

# vonnis

---

## RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 465232 / HA ZA 10-2385

**Vonnis van 25 mei 2011**

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**SANDOZ B.V.**,

gevestigd te Weesp,

eiseres,

✓ advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar Duits recht

**NYCOMED GmbH**,

gevestigd te Konstanz (Duitsland),

gedaagde,

advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Sandoz en Nycomed genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 13 oktober 2010;

- het proces-verbaal van comparitie van 1 maart 2011 en de daarin genoemde processtukken.





1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Nycomed produceert en verhandelt sinds 1996 in de Benelux een geneesmiddel onder de merknaam Pantozol. Dit is een maagzuurremmer met de werkzame stof pantoprazol, die door Nycomed wordt aangeboden in tabletvorm met de sterktes 20 mg en 40 mg. Sinds 6 mei 2009 is de octrooirechtelijke exclusiviteit van Nycomed op pantoprazol verstreken en mogen geneesmiddelen met deze werkzame stof ook door andere aanbieders worden gemaakt en verhandeld.

Sinds 12 juni 2009 is Pantozol vrijgegeven als een zogeheten 'over the counter' (OTC) geneesmiddel, hetgeen betekent dat Pantozol niet langer uitsluitend op recept (UR) bij de apotheek verkrijgbaar is, maar ook zonder recept bij apotheek en drogist kan worden aangeschaft.

2.2. Nycomed heeft onder meer de volgende merken laten registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE):

Registratie- nummer	Merke	Jaar	Warenomschrijving	Productnr
BX 0600297	P20	1997	klasse 5: <i>farmaceutische preparaten voor de behandeling van maag- en darmaandoeningen</i>	1
IR 669674	P40	1997	klasse 5: <i>'medicines, namely gastro-intestinal preparations'</i>	2
BX 0833774		2007	klasse 5: <i>farmaceutische preparaten voor de behandeling van gastro-enterologische ziekten</i>	3
BX 0833775		2007	klasse 5: <i>farmaceutische preparaten</i>	4
BX 0859596		2009	Klasse 5: <i>farmaceutische preparaten</i>	5
BX 0859595		2009	Klasse 5: <i>Farmaceutische producten voor de behandeling van maag- en darmziekten</i>	6

2.3. Sandoz is sinds mei 2009 één van meerdere generieke aanbieders in de Benelux van pantoprazol in tabletvorm met de sterktes 20 mg en 40 mg.

### 3. Het geschil

3.1. Sandoz vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, primair

- a. nietig te verklaren de Benelux merkinschrijvingen BX 600297, BX 833774, BX 833775, BX859596, BX 859595, alsook voor de Benelux nietig te verklaren de internationale merkinschrijving IR 669674;

subsidiair

- b. vervallen te verklaren de Benelux merkinschrijving BX 600297 alsook voor de Benelux vervallen te verklaren de internationale merkinschrijving IR 669674;

in alle gevallen

- c. Nycomed ex artikel 1019h Rv te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen beroept Sandoz zich (primair) op de nietigheidsgronden als vermeld in artikel 2.28 lid 1 sub a, b en c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

3.3. Nycomed voert verweer. Nycomed betwist dat sprake is van nietigheid van de merken. Subsidiair beroept zij zich op inburgering van de merken in de zin van artikel 2.28 lid 2 BVIE.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

4.1. Nu Nycomed geen vestigingsplaats heeft binnen de Benelux, is de vestigingsplaats van Sandoz bepalend voor het vaststellen van de bevoegdheid van de rechtbank. Hieruit volgt dat deze rechtbank bevoegd is van de vorderingen van Sandoz kennis te nemen.

4.2. Als niet weersproken staat vast dat Sandoz als belanghebbende in de zin van artikel 2.28 lid 1 BVIE kan worden aangemerkt.

4.3. De vraag of de in geding zijnde merken nietig zijn, zal in het navolgende eerst worden beoordeeld voor de twee vormmerken BX 0859595 en BX 0859596 (registratiejaar: 2009), vervolgens voor de twee vormmerken BX 833774 en BX 833775 (registratiejaar: 2007) en tot slot voor de twee woordmerken BX 600297 en IR 669674 (registratiejaar: 1997), als weergegeven onder rechtsoverweging 2.2.

