

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 juli 2017, IEF 17584; IEFbe 2520  
(Sandoz tegen Glaxo)



**Uitgifte**

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op €	op €	op €

Repertoriumnummer <b>2017 /</b>
Datum van uitspraak <b>12-07-2017</b> <b>BUITENGEWOON</b>
Rolnummer <b>A/16/00182</b>
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

# Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

## Vonnis

5de kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van :

**De N.V. Sandoz, met KBO nummer 0457.517.227, met vennootschapszetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 40 ;**

hierna Sandoz genoemd,

eisende partij op hoofdeis,

verwerende partij op tegeneis,

vertegenwoordigd door Meesters Mr Kristof Roox, Mr Christian Dekoninck en Mr Judith Bussé, advocaten met kantoor te 1000 Brussel, J. Stevensstraat 7 ;

tegen :

**De vennootschap naar buitenlands recht Glaxo Group Limited, met zetel te TW8 9GS Middlesex ( Verenigd Koninkrijk), 980 Great West Road, Brentford ;**

hierna Glaxo Group genoemd,

verwerende partij op hoofdeis,

eisende partij op tegeneis,

vertegenwoordigd door Mr Philippe Péters (philippe.peters@nautadutilh.com) en Mr Florence Verhoestraete (florence.verhoestraete@nautaduthil.com), advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Terhulpssteenweg 120.

\*\*\*\*\*

Gelet op de inleidende dagvaarding dd. 03.11.15.

Gelet op de bepalingen van de wet van 15.06.1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

Gelet op de door de wet vereiste procedurestukken in behoorlijke vorm overgelegd :

Gelet op het bevelschrift gewezen door de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel op 22.01.16 ;

Gelet op de conclusies voor beide partijen.

Gelet op de stukkenbundels neergelegd voor beide partijen ;

Gehoord de raadslieden van beide partijen ter terechtzitting dd. 16.01.17 en 23.01.17 waarna de zaak in beraad genomen werd en volgend vonnis uitgesproken wordt :

### **1. Het voorwerp van de vorderingen.**

De vorderingen van **Sandoz** strekken ertoe de vordering op hoofdeis ontvankelijk en gegrond te horen verklaren en het Benelux-merk ingeschreven onder het nummer 0977861 nietig te horen verklaren en de doorhaling van deze inschrijving uit het Benelux merkenregister te horen bevelen.

Zij vordert de afwijzing van de vorderingen op tegeneis als ontvankelijk doch ongegrond.

In elk geval vordert zij de veroordeling van Glaxo Group tot betaling van de kosten van het geding met inbegrip van de kosten van dagvaarding 618,40 eur en de juridische kosten van 76.636,55 euro voor de geleverde diensten tot en met augustus 2016. Sandoz behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de verdere juridische kosten tot aan de pleitzitting (inclusief de pleitzitting).

**Glaxo Group** vordert de afwijzing van de vordering op hoofdeis als ongegrond.

Zij stelde bij conclusie een tegenvordering in die ertoe strekt, deze ontvankelijk en gegrond te horen verklaren en derhalve vast te stellen dat de aangekondigde conditionering van Airflusal en de Airflusal inhalator inbreuk plegen op het Beneluxmerk nr. 0977861 van Glaxo Group ;

Zij vorderen dat de staking zou bevolen worden van iedere verhandeling en promotie van Airflusal in de aangekondigde conditionering of in enige andere conditionering die inbreuk pleegt op het Beneluxmerk nr. 0977861 van Glaxo Group en enige andere inbreuk op het Beneluxmerk nr. 0977861 van Glaxo Group, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per product dat met miskennis van deze stakingsmaatregel zou worden verhandeld of gepromoot, alsook een dwangsom van 10.000 EUR per dag dat Sandoz zich niet zou schikken naar de op te leggen verbodsmaatregel.

In elk geval vordert zij de veroordeling van Sandoz tot het betalen aan Glaxo Group van de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 354.535 euro.

## 2. Feiten en procedurele voorgaanden.

### 2.1 De procespartijen en hun intellectuele rechten.

**Sandoz** eisende partij op hoofdeis, produceert generische geneesmiddelen. Zij heeft zich voorgenomen het generieke geneesmiddel Airflusal® ter behandeling van astma en van chronisch obstructief longlijden of COPD ( "chronic obstructive pulmonary disease") op de Belgische markt te brengen.

Het generieke geneesmiddel zal als "Airflusal® Forspiro®" verkocht worden in een inhalator die er als volgt uit ziet :



Of :



Airflusal® Forspiro® zou wel reeds op de Nederlandse markt verkocht worden maar is dus in België nog niet op de markt.

Deze Airflusal® Forspiro® -inhalator werd door Vectura Delivery Devices Limited , de ontwerper van deze inhalator, gedeponerd als een gemeenschapsmodel ingeschreven bij EUIPO. (Stuk II.1 bundel Sandoz).

Er werd voor deze inhalator gebruik gemaakt van een specifieke kleur paars “ Pantone 2573C” zonder dat evenwel intellectueelrechtelijke bescherming voor deze kleur werd gezocht door Vectura Delivery Devices Ltd. Sandoz houdt voor deze specifieke kleur te hanteren om de aard van het product en niet de commerciële herkomst ervan te duiden.

Vectura Delivery Devices Ltd, verleende een exclusieve licentie aan Sandoz Group voor het gebruik van dit gemeenschapsmodel. (Stuk II.2 bundel Sandoz).



Sandoz heeft de procedure inzake het bekomen van een marktvergunning voor België opgestart. Als referentiegeneesmiddel voor Airflusal® werd het geneesmiddel Seretide® weerhouden.

Seretide® wordt in België op de markt gebracht door **Glaxo Group**, producent van voorschrijfgeneesmiddelen, vaccins en zelfzorggeneesmiddelen

Glaxo maakt bij de verkoop van Seretide® gebruik van verschillende inhalatoren :



of meer nauwkeurig diskusinhalatoren of evohaler's :

Diskus	Evohaler – verstuiverinhalator
	

Glaxo Group is met betrekking tot deze producten houder van minstens twee merken. Zij is houder van een Benelux contourloos kleurmerk “Violet 2587 C” ( voor klasse 10 en 5) en houder van een EU-merk met nummer 003890126

voor de producten van klasse 10, de inhalatoren.

Het Benelux kleurmerk "Violet 2587 C" wordt door Glaxo Group gebruikt voor de geneesmiddelen in inhalatoren ter behandeling van respiratoire problemen.

Sedert 1998 gebruikt Glaxo Group dit kleurmerk Violet 2587 C meer specifiek voor "Seretide®", een geneesmiddel ter behandeling van astma en chronisch obstructief longlijden.

