettens syn ikke tilstrekkelig til å konstatere indirekte forvekslingsrisiko når det gjelder de to reseptpliktige legemidlene saken handler om. Formen er etter rettens syn ikke særlig lik, og det er etter rettens syn ikke sannsynliggjort at leger eller farmasøyter vil trekke den slutningen at to inhalatorer kommer fra samme konsern el.l. fordi de har nokså like farger.

GSK har videre anført at *pasienter* kan være mer tilbøyelige til å akseptere et skifte fra Seretide til Airflusal hvis den nye medisinen kommer i farger som pasienten er vant til, fordi dette gir trygghet. Etter rettens vurdering er dette kanskje riktig, men det er ikke sannsynliggjort at årsaken til denne effekten er at pasientene tenker på felles kommersiell opprinnelse. Altså at "denne medisinen er lilla, så den kommer sikkert fra samme dyktige produsent som den andre lilla medisinen som jeg har brukt i årevis og er komfortabel med". Hvis fargevalget har noen betydning for pasienters tilbøyelighet til å akseptere et skifte, er det minst like sannsynlig at dette har helt andre årsaker, for eksempel at pasientene tenker at "denne medisinen er lilla, så den har sikkert samme bruksområde som den andre lilla medisinen som jeg har brukt i årevis".

Det er ikke er ført bevis for eller på annen måte sannsynliggjort verken (1) at pasienter vil være mer tilbøyelig til å akseptere en ny medisin hvis den har en farge man er vant til, eller (2) at dette henger sammen med forestillinger om felles kommersiell opprinnelse.

Etter dette er rettens konklusjon at det ikke foreligger "risiko for forveksling", jf varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det foreligger da heller ikke noe ulovlig varemerkeinngrep.

Den subsidiære påstanden – kombinasjonen av form og farge

Det følger av det som er sagt ovenfor at det etter rettens syn er markante forskjeller i utformingen av Sandoz' inhalator Forspiro og GSKs inhalator Diskus. GSKs subsidiære påstand pkt 1, er at de saksøkte skal forbys å markedsføre Airflusal Forspiro "ved bruk av lilla farge og i slik form som produktet foreligger i". Påstandsgrunnlaget – som ble viet liten selvstendig oppmerksomhet under hovedforhandlingen – er at hvis ikke fargebruken isolert sett er et varemerkeinngrep, så er i alle fall kombinasjonen av farge og form et inngrep i GSKs varemerkerettigheter.

Etter rettens syn kan dette ikke føre frem. For det første er det ikke påfallende likhet i de to inhalatorenes form, jf merknader om dette ovenfor. For det andre er det tekniske grunner til den formlikhet som foreligger, noe som taler mot at formlikhet kan være en varemerkekrenkelse. Formlikheten består primært i rundhet. Diskus er rund. Forspiro er ikke rund, men den er avrundet/oval. Forspiros rundhet har sammenheng med tekniske forhold, nemlig at dosene av tørrpulver ligger i en lang remse av folie inne i inhalatoren. Remsen er kveilet, noe som gir en rund form. Alternativet hadde vært å brette remsen, da

kunne man fått en mer kantete form. Å kveile remsen er i følge forklaringen fra dr. Tews mer hensiktsmessig og pålitelig enn å brette den. Etter rettens syn er dette en tilforlatelig teknisk begrunnelse for den smule formlikhet som finnes. Den understøttes av at flere andre tørrpulverinhalatorer på det norske markedet også er avrundet, formodentlig av samme grunn (eksempelvis GSKs Ellipta og Boehringer Ingelheims Handihaler). Formlikheten er under ingen omstendighet så stor at den – i kombinasjon med fargelighet – kan gi risiko for forveksling.

