

zaaknummer: 200.018.999/01

23 februari 2010

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.,  
gevestigd te Weesp,  
APPELLANTE in het principaal appel,  
GEÏNTIMEERDE in het incidenteel appel,  
✓ advocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam,

t e g e n

de rechtspersoon naar buitenlands recht NOVARTIS  
VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED,  
gevestigd te Camberley, Verenigd Koninkrijk,  
GEÏNTIMEERDE in het principaal appel,  
APPELLANTE in het incidenteel appel,  
advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna aangeduid als Solvay respectievelijk Novartis.

Bij dagvaarding van 8 oktober 2008 is Solvay in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank te Amsterdam, in deze zaak in onder zaak-/rolnummer 373466/HA ZA 07-1776 geweest tussen Novartis als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en Solvay als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie en uitgesproken op 9 juli 2008. De appeldagvaarding bevat de grieven.

Solvay heeft overeenkomstig de appeldagvaarding vijf grieven aangevoerd, bewijs van haar stellingen aangeboden en geconcludeerd, zakelijk samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad de vorderingen van Novartis alsnog zal afwijzen en de vordering van Solvay alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Novartis in de kosten van het geding in beide instanties, in hoger beroep op de voet van artikel 1019 h Rv.

Solvay heeft bij afzonderlijke akte producties in het geding gebracht.

Novartis heeft bij memorie van antwoord tevens incidenteel appel de grieven van Solvay bestreden, zelf een grief aangevoerd, bewijs van haar stellingen aangeboden, producties overgelegd en geconcludeerd, zakelijk weergegeven, dat het hof, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen behoudens voorzover haar vordering tot veroordeling van Solvay in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019 h Rv niet is gehonoreerd en de door haar gevorderde volledige kosten, ook voor zover die zijn gemaakt ten behoeve van het incident houdende exceptie van relatieve onbevoegdheid, alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Solvay in de volledige kosten van het geding in hoger beroep.

Solvay heeft een memorie van antwoord in incidenteel appel tevens houdende wijziging van eis genomen en daarbij

geconcludeerd dat het hof de gevorderde veroordeling van Solvay in de volledige kosten voor zover die betrekking hebben op het incident houdende exceptie van relatieve onbevoegdheid zal afwijzen en voor het overige zich ten aanzien van de gevorderde proceskostenveroordeling in eerste aanleg gerefereerd en haar eis in hoger beroep in zoverre gewijzigd dat zij veroordeling vordert van Novartis in de volledige kosten van het geding in eerste aanleg, zowel in conventie als in reconventie.

Partijen hebben hun zaak op 4 december 2009 doen bepleiten, Solvay door mr. M. Bronneman, advocaat te Amsterdam, en Novartis door mr. E.L. Haentjens, advocaat te Den Haag, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Zowel Solvay als Novartis hebben bij die gelegenheid een kostenspecificatie overgelegd.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

## 2. Grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de appeldagvaarding alsmede naar de memorie van Novartis.

## 3. Feiten

De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 sub a tot en met e een aantal feiten vastgesteld die door haar bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen.

Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

#### 4. Beoordeling

4.1.i) Novartis, die onderdeel uitmaakt van een Zwitsers biowetenschappelijk bedrijf, is sinds 1988 houder van het Benelux-merk FLUVIRIN. FLUVIRIN is in 2005 tevens als gemeenschapsmerk ingeschreven. Beide inschrijvingen betreffen waren uit klasse 5, zijnde farmaceutische preparaten en substanties.

ii) Solvay maakt onderdeel uit van een internationale groep farmaceutische bedrijven en houdt zich sinds 1927 in Nederland bezig met het onderzoeken, ontwikkelen en produceren van farmaceutische producten. Zij heeft in 2006 het teken FLURALIN als Benelux-merk voor waren in klasse 5 gedeponeerd.

iii) Solvay heeft het voornemen om onder de merknaam FLURALIN een griepvaccin op de markt te brengen. Novartis gebruikt de merknaam FLUVIRIN reeds voor griepvaccins.