Zo zou Glaxo Group het kleurmerk gebruiken op alle Seretide Diskus inhalatoren en hun verpakking, en op de Seretide Evohaler inhalator 25/125 en alle Evohaler verpakkingen. Zij houdt voor dat de andere twee Evohaler inhalatoren (25/50 en 25/250) in andere tinten paars op de markt zouden gebracht worden.

Het kleurmerk met PMS-codering " Violet 2587 C " werd bijna 16 jaar na commercialisering van "Seretide®", op 30.06.15, in de Benelux ingediend en werd op 02.07.15 ingeschreven onder het nummer 977861. Glaxo Group deed beroep op de spoedprocedure inzake depot. Het kleurmerk werd voorzien van de vermelding " CFE 29.1.5 (violet). De rechtbank verwijst hierna naar het kleurmerk als " Violet 2587 C ".



Dit kleurmerk werd ingeschreven voor waren uit klasse 5 en uit klasse 10 : " Farmaceutische preparaten voor de behandeling van astma en/of chronische obstructieve longziekten" ( zoals vertaald uit het Frans : *Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme pour le traitement de l'asthme et/ou de la maladie pulmonaire obstructive chronique*) in klasse 5 en voor " inhalatoren voor de behandeling van astma en/of chronische obstructieve longziekten ; onderdelen van voormelde waren" ( zoals vertaald uit het Frans "*Inhalateur pour le traitement de l'asthme pour le traitement de l'asthme et/ou de la maladie pulmonaire obstructive chronique; éléments des produits précités*") in klasse 10.

Glaxo houdt voor dat zij bij de lancering van " Seretide® " gebruik maakte van deze paarse kleur zoals beschermd door het kleurmerk omdat zij een ongebruikelijke kleur verkoos voor haar nieuwe product. Het gebruik van het paars zou tot een "*revolutionaire marketingstrategie rond de paarse kleur 2587 C*" geleid hebben.

De “ combinatie van een zeer ongebruikelijke kleur en het doorgedreven gebruik van deze kleur in alle onderdelen van de marketing.”, zo houdt Glaxo voor vormden precies deze revolutionaire marketingstrategie.

Niet alleen het marketingmateriaal op zich, brochures en dergelijke, zouden van de paarse kleur voorzien zijn maar ook stands op beurzen en conferenties, en promotiegeschenken werden paars gekleurd.

Het is deze revolutionaire marketingstrategie die ertoe zou bijgedragen hebben, zo houdt Glaxo Group voor, dat de Seretide-inhalator of “de paarse inhalator” waarnaar Glaxo Group verwijst, een echt blockbuster werd en waardoor paars geassocieerd zou worden met een succesvol product voor de behandeling van astma / COPD.

Het EU-merk gedeponeerd onder nummer 003890126



Bij het depot van dit merk gaf Glaxo Group aan dat het handelsmerk bestaat uit de kleur donkerpaars ( Pantone code 2587C) die toegepast wordt op een significant deel van een inhaleertoestel en de kleur lichtpaars ( Pantone code 2567 C) die op het overige deel van de inhalator wordt toegepast.

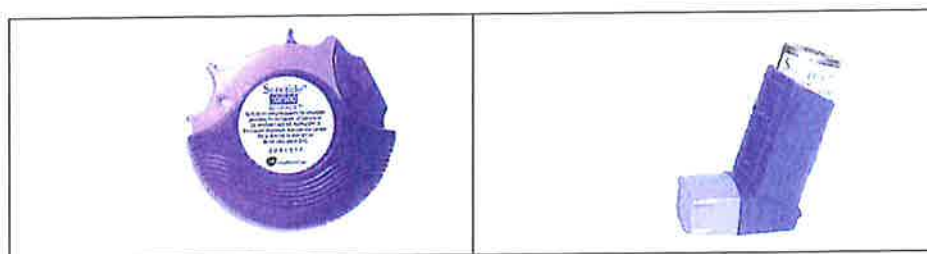
Het is echter enkel de kleur paars met Pantone code 2587C die het voorwerp heeft uitgemaakt van het Benelux-depot waarvan thans en in deze procedure de nietigverklaring wordt gevorderd.

## 2.2 Het gebruik van de kleur paars voor inhalatoren voor astma /COPD.

Sandoz heeft zich voorgenomen om de volgende inhalator op de markt te brengen :



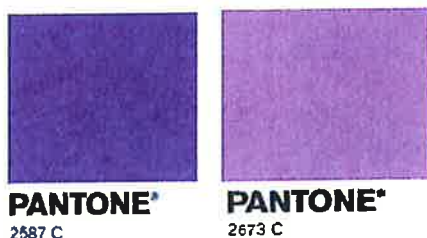
Glaxo Group verkoopt ondermeer in België Seretide® in volgende inhalatoren :



Er bestaat tussen partijen geen discussie over het feit dat de kleur paars die voor de Belgische markt zal gebruikt worden door Sandoz niet hetzelfde paars is als "Violet 2587 C" waarvoor Glaxo Group over merkenrechtelijke bescherming geniet.



Glaxo houdt wel voor dat het paars waarvoor Sandoz gekozen heeft uit een tint bestaat (2573C) die uiterst dicht aanleunt bij haar kleurmerk " Violet 2587 C".



Sandoz is van oordeel dat het door Glaxo Group gedeponeerde Benelux kleurmerk " Violet 2587 C " nietig is omwille van een gebrek aan onderscheidend vermogen en liet daarom dagvaarding betekenen aan Glaxo Group op 03.11.15.

### 2.3 Astma en COPD / inhalatoren.

De inhalatoren die op de markt zijn voor de behandeling van astma en COPD verschillen naargelang de fase waarin de patiënt zich bevindt en naar de noodzaak aan preventieve, controlerende, onderhoudende of verlichtende medicatie. ( in het Engels gaat het over "preventer", "controller", "maintenance" of reliever.)

Relievers werken slechts kort en zijn bedoeld om in acute aanvallen gebruikt te worden terwijl het gebruik van preventers eerder preventief en onderhoudende met langzame afgifte - medicatie is.

Relievers, Sandoz verwijst naar kortwerkende luchtwegverwijders, worden in acute omstandigheden aangewend en deze inhalatoren zijn volgens Sandoz eerder blauw van kleur daar waar de langwerkende luchtwegverwijders of controllers groen of appelblauw zeegroen zijn.

Astma en COPD-patiënten hebben gebruikelijk inhalatoren die zowel in de categorie van de relievers als de categorie van de preventers valt.