Rettens vurdering – markedsføringsloven § 25

Innledning

Neste spørsmål er om bruken av lilla farge (eventuelt i kombinasjon med avrundet form) på Airflusal Forspiro er i strid med markedsføringsloven § 25. Bestemmelsen lyder som følger:

I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Bestemmelsen oppstiller en rettslig standard – god forretningsskikk – som gir anvisning på en utpreget skjønnsmessig bedømmelse. Det følger av Høyesteretts avgjørelse i Rt-1998-1315 (iskremdommen) at "god forretningsskikk"-standarden skal verne om lojaliteten i næringslivet. Bestemmelsen retter seg typisk mot illojale konkurranse-handlinger.

I saken om midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete i 2014, anførte GSK at Sandoz' fargevalg var i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30. Paragraf 30 retter seg mot etterligninger av andres produkter, og lyder slik:

I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.

Denne bestemmelsen er ikke påberopt i saken her. Slik retten har vurdert forvekslingsrisikoen ovenfor, ville § 30 uansett ikke kunne få anvendelse i saken her – jf at forvekslingsfare er et vilkår for anvendelse av bestemmelsen. Anvendelse av generalklausulen i § 25 kan imidlertid være aktuelt også i etterligningssaker hvor det ikke foreligger forvekslingsfare, se eksempelvis Helset, Reimers m.fl., *Immaterialrett og produktetterligning mv. etter markedsføringsloven* s. 637-639.

Det er fremhevet av Høyesterett i Rt-1995-1908 (Mozell-dommen) at det "må vises forsiktighet med å anvende [generalklausulen] på forhold av lignende karakter som spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt". Iskremdommen supplerer dette utgangspunktet; her heter det at det må vurderes konkret om generalklausulen skal

anvendes i slike tilfeller; og vurderingstemaet "vil primært være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern som går utover det som følger av spesialbestemmelsen".

Anvendelse av § 25 synes derfor særlig å være aktuelt hvis hensynet til sunn konkurranse i markedet for inhalasjonsmedisiner tilsier et sterkere etterligningsvern for Seretide enn spesialbestemmelsen i § 30 gir.

Eksisterer det et fargekodesystem for inhalasjonsmedisiner?

Etter rettens syn må spørsmålet om det eksisterer en etablert praksis for fargebruk ha stor betydning for vurderingen av om god forretningsskikk-standard er overtrådt. Dersom det er slik at legemiddelprodusenter, pasienter, helsemyndigheter og/eller leger oppfatter fargen på en inhalasjonsmedisin som indikasjon på hvilket virkestoff eller bruksområde medisinen har, så kan det vanskelig tenkes å være i strid med god forretningsskikk at et nytt produkt gis en farge i tråd med etablert fargebruk.

Innledningsvis skal det fastslås at det ikke eksisterer noe fargekodesystem i den forstand at norske eller europeiske legemiddelmyndigheter stiller bestemte, generelle krav til fargebruk på inhalatorer avhengig av virkestoff. Dette er heller ikke anført.

Bevisførselen gir imidlertid dekning for at både industrien og helsepersonell i en rekke sammenhenger opp gjennom årene har brukt farger for å beskrive forskjellige inhalasjonsmedisiners funksjon og bruksområde.

Det ble ført et stort antall dokumentbevis om dette bevistemaet, fra begge parter. Retten vil ikke gjennomgå dette i detalj, men vil fremheve enkelte av de kildene som vurderes å ha særlig betydning for vurderingen.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell, utgitt av Norsk Helseinformatikk AS. I kapittelet om "Inhalasjon av legemidler", har NEL et avsnitt med overskriften "Farvekoder":

- Noen inhalatorer har farvekoder som gjør dem lette å skille
- Eksempel:
 - Blå: Korttidsvirkende β 2-stimulatorer
 - Grønn: Langtidsvirkende β 2-stimulatorer
 - Oransje eller brune: Steroider
 - Lilla eller rød: Kombinasjon av steroider og langtidsvirkende β 2-stimulator

Artikkelen er sist oppdatert i april 2012. På dette tidspunktet var det fire kombinasjonspreparater på det norske markedet: Seretide (lilla), Symbicort (rød), Inuxair (rosa med en mørkere rosa/lilla hette) og Flutiform (oransje).