iv) Bij brief van 13 april 2007 heeft Novartis Solvay gesommeerd (onder meer) het gebruik van het teken FLURALIN te staken en de inschrijving van het teken FLURALIN te laten doorhalen. Solvay heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

4.2. Het geschil van partijen betreft, kort gezegd, de vraag of FLUVIRIN en FLURALIN zijn te beschouwen als overeenstemmende tekens en of als gevolg van het gebruik dat Solvay van het teken FLURALIN wil gaan maken bij het publiek verwarring zal kunnen ontstaan in de zin van de artikelen 2.3 sub b en 2.20 lid 1 sub b BVIE.

De rechtbank heeft deze vragen in positieve zin beantwoord en in conventie de inschrijving van het teken FLURALIN nietig verklaard en de doorhaling daarvan in het Benelux Merkenregister gelast.

In reconventie heeft de rechtbank de door Solvay gevorderde verklaring voor recht dat het gebruik van het teken FLURALIN geen inbreuk maakt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op het merk FLUVIRIN van Novartis afgewezen.

De rechtbank heeft Solvay zowel in conventie als in reconventie

in de kosten veroordeeld en deze berekend op basis van het liquidatietarief.

Solvay komt met haar grieven op tegen de toewijzing van de vordering van Novartis en de afwijzing van haar reconventionele vordering, Novartis komt in hoger beroep op tegen de proceskostenveroordeling op basis van het liquidatietarief.

4.3. Het hof verwerpt het betoog van Novartis dat Solvay heeft berust in het oordeel van de rechtbank dat het teken FLURALIN inbreuk maakt op het merk FLUVIRIN. De inbreukvraag loopt in deze zaak geheel parallel met de nietigheidsvraag; uit de toelichting op de grieven en het petitum van de appeldagvaarding is voldoende duidelijk dat beide vragen door Solvay in hoger beroep aan de orde worden gesteld.

4.4. Niet in geschil is dat de griepvaccins waarop het merkenrechtelijk dispuut van partijen betrekking heeft niet vrij verkrijgbaar (zullen) zijn voor consumenten doch slechts op doktersrecept, via de apotheek. Het gaat voorts om een geneesmiddel dat nagenoeg altijd niet door de betrokken patiënten zelf wordt gebruikt/geconsumeerd maar door een beroepsbeoefenaar aan hen wordt toegediend. In het licht hiervan moet worden aangenomen dat het publiek dat bij de beoordeling van de inbreukvraag relevant is met name uit artsen, verplegers en apothekers bestaat, en niet, zoals Novartis verdedigt, ook uit de eindgebruikers/consumenten van het product.

4.5. Novartis heeft er (onder meer) op gewezen dat de eerste lettergreep en de laatste twee letters van FLURALIN gelijk zijn aan de eerste lettergreep en laatste twee letters van FLUVIRIN, dat beide woorden uit drie lettergrepen bestaan en stelt zich op het standpunt dat de tekens FLUVIRIN en FLURALIN op zodanige wijze in auditief, visueel en begripsmatig opzicht overeenstemmen dat daarvan verwarring bij het in aanmerking te nemen publiek te duchten is.

4.6. Aan Novartis moet worden toegegeven dat de twee tekens een zekere gelijkenis vertonen. Daar staat echter tegenover dat, zoals Solvay heeft aangevoerd, de gelijkenis vooral woordelementen betreft die beschrijvend van aard zijn ("flu" is de Engelse term voor griep; "in" is de eerste lettergreep van injection of injectable) die door het relevante (professionele) publiek als zodanig herkend zullen worden en ook veelvuldig in de benaming van farmaceutische producten worden gebruikt (zie met betrekking tot het gebruik van "flu" onder meer producties 1 en 2 van Solvay in eerste aanleg) en waaraan, bij de bepaling van de onderscheidende kracht van het merk van Novartis, dan ook slechts beperkte betekenis kan worden toegekend. Voorts is van belang dat het teken FLUVIRIN geheel is samengesteld uit dergelijke beschrijvende elementen (naast "flu" en "in", "vir" dat refereert aan het virale karakter van griep). Hoewel het hof het oordeel van de rechtbank deelt dat dit laatste nog niet wil zeggen dat de naam FLUVIRIN als (louter) beschrijvend moet worden aangemerkt - en deze naam dus in zoverre meer is dan de som van zijn bestanddelen - is de intrinsieke onderscheidende kracht van het merk daardoor wel beperkt en stelt Solvay zich terecht op het standpunt dat het merk FLUVIRIN slechts een relatief geringe beschermingsomvang heeft.