Glaxo Group houdt voor dat zij door de combinatie van twee relievers in het door haar gecommmercialiseerde Seretide® een klinisch meer performant medicijn, de actieve ingrediënten zijn klinisch effectiever, tot stand bracht en tegelijkertijd het aantal benodigde inhalatoren voor een patiënt terugbracht. Zij zou erin geslaagd zijn om als eerste op de markt twee relievers in één inhalator te combineren.

Het staat vast dat Airflusal® van Sandoz eveneens gebruik maakt van twee relievers in één inhalator nu het geneesmiddel Seretide® als referentiegeneesmiddel in de Belgische procedure tot het verkrijgen van een marktvergunning werd weerhouden.

Deze combinatieproducten worden gebruikelijk, zo houdt Sandoz voor, in een inhalator die paars, violet, donkerroze of een andere warme kleur heeft, verkocht.

Het gebruik van deze kleuren zou een informatieve waarde voor de patiënt hebben.

Glaxo Group betwist dat er sprake zou zijn van een internationale kleurcode voor astma en OCPD / inhalatoren.

#### **2.4 Buitenlandse procedures.**

Glaxo Group heeft buitenlandse procedures zelf opgestart ter bescherming van haar exclusieve rechten voortvloeiende uit haar EU-merk gedeponeerd onder het nummer 003890126 en waarvan de toelichting melding maakt van een tweekleurige inhalator met de kleur donkerpaars ( Pantone code 2587C) die toegepast wordt op een significant deel van een inhaleertoestel en de kleur lichtpaars ( Pantone code 2567 C) die op het overige deel van de inhalator wordt toegepast.

Deze procedures zijn verder slechts op indirecte wijze relevant voor deze procedure die uitsluitend betrekking heeft op de nietigheid dan wel de bescherming van het Benelux-kleurmerk " Violet 2587 C".



De procedure ingeleid door Glaxo Group in Nederland en strekkende tot het horen opleggen van een stakingsbevel in de gehele Benelux voor beweerde schending van het Benelux-kleurmerk " Violet 2587 C" door Sandoz werd afgewezen bij beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank Midden-Nederland dd. 30.12.15. ( stuk III.2 bundel Sandoz)

Deze beslissing is wel en op directe wijze relevant voor deze zaak.

In deze beslissing dd. 30.12.15 zouden de bewijsstukken door Glaxo Group aangebracht met betrekking tot de volgens Glaxo Group relevante marktonderzoeken niet in aanmerking genomen zijn door de Voorzitter van de Rechtbank Midden-Nederland dd. 30.12.15.

Glaxo Group heeft tegen beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank Midden-Nederland dd. 30.12.15 inmiddels hoger beroep ingesteld.

Sandoz liet op 03.11.15 dagvaarding betekenen aan Glaxo Group in nietigverklaring en doorhaling van het Benelux-kleurmerk "Violet 2587 C".

Glaxo Group stelde bij conclusie een tegenvordering in die ertoe strekt te horen zeggen voor recht dat de aangekondigde conditionering van Airflusal en de Airflusal inhalator inbreuk plegen op het Beneluxmerk nr. 0977861 van Glaxo Group en dat de staking zou bevolen worden van iedere verhandeling en promotie van Airflusal in de aangekondigde conditionering of in enige andere conditionering die als inbreukmaken op het Beneluxmerk nr. 0977861 van Glaxo Group moet beoordeeld worden en dit onder verbeurte van een dwangsom.

### **3. Beoordeling**

#### **3.1. De bevoegdheid van deze rechtbank.**

De materiële bevoegdheid van deze rechtbank maakt niet het voorwerp uit van een exceptie opgeworpen door partijen.

De rechtbank heeft na onderzoek van de zaak geen grond van onbevoegdheid vastgesteld.

De rechtbank stelt vast dat zij bevoegd is.

#### **3.2 Over de ontvankelijkheid van de vordering.**

Er werd door de procespartijen geen exceptie van onontvankelijkheid van de vorderingen opgeworpen.

De rechtbank heeft na onderzoek van de zaak geen grond van onontvankelijkheid vastgesteld die zij ambtshalve zou dienen op te werpen.

De vorderingen op hoofdeis en de vorderingen op tegeneis zijn derhalve ontvankelijk.

### 3.3 Over de grond van de zaak.

#### 3.3.1 De vordering op hoofdeis.

##### 3.3.1.1 De bewijslast.

De procespartijen zijn het oneens over wie in deze zaak precies welke bewijslast draagt.

In toepassing van het Belgisch burgerlijk bewijsrecht komt het de partij toe die een vordering in rechte stelt haar vordering te bewijzen. ( artikel 1315 B.W. en 870 Ger.W.)

De vraag is of deze bewijslast zonder meer en zonder enige nuance toepassing vindt in deze zaak en of de bewijslast van de door Sandoz ingeroepen nietigheidsgronden door Sandoz moet gedragen worden.

In hoofdorde houdt Sandoz voor dat het " Violet 2587 C" kleurmerk nietig is omdat het ab initio onderscheidend vermogen mist. De bewijslast hiervan rust, zo stelt Glaxo Group, bij Sandoz daar waar Sandoz voorhoudt dat na het Oberbank-arrest (Oberbank, Hof van justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 19 juni 2014 in de zaak nr. C-217/13 © Curia, 20/10/2014, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)) de bewijslast met betrekking tot de afwezigheid van enig onderscheidend vermogen ligt bij die procespartij die zich op deze afwezigheid beroept. ( Cour d'appel, 9e chambre, Bruxelles, 24/06/2004 — Affaire : "Veuve Clicquot", *Ing.-Cons.*, 2004/3, p. 285)

In het arrest Oberbank, arrest geveld na de Veuve-Cliquot-zaak, werd het onderscheidend vermogen van een merk *verkregen door inburgering of gebruik* beoordeeld.

Glaxo Group betwist niet dat voor zover de afwezigheid van gebruik of inburgering van haar merk in rechte aangevochten wordt, zij daarvan de bewijslast draagt maar houdt eraan dat het bewijs van het inherent onderscheidend vermogen van haar kleurmerk geheel bij Sandoz rust.

Glaxo Group kan slechts gedeeltelijk gevolgd worden in haar stelling : het Belgische bewijsrecht voorziet inderdaad dat de bewijslast rust bij de partij die feiten aanvoert maar het beginsel van verplichte medewerking van alle procespartijen aan de bewijsvoering werd gecodificeerd in artikel 871 Ger.W. ( Allemeersch, B. en Vandebussche, W., « Bewijs versus geheim in het aansprakelijkheidscontentieux », *R.D.C.-T.B.H.*, 2013/10, p. 1057-1077).