GSK har produsert og distribuert et hefte som heter "Astma hos voksne". Dette ble først utgitt i 1999 og igjen i 2006. Det er skrevet av to norske overleger på oppdrag fra GSK, og har blant annet blitt delt ut til allmennpraktiserende leger. Her beskrives fire ulike typer inhalasjonsmedisiner, med bruk av farger på tekst og illustrasjoner. Korttidsvirkende anfallsmedisin beskrives med blå farge og omtales som "blå medisin". Steroidene omtales som "sykdomsforebyggende medisin (kortison til inhalasjon, brun eller oransje medisin)" og beskrives med oransje tekst og illustrasjon. Langtidsvirkende β 2-agonister beskrives som "anfallsbeskyttende medisin" med grønn farge på tekst og illustrasjon. Kombinasjonspreparater beskrives som "Sykdomsforebyggende og anfallsbeskyttende medisin i én inhalator (kortison til inhalasjon/langtidsvirkende β 2-agonist, lilla eller rød medisin)", med lilla tekst.

Da denne brosjyren ble gitt ut, var det bare Symbicort (rød) og Seretide (lilla) som fantes i sistnevnte kategori på det norske markedet. GSK har på denne bakgrunn pekt på at heftet kun kan ses på som en beskrivelse av hva som fantes på markedet på det aktuelle tidspunktet, og at teksten ikke indikerer at farger generelt brukes for å beskrive funksjonelle trekk ved medisinene. Det er også pekt på at heftet var informasjon som rettet seg mot pasienter, og at det derfor ikke var tillatt å operere med produktnavn i heftet som følge av markedsføringsforbudet for reseptpliktige legemidler.

Etter rettens syn er det nærliggende å lese denne pasientinformasjonen slik at farger bevisst ble brukt overfor pasientene for å forenkle formidlingen av – og gjøre det lettere å huske – viktige funksjonelle trekk ved medisinene.

Tilsvarende beskrivelser er påvist i en rekke andre kilder både fra Norge og andre land. Det er særlig interessant for rettens vurdering at GSK selv bruker og har brukt farger for å beskrive inhalasjonsmedisiners bruksområde og virkestoffer.

Sandoz' har dokumentert fra en New Zealandsk nettside tilhørende GlaxoSmithKline (<http://seretide.co.nz/asthma/asthma-q-and-a.html>). Utskriften som er fremlagt (FU s. 1542 flg) er fra desember 2014, men nettsiden har fremdeles det innholdet som er referert nedenfor. Her finner man blant annet en liste med ordforklaringer, hvor man eksempelvis kan lese:

Bronchodilator - A medicine that helps open (dilate) the air tubes. Usually given in a blue inhaler.

Control - Good asthma control means no symptoms of wheezing, breathlessness, cough or chest tightness. This also includes no restrictions to activities or asthma attacks and an infrequent need to use rescue (usually blue) inhalers.

Inhaler - A device that delivers asthma medicines to the lungs. Inhalers for relief medication are usually blue and preventers are often brown, red, or orange.

Reliever - Reliever inhalers (usually blue), also known as rescue inhalers. These act quickly to relax the airways making it easier to breathe and relieving symptoms, but have no effect on the underlying inflammation. People with well-controlled asthma should rarely need a reliever inhaler.

Her bruker GSK farger deskriptivt; de viser til at inhalasjonsmedisiner med en bestemt type virkestoff (i definisjonen av bronchodilator) eller et bestemt bruksområde (særlig i definisjonene av inhaler og reliever) *vanligvis* eller *ofte* kommer i bestemte farger.

Det er også interessant å se på en artikkel publisert i tidsskriftet Fagblad for lungesykepleiere, som begge parter har vist til. I tidsskriftets utgave nr 1 i 2013 er det inntatt en artikkel som heter "Inhalasjonsmedisiner – virkestoffer" (Marit Leine). Til slutt i artikkelen forekommer en tabell med oppsummert oversikt. Her deles medisinene inn i hoved- og undergrupper, med beskrivelse av virkning og virkestoff med mer. Under tabellen er inntatt følgende tekst:

Bakgrunnsfargene i tabellen er ikke tilfeldig valgt. De fleste inhalatorer, med unntak av noen av de nyere preparatene, følger fargekoder. De fleste SABA kommer i inhalatorer med blå farge/fargedetalj, og de fleste medisiner som inneholder ICS kommer i inhalatorer som har en rødlig farge/fargedetalj (for eksempel oransje, brun, rosa, lilla eller rød).