#### **de twee vormmerken BX 0859595 en BX 0859596**

##### *onderscheidend vermogen?*

4.4. Sandoz stelt – meest verstrekkend – dat deze merken (hierna: de 2009-merken) elk onderscheidend vermogen missen als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Nycomed heeft deze stelling gemotiveerd weersproken. Bij de beoordeling hiervan neemt de rechtbank de volgende uitgangspunten in acht.

4.5. Het onderscheidend vermogen als hier bedoeld houdt in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor het merk is ingeschreven als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (de relevante sector). Anderzijds is de perceptie daarvan door het relevante publiek van belang. Niet in geschil is dat het relevante publiek enerzijds bestaat uit de patiënten voor wie de farmaceutische producten zijn bestemd en anderzijds uit de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij de afzet van die producten. De rechtbank gaat ervan uit dat dit publiek een meer dan gemiddeld aandachtsniveau heeft.

De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf - zoals in het onderhavige geval in het geding - verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden (HvJ EG 7-10-2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, §19, 30 (LJN BF4236)).

4.6. Bij de toepassing van de criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm en de kleuren van de waar zelf, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk (HvJ EG 12-02-2004, Henkel, C-218/01, Jur. 2004, I-1725, § 52).

In deze omstandigheden wordt de kans groter dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont

---

met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft onderscheidend vermogen.

4.7. In het onderhavige geval dient dus beoordeeld te worden of de 2009-merken significant afwijken van de norm, of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Uitgangspunt daarbij is het onderscheidend vermogen van de merken zoals deze zijn ingeschreven, dus ongeacht het gebruik daarvan door de merkhouder, voor farmaceutische preparaten. Dit geldt ook voor zover de inschrijving onder nummer BX 859595 heeft plaatsgevonden voor 'farmaceutische preparaten voor de behandeling van maag- en darmziekten'. Het valt immers niet uit te sluiten dat de wijze waarop de consumenten de vorm van de tablet en de daarop aangebrachte tekens opvatten, in voorkomend geval wordt beïnvloed door de verkoopmodaliteiten van andere tabletten die zij kopen (HvJ EG 12 januari 2006, Sisi-Werke/BHIM, C-173/04, § 32 (LJN BF4780)).

4.8. *de wijze van beoordeling*

Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. Dit impliceert echter – anders dan Nycomed betoogt – niet dat in eerste instantie geen achtereenvolgend onderzoek van de verschillende voor dit merk gebruikte elementen van de aanbiedingsvorm nuttig en noodzakelijk kan zijn. Het kan immers nuttig zijn om tijdens de globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken. De rechtbank zal bij de beoordeling derhalve eerst de verschillende bestanddelen van de uiterlijke verschijningsvorm, te weten de vorm en kleur van de tablet alsmede de kleur en het lettertype van de opdruk 'P20 / P40', en daarna de totaalindruk onderzoeken (HvJ EG 29 april 2004, Henkel/OHIM, C-144/06, § 39 en 41 (LJN: BF6671)). Voordat de rechtbank daartoe overgaat, zal eerst worden ingegaan op de vraag of de in productie 13 bij dagvaarding weergegeven tabletten in de Benelux beschikbaar zijn, ten einde te kunnen beoordelen of deze tabletten een afspiegeling zijn van wat in de relevante sector (voor farmaceutische preparaten) gangbaar is.

4.9. *productie 13 bij dagvaarding*

In geschil is of de tabletten die zijn weergegeven in productie 13 bij dagvaarding beschikbaar zijn in de Benelux. De rechtbank overweegt dat uit de voetnoot van deze productie 13 in samenhang met de documentatie die Nycomed heeft overgelegd als productie 16 bij conclusie van antwoord volgt dat deze tabletten op de Beneluxmarkt beschikbaar zijn. Dit wordt ondersteund door de genoemde registratienummers. De rechtbank leidt hier uit af dat de tabletten die zijn weergegeven in productie 13 bij dagvaarding geregistreerd staan en gebruikt worden op de Beneluxmarkt, Nederland daaronder begrepen, en dus als maatstaf kunnen dienen om na te gaan of de 2009-merken onderscheidend vermogen hebben voor farmaceutische preparaten.