Aldus kan Glaxo Group zich niet zonder meer afzijdig opstellen door de bewijslast van het inherente onderscheidend vermogen van haar Benelux-kleurmerk " Violet 2587 C" volledig bij Sandoz te leggen. Dit geldt des te meer nu zij als partij die het depot in spoedprocedure heeft neergelegd geacht kan worden over bewijselementen te beschikken die het al dan niet inherente onderscheidend vermogen van het kleurmerk kunnen aantonen.

Deze loyale medewerking van Glaxo Group aan de procesvoering en bewijsgraving geldt niet alleen voor wat het gebrek aan onderscheidend karakter ab initio betreft, maar ook voor wat het beweerd beschrijvend karakter van het merk ab initio en de beweerd tegenstrijdigheid met het algemeen belang betreft.

#### 3.3.1.2 Mist het Benelux-kleurmerk " Violet 2587 C" onderscheidend vermogen en moet het derhalve nietig verklaard worden ?

##### a) (Geen) ab initio onderscheidend vermogen.

Sandoz stelt dat het Benelux-kleurmerk " Violet 2587 C" van Glaxo Group onderscheidend vermogen mist en dat dit ab initio het geval was. Zij vordert daarom de nietigverklaring van dit merk.

Glaxo Group meent dat het kleurmerk paars 2587C in de Benelux zowel op het tijdstip van ingebruikname als op datum van het depot zeer ongebruikelijk als kleur was om de zeer specifieke waren in klassen 5 en 10 op een zeer specifieke markt (inhalatoren en componenten van inhalatoren voor astma en COPD, en farmaceutische bereidingen om deze aandoeningen te behandelen) te onderscheiden. Zij stelt verder dat Sandoz niet aan de op haar rustende bewijslast inzake afwezigheid van enig ab initio onderscheidende vermogen voldoet en dat haar vordering derhalve moet afgewezen worden.

Het is correct dat kleurmerken aan geen andere basisvereisten dan de andere merken moet voldoen en dat het derhalve zou kunnen volstaan dat het kleurmerk grafisch voorgesteld kan worden en ter onderscheiding van waren of diensten dienstig is. ( artikel 2.1 BVIE)

Nochtans worden kleurmerken slechts bij wijze van uitzondering als inherent onderscheidend vermogen bezittend, beoordeeld. ( Janssens, M.-C. en Depypere, L., « Overzicht van de Europese- en Beneluxrechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmerken (2013- & 2015) », *Ing.-Cons.*, 2016/2, p. 241-319.)

In deze zaak is de rechtbank van oordeel dat geen bewijs voorligt dat het kleurmerk "paars 2587C" inherent onderscheidend vermogen bezit.

Glaxo Group licht weliswaar toe wanneer volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie inherent onderscheidend vermogen wordt aangenomen (HvJEU, 6 mei 2003, C-104/01, EU:C:2003:244, *Libertel*, punt 66) maar laat na om concreet voor kleurmerk "paars 2587C" aan te tonen dat deze kleur op het ogenblik van het depot zeer ongebruikelijk was voor een beperkt aantal specifieke waren en voor een zeer specifieke doch relevante markt.

Het onderzoek naar onderscheidend vermogen van een merk moet door de bevoegde autoriteit en aan de hand van een concreet onderzoek gebeuren. ( Oberbank, Hof van justitie van de Europese Unie - Arrest dd. 19 juni 2014 in de zaak nr. C-217/13 © Curia, 20/10/2014, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu),overweging 40 )

Het onderscheidend vermogen van een merk moet bestaan en moet worden beoordeeld op het tijdstip van aanvraag van het kwestieuze merk.( HvJEU, 23 apr 2010,, BHIM/Frosch, C-332/09 P, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu))

Er kan niet met zekerheid vastgesteld worden dat bij inschrijving van het kleurmerk dit *inherent* onderscheidend vermogen door het BBIE werd verondersteld of aangenomen. Glaxo Group had hiervan het bewijs kunnen bijbrengen, in het kader van haar medewerking aan een loyale procesvoering zoals hoger uiteengezet, maar heeft dat niet gedaan.

Thans haalt Glaxo Group aan dat zij in 1995 een bewuste keuze voor *de kleur paars* gemaakt heeft omdat geen enkele andere inhalator op de markt deze kleur had en zij met Seretide®, een baanbrekend product in een (vernieuwende diskus-)inhalator een marketing-campagne wenste op te zetten waarbij voor de *kleur paars* als extreem onderscheidend ten opzichte van alle andere inhalatoren op de markt werd gekozen. Zij had op dat ogenblik reeds voor de merkenrechtelijke bescherming van de door haar gekozen kleur kunnen opteren maar deed dat niet.

Uit de neergelegde stukken blijkt dat Glaxo Group *de kleur paars* in verschillende tinten op haar inhalatoren, verpakkingen en promotiemateriaal toepast. Het is onduidelijk of sedert 1995 wijzigingen werden aangebracht in de verschillende tinten van de kleur paars die Glaxo Group hanteert.

De rechtbank stelt vast dat het kleurmerk " Violet 2587 C " een zeer specifieke kleur paars betreft. Glaxo Group toont ook met de verklaring van de heer Davies, hoofd ontwerpingenieur bij GSK en de heer Baker, toenmalige regioverantwoordelijke ziektes, globale commerciële ontwikkeling respiratoir bij GSK, niet aan dat de keuze voor *de kleur paars* in 1995 specifiek en slechts of minstens ook de kleur " Violet 2587 C " betrof.

Verder kan vastgesteld worden dat kleurmerk " Violet 2587 C" niet bij het in de markt zetten van Seretide® werd gedeponereerd maar slechts het voorwerp van depot heeft uitgemaakt nadat de procedures voor het betreden van de markt door Airflusal® Forspiro® werden aangevat.

Glaxo Group lijkt er zelf bij het depot van het kleurmerk "paars 2587C" te zijn vanuit gegaan dat door inburgering deze specifieke kleur paars onderscheidend vermogen verworven heeft. Dit blijkt ondermeer uit de stukken waarvan Glaxo Group bij haar depot gebruik van heeft gemaakt. Deze stelling vindt bevestiging in de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank Midden-Nederland dd. 30.12.15.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het bewijs dat " Violet 2587 C" ab initio onderscheidend vermogen had ontbreekt en dat het negatieve bewijs dat deze kleur ab initio geen onderscheidend vermogen had daarmee geleverd werd.

**b) Onderscheidend vermogen door inburgering. (artikel 2.28, lid 2, BVIE en artikel 6quinquies, C.1 van het Verdrag van Parijs.)**

Hoger stelde de rechtbank vast dat het kleurmerk " Violet 2587 C" onderscheidend vermogen mist door de afwezigheid van inherent onderscheidend vermogen (artikel 2.28, lid 1, **b**, en lid 2, BVIE) en dat dit kleurmerk ab initio beschrijvend is (artikel 2.28, lid 1, **c**, en lid 2, BVIE).