Fire inhalasjonsmedisiner er nevnt i tabellens kategori kombinasjonspreparater (LABA + ICS). Dette er Seretide, Flutiform, Inuxair og Symbicort. Bakgrunnsfargen for disse feltene er rosa.

I samme tidsskrifts utgave nr 1 for 2014, er tabellen revidert. Her er det tatt med flere medikamenter, blant annet er ICS+LABA-kategorien utvidet med Airflusal, Duoresp (som har en rød hette og er generisk Symbicort) og GSKs Relvar. Relvar var blå, men har blitt endret til gul, jf nærmere omtale nedenfor. I tillegg har en ny kategori kombinasjonspreparater tilkommet (LABA + LAMA), med produktene Anoro (GSK) og Ultibro (Novartis). Anoro har rød fargedetalj, Ultibro har gul fargedetalj.

Under tabellen heter det i denne utgaven:

NB! Vi har valgt å ikke trykke tabellen i fargekodene som ble omtalt i forrige tabell fordi nyere inhalasjonsmedisiner ikke lenger benytter disse kodene.

Man mener altså fremdeles at et fargekodesystem har eksistert, men at de nyere produktene på markedet ikke følger koden.

Det er også vist til en artikkel fra Sykehuset Innlandet, som i 2011 opererte med fargekoder for de ulike typene inhalasjonsmedisiner i tråd med øvrige kilder som er nevnt ovenfor (FU s. 838-839). Dokumentet er oppdatert i 2015, og i den oppdaterte versjonen brukes ikke fargekoder.

Retten vil også nevne GSKs nye kombinasjonspreparat Relvar Ellipta, som er en ICS/LABA-kombinasjon som kom på markedet i Norge i 2013. Den ble lansert med blå hette, men fargen er nylig besluttet endret til gult. Dette har sammenheng med motstand fra helsepersonell og pasientorganisasjoner i Storbritannia. Det ble blant annet uttrykt bekymring fra flere leger og farmasøyter på vegne av UK Clinical Pharmacy Association Respiratory Group. Disse skrev et innlegg hvor de forklarer at farmasøyter og annet helsepersonell i mange år har undervist pasienter om når de skal bruke ulike astma- og KOLS-medisiner, og at man ofte bruker enkle uttrykk som "reliever" eller "blue inhaler" for å beskrive anfallsmedisin, og "preventer" eller "brown, red or purple inhaler" for å forklare når pasienter skal bruke inhalasjonssteroider. Det heter videre:

We are concerned that the new Relvar Ellipta inhaler will be confusing for patients because it has a blue cover and the brand name sounds similar to "reliever". This could cause patients to use Relvar Ellipta on an "as needed" basis rather than regularly just once a day.

Flere lignende innvendinger kom, og GSK bestemte seg for å endre fargen på produktet fra og med 2015. Endringer i Storbritannia fører med seg tilsvarende endring i hele EU og også i Norge. I en pressemelding om endringen sa GSK:

The colour change is in response to the practical insights and feedback that GSK has received from a number of professional and patient organisations. Given the common practice in the UK of referring to short acting beta agonists (SABAs) as "blue inhalers", the change will further support the clear distinction between Relvar and SABAs in clinical practice.

Samme type endring skjer i disse dager med AstraZenecas produkt Duaklir. Det er en LABA/LAMA-kombinasjonsmedisin som endrer farge fra blå til oransje, formodentlig av tilsvarende årsaker.