4.7. Solvay voert voorts terecht aan dat bij de beoordeling van de (mogelijk) verwarringwekkende overeenstemming tussen de twee tekens in aanmerking moet worden genomen dat het om een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q. het (paraplu)merk van de

producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.

4.8. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, hoewel sprake is van een zekere gelijkenis tussen de twee merken/tekens, FLURALIN door de afwijkende vierde tot en met zesde letters (RAL in plaats van VIR) in de gegeven omstandigheden voldoende afstand houdt van het merk FLUVIRIN van Novartis en van een overeenstemming die tot een relevant gevaar voor verwarring leidt geen sprake is.

4.9. Novartis heeft geen feiten gesteld, laat staan voldoende gespecificeerd te bewijzen aangeboden, die indien bewezen tot een ander oordeel leiden. Haar bewijsaanbod zal mitsdien worden gepasseerd.

4.10. Het vorenstaande brengt reeds mee dat de grieven van Solvay slagen. Bij de verdere behandeling daarvan heeft Solvay onvoldoende belang. De vordering van Novartis zal alsnog worden afgewezen. De door Solvay gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar.

4.11. Het hof acht de vermeerdering van eis bij memorie van antwoord in het incidenteel appel, die inhoudt dat Solvay (anders dan in de conclusie van de appeldagvaarding, doch conform de bij conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie in eerste aanleg ter zake geformuleerde eis) aanspraak maakt op vergoeding van de volledige door haar gemaakte proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv in de gegeven omstandigheden toelaatbaar. Het is immers Novartis die door het aanvoeren van een incidentele grief de discussie over de proceskostenveroordeling in eerste aanleg heeft heropend en er op bedacht heeft moeten zijn dat ook Solvay dit onderdeel van haar oorspronkelijke eis alsnog in hoger beroep aan de orde zou willen stellen.

4.12. De slotsom is dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, de vordering van Novartis zal worden afgewezen en die van Solvay zal alsnog worden toegewezen. Novartis zal worden verwezen in de kosten van het geding in beide instanties. Nu Novartis de hoogte van de door Solvay gevorderde advocaatkosten op zichzelf niet bestrijdt zullen deze conform de van de zijde van Solvay overgelegde kostenstaten (in totaal € 15.500,- voor de eerste aanleg en € 14.966,22 voor het hoger beroep) worden toegewezen.

## 5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

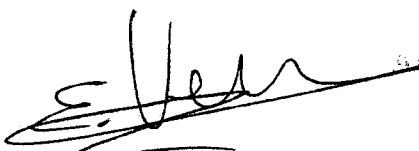

wijst de vordering van Novartis alsnog af;

verklaart voor recht dat het gebruik van het merk FLURALIN geen inbreuk maakt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op het Benelux-merk FLUVIRIN van Novartis;

verwijst Novartis in de kosten van het geding in beide instanties aan de zijde van Solvay begroot op € 251,- aan verschotten en op € 15.500,- voor salaris in eerste aanleg en tot op heden op € 303,- aan verschotten en op € 14.966,22 voor salaris in hoger beroep;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is geweest door mrs. E.E. van Tuyl van Serooskerken-Röell, M.A. Goslings en M.M.M. Tillema en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2010.

  
AANGEHEVEN VOOR GROSSE  
MR. K. Limpert  
DE GRIFFIER  
  
Mr. W.J.J. Los