De vordering van Sandoz tot nietigverklaring van het kleurmerk " Violet 2587 C" is tevens gesteund op de afwezigheid van onderscheidend vermogen van dit kleurmerk bij gebrek aan inburgering.

Het is Glaxo Group die de bewijslast draagt inzake deze inburgering. HvJEU, 19 juni 2014, C-217/13 en C-218/13, curia.europa.eu, *Oberbank*, punt 68). Deze bewijslast strekt zich uit tot het gehele Benelux-gebied. ( Brussel, 23 mei 2008, ICIP 2008, 438).

Sandoz betwist dat Glaxo Group het bewijs van inburgering bijbrengt.

*b.1) Het relevante publiek.*

Glaxo Group en Sandoz zijn het oneens over het relevante publiek dat in aanmerking moet genomen worden bij de beoordeling van de inburgering.

Het wordt niet betwist dat de producten waarvoor het kleurmerk worden aangewend uitsluitend geneesmiddelen betreft die enkel op doktersvoorschrift aangekocht en dus niet vrij verkrijgbaar zijn.

Glaxo Group leidt uit het feitelijk gegeven dat deze geneesmiddelen slechts door een geneesheer kunnen voorgeschreven worden af dat wanneer men het relevante publiek gaat definiëren dit voor het overgrote deel bestaat uit artsen en apothekers en dat de patiënt die het geneesmiddel gebruikt slechts in mindere mate als relevant voor dit publiek mag in aanmerking genomen worden.

Het is een interessant argument voorgehouden door Glaxo Group dat de aankoopbeslissing bij de artsen ligt en de patiënten als dusdanig geen of zeer weinig impact op deze aankoopbeslissing kunnen uitoefenen. Glaxo Group pleit er zelf voor dat aan de patiëntengroep “ *niet hetzelfde gewicht moet worden gegeven als aan dokters en apothekers omdat zij doorgaans geen rol spelen in de aankoopbeslissing.*”

Algemeen mag aangenomen worden dat artsen hun voorschrijfpolitiek en de aankoopbeslissing laten bepalen door de werkzame stoffen die de door hen voorgeschreven medicijnen bevatten en niet door de *kleur* van een inhalator...

Sandoz stelt dat de artsen niet als algemene categorie mogen beschouwd worden maar dat een onderscheid tussen huisartsen enerzijds en specialisten anderzijds zich opdringt. Zij houdt voor dat huisartsen en specialisten op een verschillend moment in de klinische ontwikkeling van een patiënt werken en dat hun interactie met het betrokken product op een geheel verschillend tijdstip plaatsvindt. Deze stelling met betrekking tot dit onderscheid wordt door Sandoz echter niet verder onderbouwd.

Apothekers behoren volgens Glaxo Group eveneens tot het relevante publiek en dit met een min of meer gelijkwaardig gewicht als de dokters. Zij komen immers in aanraking met minstens de verpakking van het geneesmiddel Het is slechts wanneer de arts een voorschrift op stofnaam heeft opgesteld dat de apotheker een rol in het besluitvormingsproces krijgt.

Sandoz is het weliswaar eens met Glaxo Group dat dokters en apothekers deel uitmaken van het relevante publiek maar hecht, in tegenstelling tot Glaxo Group, meer belang aan de patiënten en aan hun aandeel binnen het relevante publiek.

De rechtbank is van oordeel dat het relevante publiek voor de betrokken inhalatoren waarop het kleurmerk werd aangebracht inderdaad niet enkel uit geneesheren en apothekers maar ook uit patiënten bestaat.

Waar van geneesheren en apothekers mag aangenomen worden dat zij in de eerste plaats zich zullen laten leiden door de produknaam en de samenstelling ervan zal voor patiënten, die gebruikelijk ter behandeling van hun ziekte over van elkaar verschillende inhalatoren beschikken, de kleur van de betrokken inhalator een groter belang innemen waardoor de kleur ook voor de patiënten relevant is.



Verder is niet ongebruikelijk dat wanneer de geneesheer een keuzemogelijkheid heeft tussen verschillende geneesmiddelen met eenzelfde werking de betrokken patiënt wel bevroegd wordt door de geneesheer vooraleer deze de aankoopbeslissing neemt.

In die zin acht de rechtbank het niet nodig om een verschillend gewicht aan de verschillende categorieën deel uitmakend van het relevante publiek te geven.

Het relevante publiek bestaat uit geneesheren, apothekers en patiënten in België, Nederland en Luxemburg.

*b.2 Bewijs bijgebracht door Glaxo Group.*

*b.2.1 Het marktaandeel.*

Glaxo Group toont aan dat het marktaandeel ongeveer 30 % in België en Nederland bedroeg en 40 % in Luxemburg. ( stuk 4.b Bijlage 3 bundel Glaxo Group).

Het staat onbetwistbaar vast dat tot en met 2013 Glaxo Group een octrooimonopolie voor salmeterol en fluticasone ( de twee-in-ééncombinatie in de paarse discusinhalator) had wat het marktaandeel mee kan verklaren.

Het marktaandeel van Glaxo Group wordt als dusdanig door Sandoz niet betwist.

Het gaat voor elke Benelux-lidstaat over een aanzienlijke en belangrijke positie binnen elke markt zoals deze tot uiting komt in het marktaandeel.

Deze dominante positie van Glaxo Group wordt derhalve bewezen geacht. Het bestaan van deze dominante positie alleen is echter niet voldoende om tot inburgering van het kleurmerk te besluiten.

*b.2.2 Het intensief gebruik van het kleurmerk.*

Glaxo houdt voor dat haar producten in 1999 gelanceerd werden en gedurende die periode intensief gebruikt worden op de Benelux-markt. Zij houdt voor dat sinds de lancering meer dan 58 miljoen Seretide inhalatoren verkocht werden in de Benelux.

Glaxo brengt echter geen specifieke cijfers bij met betrekking tot de discus- en evohalers waarin de kleur paars of nog meer specifiek " Violet 2587 C" werd verwerkt en die *in de Benelux* werden verkocht.

Het bijgebrachte bewijs is dan ook te algemeen en toont niet aan dat het

relevante publiek “ Violet 2587 C” als merk ter identificatie van de producten als afkomstig van Glaxo Group of ter onderscheiding van andere merken zag.