GSKs partsrepresentant, Åge Nærdal, brukte i sin forklaring tabellen som er gjengitt nedenfor. Her angis fargen på ulike medisiner, delt inn i hovedkategoriene anfallsmedisin ("Reliever") og forebyggende medisin ("Preventer"), og med undergrupper for type virkestoff. Tabellen angir også kronologien i utviklingen av astma- og KOLS-medisiner, og viser hvilke farger som er benyttet på de ulike produktene.

Year	Reliever			Preventer				
	SABA	SAMA	Combination	Steroid	LABA	LAMA	Combination: ICS/LABA	Combination: LAMA/LABA
1970	Veratide							
1972	Berotec			Becotide				
1979		Relvar						
1988	Bricanyl							
1991				Pulmicort				
1994					Formoterol			
1995				Flutide				
1995			Combivent					
1996					Formoterol			
1996	Airmax				Clax			
1997					Clax			
1998				Beclomax				
1998	Relvar							
1999							Seretide	
2000				Axclor				
2001							Symbicort	
2002				Symbicort				
2002						Relvar		
2004				Clax				
2005				Relvar				
2008							Relvar	
2009					Relvar			
2012						Relvar		
2012						Relvar		
2012						Relvar		
2013							Relvar	
2013					Striverdi			Ultara
2014							Relvar	
2014							Relvar	Relvar
2014							Relvar	Relvar
2014							Relvar	Relvar
2014							Relvar	Relvar
2014							Relvar	Relvar
2015							Relvar	Relvar

Retten er enig med GSK i at oversikten viser at det nå ikke lenger er mulig å si at det finnes et konsekvent fargekodesystem for inhalasjonsmedisiner. Med de senere årenes utvikling er det blitt større variasjon i fargebruken. Samtidig kan man ut fra oversikten godt kjenne igjen de tendensene som gjorde at norsk helsepersonell og industrien (herunder GSK) tidligere har brukt fargekoder for å beskrive de ulike medisintypenes anvendelsesområde. Det er fremdeles slik at alle korttidsvirkende β_2 -agonister (den typiske anfallsmedisinen) er blå. Man kan også forstå hvorfor ICS-gruppen flere steder har vært omtalt som "brune, røde eller oransje" medisiner.

Når det gjelder kombinasjoner av ICS og LABA, var Seretide og Symbicort alene i gruppen fra 1999 til 2008. Når kategorien flere steder er omtalt som "rød/lilla medisin", kan forklaringen være at det kun var to medisiner; lilla Seretide og rød Symbicort. Senere har imidlertid dette blitt mer sammensatt. GSK fremhevet den gule Relvar og den gullfargede Rolonium. Sandoz kontret med at Rolonium ennå ikke finnes på markedet i Norge og at det i andre land finnes flere generiske versjoner av Seretide som er lilla.

Etter rettens syn har det klart skjedd en diversifisering, og det er ganske klart at Sandoz ikke *måtte* velge lilla når de lanserte en generisk versjon av Seretide. Man kunne valgt en annen farge uten at dette ville medført nevneverdige problemer, for eksempel gul, gullfarget, sølvfarget eller lignende.

Samtidig er det ikke opplagt at man kunne valgt en hvilken som helst farge. Blå ville klart vært et dårlig valg, jf erfaringene med Relvar og Duaklir. Også grønn, brun og oransje kunne ført til at enkelte leger, pasienter og farmasøyter fikk assosiasjoner til andre typer inhalasjonsmedisiner.

Retten viser på dette punktet til forklaringen fra det sakkyndige vitnet dr. Ringdal, som mente at lilla var "et naturlig fargevalg" for en ICS/LABA-kombinasjon, og som mente at andre fargevalg kunne være uheldig for pasientsikkerheten. Et eksempel Ringdal brukte var at hvis en sølvfarget inhalator godkjennes for generisk bytte med Seretide, vil pasienten kunne få forskjellige inhalatorer fra forskjellige apotek (på samme resept). Pasienten kan da komme til å bruke begge to, fordi han/hun ikke forstår at det er samme medisin. Dette kan føre til overmedisinering. Etter hans oppfatning burde alle ICS/LABA-kombinasjoner være røde eller lilla. Når han ble konfrontert med at det innenfor denne kategorien brukes fem ulike farger i dag, ga han uttrykk for at fargeforventningen likevel er sterk fordi Seretide og Symbicort har over 90 % av markedet.