4.10. *vorm en kleur van de tablet*

Uitgaande van de sector van farmaceutische preparaten in de Benelux en van het relevante publiek als hiervoor bedoeld, en met gebruikmaking van het overzicht dat in productie 13 bij dagvaarding is gegeven als referentiekader, stelt de rechtbank vast dat de ovale vorm en de gele kleur van de tablet gangbaar en gebruikelijk zijn. In zoverre is geen sprake van een significante afwijking.

4.11. *de kleur bruin van de opdruk*

Sandoz stelt dat de bruine kleur van de opdruk, hetgeen een contrasterende donkere kleur is, de zichtbaarheid van een opdruk op een lichtkleurige tablet vergroot. Onder verwijzing naar haar productie 13 stelt Sandoz dat het gangbaar en gebruikelijk is in de farmaceutische industrie om op farmaceutische preparaten een opdruk te plaatsen en hiervoor een contrasterende donkere kleur te gebruiken, al dan niet met behulp van inkt. Het verweer van Nycomed dat (enkele van) de in deze productie 13 voorkomende voorbeelden betrekking hebben op andere geneesmiddelen dan maagzuurremmers snijdt geen hout, gelet op het vooroverwogene omtrent de voor de vergelijking relevante sector.

De rechtbank stelt vast dat de kleur bruin van een opdruk niet voorkomt op de tabletten als weergegeven in productie 13 bij dagvaarding. In productie 13 zijn echter wel een aantal voorbeelden te vinden van lichtkleurige tabletten met een contrasterende opdruk in de kleuren zwart en rood. De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van een donkere kleur als opdruk op een gele tablet zodanig voor de hand ligt ten behoeve van voldoende zichtbaarheid van die opdruk, dat het enkele gebruik van de kleur bruin niet kan worden beschouwd als een significante afwijking van hetgeen gebruikelijk en gangbaar is in de relevante sector als hierboven omschreven, maar als een voor de hand liggende variatie daarop. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat ter bewerkstelling van een contrast met de kleur geel van de tablet de keuzemogelijkheden beperkt zijn. De door Nycomed aangevoerde omstandigheid dat in sommige voorbeelden ook sprake is van niet contrasterende opdrukken, die in de tablet zijn uitgesneden, doet hieraan niet af.

4.12. *de opdruk 'P20 / P40'*

Sandoz stelt dat het element bestaande uit de opdruk 'P20 / P40' louter beschrijvend is als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE of onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Nycomed betwist deze stelling.

4.13. De rechtbank neemt bij de beoordeling van de mate waarin genoemde elementen beschrijvend zijn het volgende uitgangspunt in acht. Om vast te stellen dat de elementen ieder onderscheidend vermogen missen, is het niet noodzakelijk dat de in artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen, dus als minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

4.14. Sandoz voert ter onderbouwing van haar onder r.o. 4.12 vermelde stelling aan dat de tekens 'P20 / P40' naar hun aard geschikt zijn en derhalve kunnen worden gebruikt om van een daarmee gekenmerkte tablet aan te geven dat deze een actieve stof bevat die met een 'P' begint, te weten 'pantoprazol', en dat de doseringssterkte van die tablet wordt aangeduid met de daarop volgende cijfercombinatie. Sandoz betoogt, onderbouwd met voorbeelden als weergegeven in haar productie 13, dat het in de farmaceutische industrie gebruikelijk is om op tabletten de werkzame stof aan te duiden met haar beginletter, gevolgd door cijfers die zien op de hoeveelheid verwerkte werkzame stof. Deze toegevoegde grafische elementen zijn dus niet onderscheidend als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE, aldus Sandoz.