Glaxo houdt voor dat het paars van het kleurmerk op de verpakking van elke Seretide-inhalator wordt aangebracht. Zij geeft aan dat het gebruik van haar kleurmerk op deze verpakkingen dominant en vaak exclusief is. En dat het kleurmerk intensief wordt gebruikt voor de marketing en promotie.

De door Glaxo neergelegde stukken onderbouwen deze stelling niet en tonen niet aan dat Glaxo Group slechts het kleurmerk gebruikte.

Het is verder correct zoals Sandoz voorhoudt dat Glaxo nooit op een actieve wijze gecommuniceerd heeft dat de specifieke kleur Pantone 2587C moet worden beschouwd als een onafhankelijk en exclusief merk.

Uit de neergelegde en in de conclusie opgenomen foto's en afbeeldingen blijkt dat zowel de inhalatoren als de verpakkingen en het promotie- en informatiemateriaal steeds een combinatie van verschillende tinten paars, waaronder het kleurmerk, zijn en dat de kleuren steeds in combinatie met de merken Seretide® en/of GSK® gebruikt worden.

Het is correct dat het “gebruik van een teken als merk” door het Hof van Justitie van de EU wordt begrepen als hebbende enkel betrekking op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie, door de betrokken kringen, van de waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming (HvJEU, 7 juli 2005, *Nestlé/Mars UK*, C-353/03, punten 26 en 29).

De verkoop van een paarse discus- of evohaler in combinatie met Seretide® en/of GSK® erop vermeld zou ertoe kunnen leiden dat het relevante publiek enkel voor wat het kleurmerk betreft deze waren als afkomstig van Glaxo gaat identificeren ( HvJEU, 22 juni 2006, *August Storck/OHIM*, C-24/05 P, curia.europa.eu).

Het is precies Glaxo Group die daarvan het bewijs moet leveren.

### b.2.3 Marketinguitgaven.

Glaxo Group brengt stukken bij waaruit blijkt dat zij jaarlijks substantiële middelen aanwendt om haar producten, en dus ook de Seretide, bij het relevante publiek bekend te krijgen en te houden. ( stuk 3.c bundel Glaxo Group).

Het bijgebrachte bewijs is echter te algemeen en toont niet aan welke substantiële middelen werden gereserveerd voor de producten en het materiaal waarop het kleurmerk “Violet 2587 C” als merk ter identificatie van de producten.

Deze uitgaven op zich tonen dus niet de inburgering van het kleurmerk (Pantone 2587C) aan.

#### b.2.4 Patiëntenblogs.

Glaxo brengt verwijzingen naar patiëntenblogs bij waarbij patiënten op hun blog verwijzen naar de Seretide inhalator als de “paarse inhalator”.

Sandoz laat terecht gelden dat deze voorbeelden op zich geen inburgering bewijzen.

Het gaat om fragmenten waaruit moet blijken dat enkele patiënten een paarse inhalator en Seretide in combinatie met elkaar gebruiken. Over het kleurmerk “Violet 2587 C” wordt echter niets gezegd.

Het is onduidelijk of de betrokken patiënten het woordmerk Seretide® dan wel de paarse kleur als relevant beschouwen. Er blijkt in elk geval niet uit dat zij de paarse kleur als merk beschouwen. Zij lijken eerder te veronderstellen dat de paarse kleur een aanduiding geeft van de situaties ( nood of acute noodzaak) binnen dewelke deze inhalatoren moeten gebruikt worden.

In elk geval zijn de bijgebrachte uittreksels niet van aard om de inburgering vast te stellen.

#### b.2.4 De marktonderzoeken.

Eind 2014 liet Glaxo Group door Dr. Almut Pflüger van Pflüger Rechtsforschung GmbH, een Duitse marktonderzoeksexpert, een marktonderzoek uitvoeren met betrekking tot alleen de kleur 2587C. ( onderlijning door de rechtbank)

Dit onderzoek werd uitgevoerd in enkele EU-lidstaten waaronder België en Nederland maar niet in Luxemburg.

Niet alleen heeft men in dit onderzoek dus niet het gehele Benelux-territorium, waar het relevante publiek gevestigd is, in het onderzoek opgenomen men heeft daarnaast het onderzoek beperkt tot artsen en apothekers. Aldus kan niet vastgesteld worden dat het door Dr. Almut Pflüger uitgevoerde onderzoek het relevante publiek bevraagd heeft.

Glaxo heeft daarnaast, zelf zo houdt zij voor, het onderscheidend vermogen van haar kleurmerk bij patiënten onderzocht. Zij stelt dat 66,5% van de patiënten in België, 56% in Nederland en 61,5% in Luxemburg één enkele oorsprong toekennen aan de paarse kleur 2587C gebruikt op inhalatoren.

Glaxo Group heeft vervolgens Dr. Almut Pflüger verzocht een marktonderzoek uit te voeren bij apothekers en dokters in Luxemburg. ( stuk 4.c(v) bundel Glaxo Group). 96 % van de huisartsen en 76,9 % van de apothekers zouden bevestigd hebben dat de inhalatoren met paarse kleur afkomstig zijn van GSK of dat het Seretide betreft.

Tot slot werd door Dr. Almut Pflüger een onderzoek uitgevoerd in de Benelux bij respiratoire specialisten. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de kleur "Violet 2587 C" op de paarse inhalatoren als afkomstig van Glaxo Group wordt geïdentificeerd.

De cijfers die uit de gevoerde marktonderzoeken naar voren komen zijn duidelijk : het relevante publiek ( zowel artsen, specialisten als patiënten), in België, Nederland en Luxemburg herkennen de kleur "Violet 2587 C" als zijnde de kleur gebruikt door Glaxo Group voor inhalatoren.

Sandoz betwist zo ongeveer alle aspecten van deze marktonderzoeken : datum van uitvoering, de bevraging die teveel informatie zou verstrekken en niet volgens de 3-stappen-test zou uitgevoerd zijn,, de methodologie, de selecties van participanten en de resultaten zonder dat zij evenwel haar betwistingen op afdoende wijze staft in die zin dat geen enkel marktonderzoek wordt bijgebracht waaruit blijkt dat de uit de op vraag van Glaxo Group georganiseerde marktonderzoeken voortkomende resultaten in het geheel niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

Sandoz houdt verder voor dat deze marktonderzoeken, waarvan het overgrote deel werd uitgevoerd in 2016, niets bewijzen over de inburgering op de datum van indiening van het kleurmerk en meerbepaald 30.06.15).

Zoals hoger uiteengezet is het correct dat Glaxo Group tot 2013 als octrooihouder als enige producent de paarse inhalator met een combinatieproduct van salmeterol en fluticasone op de markt kon verdelen. Deze periode heeft er zonder enige twijfel toe bijgedragen dat de resultaten van de voorlegde marktonderzoeken zijn wat ze zijn.