Også vitnene Anita Patel Jusnes (Novartis) og Lise Ekroll Aarvold (apotekfarmasøyt) ga uttrykk for at lilla var en naturlig farge for Airflusal, ut fra at det finnes et fargekodesystem.

Oppsummeringsvis er det rettens syn at det ikke eksisterer noe enhetlig fargekodesystem for inhalasjonsmedisiner som følges konsekvent av produsentene i dag. Like klart er det at farger opp gjennom årene har blitt brukt – i stor utstrekning – for å beskrive funksjonelle egenskaper (virkestoff og bruksområde) ved inhalasjonsmedisiner. Fargekoden er klarest for SABA og ICS-preparatene, og mindre tydelig for kombinasjonspreparater. Ser man på hvilke medisiner som ikke etterlever den etablerte fargebruken som er beskrevet ovenfor, er dette særlig nyere inhalasjonsmedisiner, og i stor grad medisiner med liten markedsandel. Retten antar derfor, i samsvar med Aarvold og Ringdals forklaringer, at mange leger og farmasøyter i Norge fortsatt har forventninger om at en inhalasjonsmedisin med en bestemt farge har eller bør ha bestemte egenskaper.

Er det i strid med god forretningsskikk å markedsføre Airflusal Forspiro i lilla?

Retten kan i utgangspunktet ikke se at hensynet til sunn konkurranse i markedet for inhalasjonsmedisiner tilsier et sterkere etterligningsvern for Seretide enn spesialbestemmelsen i markedsføringsloven § 30 gir.

Etter rettens syn kan hensynet til sunn konkurranse i markedet for inhalasjonsmedisiner ikke begrunne et forbud mot at Sandoz bruker lilla ved salg og markedsføring av Airflusal. Enerett på farger ville tvert imot virke begrensende på konkurransen.

Det er fremhevet av GSK selv i den britiske diskusjonen om fargevalg på Relvar, at det bare er et begrenset utvalg av farger ("limited scope of colours", FU s. 1117) som er tilgjengelig. Det er et generelt friholdelsesbehov for farger, og friholdelsesbehovet er spesielt stort i et marked hvor farger tradisjonelt har blitt brukt for å beskrive funksjonelle trekk ved medisinene. Hvis enkelte farger er utelukket eller kommersielt lite hensiktsmessige på grunn av assosiasjoner til virkestoff/bruksområde (typisk blå, men kanskje også grønn, oransje og brun), og andre farger utelukkes som følge av at enkeltprodusenter gis enerett, blir det tilgjengelige utvalget av farger fort begrenset. Dette er neppe gunstig for konkurransen.

Historikken med deskriptiv bruk av farger tilsier også at farger i mindre grad er distinktive enn for produkter generelt, jf drøftelsen ovenfor. Dette innebærer i så fall også mindre behov for enerett til farger ut fra hensynet til sunn konkurranse.

Videre er det rettens syn at Sandoz' fargevalg for Forspiro ikke kan anses å være en illojal konkurransehandling. Her spiller særlig to forhold inn, og de to forholdene må vurderes i sammenheng.

For det første innebærer den tradisjonelle deskriptive bruken av farger på dette terapiområdet at Sandoz kan hevde at valget av lilla er det mest hensiktsmessige ut fra hensynet til pasientene. Lungelegen Ringdal mente at dette var høyst reelt. Vitnet Jusnes ga også uttrykk for at lilla var naturlig fargevalg og begrunnet dette med pasienthensyn. Etter rettens syn er det ikke usannsynlig at Sandoz *i tillegg* har ansett det kommersielt nyttig at medisinen får lignende farge som markedsleder Seretide. Dette rokker imidlertid ikke ved at fargevalget kan begrunnes ut fra hensynet til pasientene, noe som sterkt taler mot å anse det for illojalt.