---

4.15. Nycomed betwist dat de letter 'P' en de cijfers '20 / 40' naar hun aard beschrijvend zijn, aangezien de gemiddelde consument, arts en apotheker vóór 1996 niet bekend waren met de werkzame stof van Pantozol. 'P' staat in hun perceptie niet per definitie voor pantoprazol, maar primair voor de merknaam Pantozol, aldus Nycomed. Nycomed betwist dat de cijfers '20 / 40' in de ogen van de gemiddelde consument evident staan voor de doseringssterkte. De gemiddelde consument kan in de veronderstelling verkeren dat deze cijfers dienen ter onderscheiding van het formaat van de tablet, terwijl deze cijfers ook betrekking kunnen hebben op het gewicht, aldus Nycomed.

4.16. De rechtbank is van oordeel dat de weergave van 'P20 / P40' op enig moment 'kan' dienen om de werkzame stof aan te geven. Daarmee is reeds voldaan aan het criterium voor beschrijvend zijn in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, als weergegeven onder r.o. 4.13. Hieruit volgt dat het element van de opdruk 'P20 / P40' naar het oordeel van de rechtbank onderscheidend vermogen mist.

4.17. *totaalindruk*

Hiervoor is overwogen dat de elementen (vorm, kleur en opdruk) van de 2009-merken afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen missen. Bij deze stand van zaken dient de vraag te worden beantwoord of het in ogenschouw nemen van de totaalindruk van de merken tot de conclusie kan leiden dat sprake is van onderscheidend vermogen van de beide 2009-merken. Sandoz stelt dat dit niet het geval is, hetgeen wordt betwist door Nycomed.

4.18. De rechtbank is van oordeel dat de 2009-merken, ook met inachtneming van de totaalindruk, geen onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE hebben. Hiertoe is redengevend dat de totaalindruk van de gele kleur, de ovale vorm en de bruine opdruk P20/P40 in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig significant afwijken van hetgeen in de relevante sector gangbaar en gebruikelijk is, dat dit ertoe leidt dat men deze tablet ziet als een herkomstaanduiding als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 b BVIE. Er zijn geen concrete aanwijzingen, zoals de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, die erop duiden dat het samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan. De donkerbruine opdruk is onvoldoende om de opgeroepen totaalindruk zodanig te beïnvloeden dat het merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

4.19. De door Nycomed aangevoerde en door Sandoz erkende omstandigheid dat Sandoz erin is geslaagd twee depots, identiek aan de thans in het geding zijnde vormmerken geregistreerd te verkrijgen bij het Benelux-Merkenbureau, doet aan dit oordeel niet af. Zoals terecht is aangevoerd door Sandoz, dient de beoordeling van de wettigheid van de registraties van de merken van Nycomed plaats te vinden op basis van de toepasselijke rechtsregels, zoals uitgelegd door de rechter, en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk.

4.20. *conclusie*

Uit het vorenstaande volgt dat het beroep van Sandoz op de nietigheidsgrond ex artikel 2.28 lid 1 b BVIE slaagt.

*inburgering?*

4.21. Nycomed heeft subsidiair een beroep gedaan op inburgering van de 2009-merken als bedoeld in artikel 2.28 lid 2 BVIE. Sandoz heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd.

---

4.22. Bij het beoordelen van de vraag of de – van oorsprong niet onderscheidende 2009-merken – onderscheidende merken zijn geworden door gebruik in de loop van de tijd, speelt het relevante publiek een rol. Zoals hiervoor overwogen bestaat het publiek in het onderhavige geval uit consumenten en beroepsbeoefenaren, die de tabletten voorschrijven en/of verkopen (artsen en apothekers).