De enige logische verschuiving die sedert 2013 had kunnen plaatsvinden was dan ook een verminderde herkenbaarheid bij het relevante publiek.

Bovendien wordt in artikel 2.28,2 BVIE uitdrukkelijk aanvaardt dat inburgering ook na de inschrijving kan plaatsvinden.

**Het bewijs van inburgering dat door Glaxo geleverd wordt is volledig : zij levert aan de hand van de neergelegde marktonderzoeken het bewijs van inburgering bij alle categorieën van het relevante publiek in de drie lidstaten van de Benelux zodat de rechtbank kan vaststellen dat door inburgering " Violet 2587 C" onderscheidend vermogen kreeg.**

**c.) Het beschrijvend karakter van het kleurmerk Paars 2587C.**

De rechtbank heeft hoger geoordeeld dat door inburgering “ Violet 2587 C” onderscheidend vermogen kreeg en dit voor de waren uit de klassen 5 en 10.

Het kleurmerk “ Violet 2587 C” is dan ook geldig. (HvJEU, 19 juni 2014, C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, *Oberbank*, punt 42; HvJEU, 18 juni 2002, C-399/99, EU:C:2002:377, *Philips*, punt 61).

De vordering van Sandoz gegrond op het beweerd ab initio beschrijvend karakter van kleurmerk “ Violet 2587 C” wijst de rechtbank om deze redenen af als ongegrond.

**d.) Vierde middel : het kleurmerk Paars 2587C is strijdig met het algemene belang.**

Sandoz heeft als vierde middel om de nietigverklaring van het kleurmerk Paars 2587C te vorderen de strijdigheid van dit kleurmerk met het algemene belang opgeworpen.

Het komt Sandoz toe hiervan het bewijs te leveren.

De rechtbank heeft hoger echter geoordeeld dat door inburgering “ Violet 2587 C” onderscheidend vermogen kreeg en dit voor de waren uit de klassen 5 en 10.

Het BBIE heeft rechtsgeldig het kleurmerk “ Violet 2587 C” ingeschreven en had deze inschrijving moeten weigeren wanneer zij enige strijdigheid met het algemene belang had vastgesteld.

Het is correct dat de beperkte beschikbaarheid van kleuren, wanneer er sprake is van kleurmerken, ertoe moet leiden dat deze beperkte beschikbaarheid niet ongerechtvaardigd beperkt wordt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten uit dezelfde klasse aanbieden waarvoor de inschrijving werd aangevraagd. HvJ, 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, par. 41).

Het bestaan van kleurmerken wordt echter niet in twijfel getrokken : wanneer aanvaard wordt dat men kleurmerken kan deponeren dan aanvaardt men dat per definitie een op ernstige wijze de concurrentie beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten uit dezelfde klasse aanbieden.

De enige wijze waarop het bestaan van kleurmerken als niet ongerechtvaardigd en getuigend van oneerlijke concurrentie ten opzichte van de andere marktdeelnemers die dezelfde waren of diensten aanbieden, kan

verzekerd worden, bestaat in een zeer restrictieve interpretatie van het verwarringsgevaar door het relevante publiek en door de bescherming van een kleurmerk te beperken tot die precieze kleurtint en –code die werd gedeponeed als merk.

### 3.3.2 De vordering op tegeneis.

De vordering op tegeneis ingesteld door Glaxo Group heeft betrekking op de aankondigde lancering van Airflusal op de Belgische markt door Sandoz.

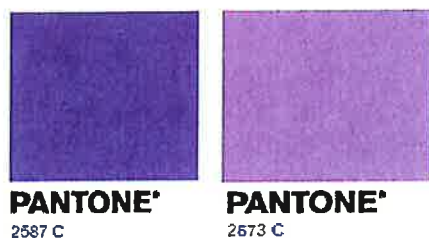


Glaxo Group houdt voor dat deze lancering met zich inbreuken op haar kleurmerk zal brengen omdat niet alleen de inhalatoren van Sandoz maar ook de bijbehorende marketing “*in de paarse*” kleur als inbreukmakend op de merkenrechten van Glaxo Group moeten beschouwd worden.

Zij houdt verder voor dat Sandoz zelf in de Nederlandse procedure zou voorgehouden hebben dat de door haar gebruikte paarse kleur “ *binnen de beschermingsomvang van het ( ...) Benelux-merk vallen.*”

#### 3.3.2.1 Merkinbreuk op grond van artikel 2.20.lid 1 a) BVIE.

Glaxo Group heeft zoals hoger vastgesteld door de rechtbank zelf geoordeeld dat er gebruik wordt gemaakt door Sandoz van een paarse tint die niet exact overeenstemt met het kleurmerk waarvan Glaxo Group houder is.



Er kan dus geen identiteit worden vastgesteld tussen het kleurmerk van Glaxo ( Pantone 2587 C) en het door Sandoz gebruikte Pantone 2573 C.

De rechtbank wijst op dit punt de vordering van Glaxo Group af als ongegrond.

3.3.2.2 In ondergeschikte orde : merkinbreuk op grond van artikel 2.20, lid 1 b-c) BVIE.

Glaxo Group houdt in ondergeschikte orde voor dat kleurmerken geen beperktere beschermingsomvang hebben en niet beperkt zijn tot de specifieke tint die het voorwerp van het kleurmerk uitmaakt gerechtigd is om zich tegen de inbreuken of dreigende inbreuk te verzetten wanneer er sprake is van verwarringsgevaar. ( artikel 2.20, lid 1 sub b-c BVIE ).

Alhoewel correct is dat eerdere en oudere rechtspraak bevestigde dat voor consumptiegoederen het recht op kleurschakeringen voor bekende merken erkend moet worden, kan deze rechtspraak niet zonder meer toegepast worden op de inhalatoren die thans het voorwerp van het geding uitmaken.

Inhalatoren die enkel en alleen op geneeskundig voorschrift en dus niet vrij verkrijgbaar zijn, kunnen niet zonder meer gelijkgesteld worden met consumptiegoederen waarvan de aanschaf door het relevante publiek en op basis van keuzemogelijkheden tussen alternatieven geschiedt.

De inhalatoren betreffen geen consumptiegoederen en het relevante publiek kan slechts gedeeltelijk deelnemen aan het besluitvormingsproces inzake aanschaf van de betrokken producten en dit wanneer de voorschrijvende arts na diagnose een voorschrift uitschrijft en daarbij de keuzemogelijkheid aan de patiënt laat of wanneer de verstreckende apotheek de keuzemogelijkheid tussen twee producten geeft.

Glaxo Group kan dan ook niet gevolgd worden waar zij stelt dat de betrokken tinten Pantone 2587 C en Pantone 2573 C te dicht bij elkaar liggen. Vooral de consument, of in dit geval de patiënt, tot aanschaf overgaat heeft de voorschrijvende geneesheer of de verkopende apotheker de beslissing voor een bepaald geneesmiddel op basis van werkzame bestanddelen en niet op basis van de kleur gemaakt zodat het aanleunen van de beide tinten niet relevant is voor de keuze van het relevante publiek en derhalve ook geen aanleiding tot verwarringsgevaar kan opleveren.

Het gebruik van het paarse kleurmerk door Glaxo Group voor marketingdoeleinden en de vrees van Glaxo Group dat haar marketing verward zal worden met de marketing van de Airflusal is evenmin gegrond. De marketingcampagnes hebben, gelet op de afwezigheid van vrije verkrijgbaarheid in de handel, als belangrijkste doelpubliek de artsen en apotheken, die zoals hoger gesteld niet in de eerste plaats hun keuze op basis van de kleur zullen bepalen.

Ten onrechte houdt Glaxo Group daarnaast voor dat de indruk zou kunnen ontstaan dat de Airflusal van Sandoz afkomstig is van Glaxo Group op basis van een contractuele licentie of andere overeenkomst.

Om redenen zoals hierboven reeds uiteengezet, een zeer specifiek en in belangrijke mate met kennis van zaken oordelend relevant publiek, acht de rechtbank deze vrees niet aannemelijk gemaakt.

Hoger stelde de rechtbank in deze zaak reeds vast dat wanneer het bestaan van kleurmerken als niet al te zeer concurrentiebeperkend wil worden uitgelegd, dit veronderstelt dat de bescherming van de rechten van de merkhouder eerder beperkend, en dus beperkt tot de exacte kleur, moeten uitgelegd worden.

### 3.3.2.3 Merkinbreuk artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE

Glaxo Group stelt tot slot dat zij als merkhouder ook gerechtigd is om in rechte op te treden wanneer zij een dreigende inbreuk op haar rechten in toepassing van artikel 2.20, lid 1 sub c vreest.

In toepassing van artikel 2.20, lid 1, sub c, BVIE kan Glaxo Group het gebruik door Sandoz van de paarse kleur verbieden wanneer Sandoz zonder toestemming van Glaxo Group een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het in de Benelux gekende merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, waardoor, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opnieuw verwijst Glaxo Group naar eerdere rechtspraak die betrekking heeft



op vrij verkrijgbare consumptiegoederen en niet op louter op voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen.

Alhoewel Sandoz een andere kleur had kunnen kiezen, heeft zij inderdaad voor een paarse kleur voor haar inhalator geopteerd.

Die door Sandoz gekozen paarse kleur wijkt echter af van het door Glaxo Group gehouden kleurmerk.

Glaxo Group veronderstelt dat zij elke paarse inhalator of inhalator waarop paarse onderdelen terug te vinden zijn en afkomstig zijn van een concurrerende producent van de Benelux-markt kan weren op grond van een ruime bescherming van haar merk.

Dit zou een al te zeer concurrentiebeperkende interpretatie zijn.

Glaxo Group meent dat de financiële inspanningen die zij de afgelopen zestien jaar leverde om haar Seretide product op de markt te brengen en kenbaar te maken tot gevolg zouden hebben dat enerzijds de Airflusal-producten zonder meer geassocieerd zouden worden met de Seretide van Glaxo Group en dat anderzijds ten onrechte zou gesuggereerd worden dat Airflusal equivalent is aan Seretide wat betreft kwaliteit, indicatie en functie terwijl dat precies niet het geval is.

Alhoewel deze stelling van Glaxo Group aannemelijk lijkt wanneer haar kleurmerk vrij verhandelbare consumptiegoederen zou betreffen, kan zij in deze zaak niet gevolgd worden en opnieuw omdat het eerste beslissingsproces genomen door het relevante publiek in handen van professionelen en niet van een doorsnee-consument ligt.

De rechtbank wijst ook op dit punt de vordering op tegeneis af als ongegrond.

### 3.3.2.3 Merkinbreuk artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE

Tot slot en in uiterst ondergeschikte orde houdt Glaxo Group voor dat Sandoz allerlei andere kleuren kan gebruiken aangezien er geen bindend kleurcoderingssysteem bestaat.

Het niet bestaan van het kleurcoderingssysteem werd hoger reeds door de rechtbank beoordeeld.

De rechtbank acht echter niet aannemelijk gemaakt dat ingevolge de afwezigheid van dergelijk kleurcoderingssysteem, het gebruik door Sandoz van een andere paarse tint voor haar Airflusalinhalator, ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het kleurmerk van Glaxo Group.

Glaxo Group kan in rechte de bescherming van haar exclusieve merkrechten nastreven zonder dat deze bescherming haar evenwel een monopolie positie zou verlenen om te bepalen welke andere marktspeeler of concurrent welke bij haar kleurmerk minder of meer aanleunende tint al dan niet zou mogen aanbrengen en gebruiken.

De rechtbank is van oordeel dat Glaxo Group haar vordering op tegeneis niet bewijst zodat ze afgewezen wordt als ongegrond. Om deze reden gaat de rechtbank niet verder in op het argument misbruik van machtspositie zoals ontwikkeld door Sandoz.

DE RECHTBANK BESLIST HET VOLGENDE,

Rechtsprekende in eerste aanleg en op tegenspraak,

Verklaart de vorderingen op hoofdeis en de vorderingen op tegeneis ontvankelijk doch wijst ze af als ongegrond.

In toepassing van artikel 1017 Ger.W. worden de gerechtskosten omgeslagen in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

Dit vonnis werd gewezen door de Vijfde kamer van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, samengesteld uit :

Mevrouw B. Herregodts, rechter, voorzitter van de kamer ;

De heer T. Vanderbeuken, rechter in handelszaken,

De heer C. Marichal, pl. rechter in handelszaken,

die de zitting hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van de Vijfde kamer van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel op 12-07-2017


~~RECHTINGEN~~



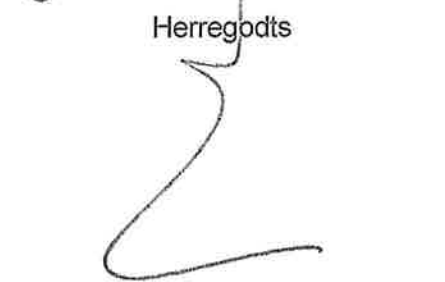
Walravens



Vanderbeuken



Marichal



Herregodts