For det andre har Sandoz, etter rettens syn, holdt en markert avstand til Seretide Diskus i *utformingen* av Airflusal Forspiro. Spørsmålet om fargevalget er en illojal konkurransehandling, kan ikke vurderes isolert fra hvordan produktet fremstår totalt sett. Spørsmålet må være om utforming, fargevalg, innpakning og presentasjon av Airflusal Forspiro, vurdert som helhet, er en illojal konkurransehandling. I denne forbindelse vises til drøftelsen ovenfor om forvekslingsrisiko. Det er etter rettens syn markante forskjeller i design og funksjon på de to inhalatorene. Dr. Tews' forklaring om produktutviklingen, dr. Ringdals forklaring om de funksjonelle fortrinn inhalatoren har, særlig for eldre pasienter, og designprisen Red Dot Award, viser i sum at Forspiro er et innovativt produkt, som det er lagt ned betydelige ressurser i å utvikle. Det er på ingen måte grunnlag for å karakterisere inhalatoren som en etterligning av GSKs Diskus. Det visuelle helhetsinntrykk de to produktene gir, er ikke så likt at det foreligger noen forvekslingsrisiko, verken direkte eller indirekte. Helhetsinntrykket er etter rettens syn heller ikke så likt at markedsføringen av Airflusal Forspiro kan anses som en illojal konkurransehandling. Etter rettens syn har

Sandoz ikke lagt seg spesielt tett opp til markedsleder Seretide på noen andre punkter enn i fargevalget, og variasjonsplikten må derfor anses oppfylt.

Retten har på denne bakgrunn blitt stående ved at markedsføringen av Airflusal Forspiro ikke er i strid med god forretningsskikk. Det er da ikke grunnlag for GSKs krav om forbud og erstatning.

Sakskostnader

Sandoz har vunnet saken fullt ut, og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 krav på full erstatning for sine sakskostnader. Retten har vurdert unntaksbestemmelsene i tvisteloven § 20-3 tredje ledd, men kan ikke se at tungtveiende grunner gjør det rimelig at GSK fritas for erstatningsansvaret.

Advokat Gaarder-Olsen fremla en sakskostnadsoppgave ved avslutning av hovedforhandlingen på totalt 1 492 134, hvorav 298 427 kroner er oppgitt å være merverdiavgift. Retten legger til grunn at begge de saksøkte har fradrag for inngående merverdiavgift, og at merverdiavgiften derfor ikke er en endelig kostnad. Erstatning for sakskostnader skal da beregnes uten merverdiavgift. Av nettobeløpet på 1 193 708 er ca 1,1 millioner kroner salær, resten er utgifter.

Advokat Gaarder-Olsen har supplert sakskostnadsoppgaven ved prosesskriv av 7. oktober 2015. Her kreves til sammen 245 855 kroner i erstatning for reiseutgifter og utgifter til kost og losji for Sandoz' representanter som kom til Oslo fra Tyskland (Timo Götting, Jan-Torsten Tews og advokat Anke Nordemann-Schiffel), tilsvarende utgifter for Anne Niedermann og Nils Ringdal, samt honorar til Niedermann, Viken og Aarvold. Merverdiavgift er ikke spesifisert, og retten legger til grunn at beløpene er uten avgift.

GSK har ikke hatt innvendinger til de saksøktes sakskostnadsoppgave, og retten legger til grunn at utgiftene har vært rimelige og nødvendige. Oppgaven legges til grunn for sakskostnadsavgjørelsen, med den justering at merverdiavgift på advokatsalær holdes utenfor. Samlet sakskostnadsansvar for GSK blir dermed 1 193 708 pluss 245 855 kroner, til sammen 1 439 563.

* * *

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens omfang og andre berammelser.

* * *

DOMSSLUTNING

1. Sandoz A/S og Novartis Norge AS frifinnes.
2. GlaxoSmithKline AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale 1 439 563 – énmillionfirehundreogtrettinitusenfemhundreogsekstire – kroner i sakskostnader til Sandoz A/S og Novartis Norge AS.

Retten hevet

Frode Støle

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.