4.23. Doorslaggevend is of in een aanmerkelijk deel van de Benelux een aanmerkelijk deel van het relevante publiek de tabletten als afkomstig van Nycomed zal zien. Dit is alleen gemotiveerd gesteld voor een deel van het relevante publiek, namelijk de beroepsbeoefenaren. Zo de rechtbank er al van zou kunnen uitgaan dat van inburgering bij (een aanmerkelijk deel van) de beroepsbeoefenaren sprake is – hetgeen door Sandoz wordt betwist – is dat onvoldoende voor het oordeel dat inburgering heeft plaatsgevonden bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek. Daaronder zijn immers ook de consumenten/eindgebruikers te verstaan. Met betrekking tot de consument/eindgebruiker stelt Nycomed niet meer dan dat sprake is van langdurig en exclusief gebruik. Dit is onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van inburgering. Sandoz wijst er in dit verband op dat jegens de consument/eindgebruiker een reclameverbod geldt en dat dit deel van het relevante publiek ook niet anderszins met de tekens (laat staan als merk) in aanraking is gekomen. Ook heeft Sandoz niet betwist naar voren gebracht dat de betreffende tekens niet op verpakkingsdozen of bijsluiters worden afgebeeld, alsmede dat het (recept)geneesmiddelen betreft, die de consument niet eerst zelf uitkiest. Een en ander leidt er volgens Sandoz toe dat van merkgebruik geen sprake is. Nycomed had gelet op deze gemotiveerde betwisting nader moeten onderbouwen dat en waarom sprake is van inburgering. De verwijzing ter zitting naar het voorkomen van tabletten op de website van Nycomed en het gebruik in baxterverpakkingen is daartoe onvoldoende. Niet betwist is dat de afbeelding op de site geen merkgebruik oplevert, terwijl wat de baxterverpakkingen betreft heeft te gelden dat – zo dit al tot inburgering zou kunnen leiden – gesteld noch gebleken is dat sprake is van inburgering bij een aanmerkelijk deel van de consumenten. Nycomed heeft derhalve naar het oordeel van de rechtbank - in het licht van de betwisting door Sandoz - onvoldoende specifieke feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de merken zijn ingeburgerd door gebruik ex artikel 2.28 lid 2 BVIE.

***conclusie vormmerken BX 0859595 en BX 0859596***

4.24. De slotsom van het vooroverwogene is dat de vordering betreffende de nietigverklaring van de 2009-merken voor toewijzing gereed ligt.

***de twee vormmerken BX 833774 en BX 833775***

4.25. De rechtbank stelt vast dat ten aanzien van deze vormmerken geen afzonderlijke argumenten zijn aangevoerd die tot een ander oordeel kunnen leiden dan als voormeld met betrekking tot de vormmerken BX 0859595 en BX 0859596. Ook voor de vormmerken BX 833774 en BX 833775 geldt derhalve dat het beroep van Sandoz op de nietigheidsgrond ex artikel 2:28 lid 1 b BVIE slaagt en het beroep van Nycomed op inburgering ex artikel 2:28 lid 2 BVIE faalt. De vordering betreffende de nietigverklaring van deze twee vormmerken zal derhalve eveneens worden toegewezen.

***de twee woordmerken BX 600297 en IR 669674***

4.26. Uit het overwogene onder r.o. 4.16 volgt dat deze woordmerken (de tekst: 'P20' en 'P40') vallen onder de nietigheidsgrond ex artikel 2.28 lid 1c BVIE. Het beroep van Nycomed op inburgering ex artikel 2: 28 lid 2 BVIE kan, nu dit niet anders is onderbouwd dan als hierboven besproken, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen evenmin slagen. Dit betekent dat de primaire vordering betreffende de nietigverklaring van deze twee woordmerken zal worden toegewezen. Aan beoordeling van de subsidiaire vordering die gericht is op vervallenverklaring van deze merken wordt bij deze stand van zaken niet toegekomen.

#### **proceskosten**

4.27. Nycomed zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De door Sandoz gevorderde proceskosten ad EUR 39.199,90 zijn toewijsbaar, nu deze niet zijn betwist. Deze veroordeling zal overeenkomstig de vordering daartoe uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

5.1. verklaart nietig en spreekt de doorhaling uit van de Benelux merkinschrijvingen BX 600297, BX 833774, BX 833775, BX859596 en BX 859595,

5.2. verklaart voor de Benelux nietig de internationale merkinschrijving IR 669674,

5.3. veroordeelt Nycomed in de kosten van dit geding, aan de zijde van Sandoz tot op heden begroot op EUR 39.199,90,

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen, mr. B.M. Vroom - Cramer en mr. P.J. van Eekeren en in het openbaar uitgesproken op 25 mei 2011.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam



type: PJvE  
coll: