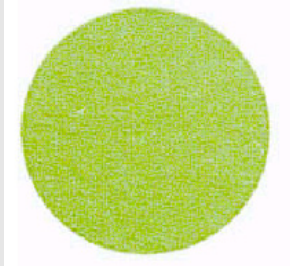


**Vzgr Rb Den Haag, 3 oktober 1994, Smithkline v Centrafarm – Tagamet**

*Tagamet*



*Benelux inschrijving 0374652*



**MERKENRECHT**

**Onderscheidend vermogen lichtgroene kleur Tagamet**

- aangenomen dat de in het geding zijnde lichtgroene tint geschikt is, dan wel in ieder geval - door inburgering - geschikt is geworden het maagzuurbestrijdende geneesmiddel waarvoor Smithkline die gebruikt te onderscheiden van soortgelijke geneesmiddelen.

Naar het voorlopig oordeel van de president faalt dit verweer en moet worden aangenomen dat de in het geding zijnde lichtgroene tint geschikt is, dan wel in ieder geval - door inburgering - geschikt is geworden het maagzuurbestrijdende geneesmiddel waarvoor Smithkline die gebruikt te onderscheiden van soortgelijke geneesmiddelen. Daarbij worden de navolgende feiten en omstandigheden in aanmerking genomen:

- De betreffende kleur wordt door Smithkline reeds 17 jaar voor haar cimetidine-houdende preparaat Tagamet gebruikt;
- De ontdekking van cimetidine is van groot belang geweest voor de bestrijding en genezing van maagkwalen die dikwijls gepaard gaan met of leiden tot maagzweren, waarvoor het middel in de betrokken kringen grote bekendheid heeft gekregen;
- Als gevolg van het octrooi waren er al die jaren geen andere cimetidine houdende geneesmiddelen op de markt;
- Smithkline heeft de kleur nimmer voor haar andere geneesmiddelen gebruikt;

- Smithkline heeft de verbinding van de lichtgroene kleur met Tagamet versterkt door ook de doosjes (mede) in die kleur uit te voeren en in de bijsluiters - anders dan namens gedaagden is betoogd - op die kleur te wijzen, zowel door middel van de afbeelding als in de tekst;

- Het publiek heeft de kleur van de tabletten reeds in de doorzichtige blisters kunnen zien in die gevallen dat de doosjes door de apotheker niet mee werden afgeleverd;

- De door gedaagde sub 2 in haar in r.o. 1 onder i. bedoelde advertentie opgenomen tekst stelt buiten ieder twijfel dat zij zelf het vertrouwen koestert dat de patiënten aan wie in het verleden Tagamet voorgeschreven is geweest die lichtgroene kleur met dat middel zouden associëren en daarom zullen berusten in de aflevering van een generiek cimetidine-middel als dat van gedaagden, dan wel niet eens zullen opmerken dat hun geen Tagamet (meer) wordt afgeleverd.

8. Hieraan doet niet af hetgeen gedaagden daartegen hebben ingebracht, in het bijzonder niet:

- dat de betrokken patiënten, geconfronteerd met de lichtgroene kleur, wellicht geen associaties zullen hebben met de onderneming van Smithkline of "die ene onderneming die lichtgroene pillen vervaardigt", aangezien voldoende is dat zij hetzij zullen menen het oude vertrouwde cimetidine-preparaat te ontvangen, hetzij zullen veronderstellen een volledig gelijkwaardig produkt te verkrijgen, met inbegrip van de waarborgfunctie die de naam van een concern als Smithkline bezit. Dat van associatie in die zin sprake zal zijn, is ook de opvatting van gedaagden zelf, getuige de meerbedeelde advertentie;

- dat geneesmiddelenfabrikanten reeds sinds jaar en dag gekleurde medicamenten op de markt brengen, nu het hier om deze specifieke kleur gaat;

- dat er - naar gedaagden met haar produkties hebben laten zien - verschillende andere tabletten op de markt zijn in groene tinten die gelijkenis vertonen met de door Smithkline gedeponeerde kleur, aangezien daarvoor geen geneesmiddelen zijn die in hun indicatie en werking op één lijn te stellen zijn met cimetidine;

- dat Smithkline de kleur thans ook zelf voor een cimetidinepreparaat gebruikt, al was het slechts omdat Smithkline dat produkt niet als merkloos brengt, doch daarop haar naam als fabrikant/importeur vermeldt en het om hetzelfde, specifieke geneesmiddel gaat.

Vindplaatsen: IER 1995, nr. 14; BIE 1996, nr. 2, p. 17.

**Vzgr Rb Den Haag, 3 oktober 1994**

(E.J. Numann)

[...]

1. Smithkline Beecham Farma B.V. te Rijswijk,
2. Smithkline Beecham Pharma S.A. te Genval, België,
3. Compagnie Industrielle de Spécialités S.A. te Nanterre, Frankrijk, en
4. Smithkline Beecham P.L.C. te Brentford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk, eiseressen [in kort geding], procureur Mr C.J.J.C. van Nispen,

tegen

1. Genfarma B.V. te Maarssen, en
2. Magnafarma B.V. te Weesp, gedaagden [in kort geding],  
procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr Th.R. Bremer te Amsterdam.

#### **Overwegingen ten aanzien van het recht:**

1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

a. Eiseres sub 2 is gerechtigd tot een op 23 april 1981 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponereerd en aldaar onder nr. 374652 ingeschreven beeldmerk, ingeschreven voor — kort gezegd - bepaalde farmaceutische producten, in het bijzonder bestaande uit cimetidine, bestaande uit de vorm van het produkt in een lichtgroene kleur, zoals weergegeven in het door Smithkline als prod. la overgelegde inschrijvingsbewijs.

b. Eiseres sub 3 is gerechtigd tot een op 15 juli 1981 verricht internationaal, onder meer voor de Benelux geldend, depot, geregistreerd onder nr. 462561, van een lichtgroen kleurmerk, ingeschreven voor farmaceutische producten, zoals weergegeven in het door Smithkline als prod. 2a overgelegde inschrijvingsbewijs.

c. Eiseres sub 4 gerechtigd tot een op 6 juli 1994 bij het Benelux-Merkenbureau onder nr. 830060 gedeponereerd lichtgroen beeldmerk voor farmaceutische en medicinale preparaten en substanties, zoals weergegeven in de door Smithkline als prod. 3 overgelegde verklaring.

d. Het concern waarvan eiseressen deel uitmaken produceert sedert tal van jaren een - aanvankelijk geoctrooieerd — geneesmiddel tegen maagzweren, waarvan de generieke aanduiding cimetidine luidt en dat door het concern onder de merknaam Tagamet op de markt wordt gebracht. Eiseres sub 1 brengt Tagamet sedert 1977 voor het concern in de Benelux in het verkeer. Cimetidinehoudende geneesmiddelen zijn slechts op recept verkrijgbaar.

e. Tagamet is vanouds in de Benelux verkrijgbaar in tabletten van 200, 400 en 800 mg in ronde, resp. ovale vorm en in de lichtgroen kleur, hierboven onder a, b en c bedoeld. De tabletten zijn verpakt in blisters waarin zij zichtbaar zijn, welke op hun beurt zijn verpakt in doosjes met kleuren waarvan de overheersende het meerbedoelde lichtgroen is. De tabletten zijn voorts uitgevoerd in "TILTAB"-vorm, dat wil zeggen aan beide zijden voorzien van een extra bol gedeelte dat tot doel heeft het oppakken van de tabletten te vergemakkelijken. Die voorziening is door een octrooi beschermd.

f. Tagamet is een succesvol geneesmiddel gebleken. Het neemt de achtste plaats in binnen de groep van de 400 hier te lande in 1993 meest verkochte geneesmiddelen.

g. Aan de octrooirechtelijke bescherming van cimetidine is op 4 september 1993 een einde gekomen. Sedertdien hebben verschillende producenten aanvagen gedaan en verkregen voor registratie van een cimetidinehoudende anti-maagzweermiddel.

Zij brengen allen tabletten die wit van kleur zijn. Ook Smithkline zelf brengt intussen een dergelijk generiek

middel (dus niet onder het merk Tagamet), dat is verpakt in een doos waarop de naam van eiseres sub 1 niet-prominent is aangebracht. Deze tabletten, eveneens als "tiltab", hebben dezelfde lichtgroene kleur als de Tagamet-tabletten.

h. Ook gedaagden - gedaagde sub 1 als registratiehouder en fabrikant, gedaagde sub 2 als distributeur - hebben zich op de markt van de cimetidine gestort. Zij hebben voor tabletten van 200 mg, 400 mg en 800 mg op 18 juli 1994 registratie verkregen. De tabletten van gedaagden zijn rond, resp. ovaal, zijn niet als "tiltab" uitgevoerd en worden eveneens in doorzichtige blisters in doosjes aangeboden. Deze tabletten hebben een lichtgroene kleur, waarvan gedaagden niet willen stellen dat die afwijkt van de door Smithkline voor haar cimetidinepreparaten gebruikte kleur.

i. In augustus van dit jaar heeft gedaagde sub 2 een voor artsen en/of apothekers bestemde brochure het licht doen zien waarin zij de "Cimetidinum Generiek" van gedaagden aanprijst met de leus:

Maximale substitutie is voortaan lichtgroen van kleur.

Tegelijkertijd verscheen in het Pharmaceutisch Weekblad een advertentie van gedaagde sub 2 voor hetzelfde geneesmiddel waarin het heet:

Vanzelfsprekend zijn de tabletten zodanig uitgevoerd dat deze zoveel als mogelijk overeenkomen met het equivalente specialité, waardoor sprake is van optimale acceptatie bij de patiënt.

De lichtgroene Cimetidinum tabletten zijn verkrijgbaar in de sterktes 200 mg, 400 mg en 800 mg.

2. Aan haar vorderingen legt Smithkline de stelling ten grondslag dat gedaagden met het op de markt brengen van hun cimetidine in de lichtgroene kleur inbreuk maken op de in de r.o. 1 bedoelde merkrechten. Subsidiar acht Smithkline de handelwijze van gedaagden onrechtmatig jegens haar, nu zij cimetidine-tabletten vervaardigen en aanbieden waarmee op verwarringwekkende wijze de kleur van die van Smithkline is nagebootst. Smithkline stellen hiervan schade te duchten te hebben, nu apothekers 1/3 gedeelte van het prijsverschil tussen de spécialités en de overeenkomstige generieke middelen ontvangen en dus belang hebben bij het afleveren van generieke geneesmiddelen.

3. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Daarop zal in het navolgende zover nodig worden ingegaan.

De bevoegdheid van de president volgt uit art. 37 onder A der Benelux-Merkenwet, nu een der gedaagden in dit arrondissement is gevestigd.

#### **Merkinbreuk door vorm?**

4. Op het betoog van gedaagden dat zij met de vorm van haar tabletten geen inbreuk maken op rechten van Smithkline kan hier voorbij worden gegaan, aangezien uit de stellingen van Smithkline niet valt te lezen dat zij zich op zodanige rechten beroepen. De president beschouwd het woord "ronde" in het petitum onder 1 dan ook als niet geschreven.

#### **Onderscheidend vermogen?**

5. Gedaagden achten de ingeroepen merkdepots nietig, aangezien de enkele lichtgroene kleur van de tabletten van Smithkline onderscheidend vermogen zou missen en dat ook niet door inburgering zou hebben verkregen.

6. Gedaagden bestrijden terecht niet dat art. 1 BMW niet belet dat een (enkele) kleur op zichzelf kan dienen als merk in de zin der wet. Zij stellen evenwel dat in casu aan de vereisten daarvoor, te weten dat die enkele kleur moet kunnen dienen ter onderscheiding van de waren van een onderneming, niet is voldaan.

7. Naar het voorlopig oordeel van de president faalt dit verweer en moet worden aangenomen dat de in het geding zijnde lichtgroene tint geschikt is, dan wel in ieder geval - door inburgering - geschikt is geworden het maagzuurbestrijdende geneesmiddel waarvoor Smithkline die gebruikt te onderscheiden van soortgelijke geneesmiddelen. Daarbij worden de navolgende feiten en omstandigheden in aanmerking genomen:

- De betreffende kleur wordt door Smithkline reeds 17 jaar voor haar cimetidine-houdende preparaat Tagamet gebruikt;

- De ontdekking van cimetidine is van groot belang geweest voor de bestrijding en genezing van maagkwalen die dikwijls gepaard gaan met of leiden tot maagzweren, waarvoor het middel in de betrokken kringen grote bekendheid heeft gekregen;

- Als gevolg van het octrooi waren er al die jaren geen andere cimetidine houdende geneesmiddelen op de markt;

- Smithkline heeft de kleur nimmer voor haar andere geneesmiddelen gebruikt;

- Smithkline heeft de verbinding van de lichtgroene kleur met Tagamet versterkt door ook de doosjes (mede) in die kleur uit te voeren en in de bijsluiters - anders dan namens gedaagden is betoogd - op die kleur te wijzen, zowel door middel van de afbeelding als in de tekst;

- Het publiek heeft de kleur van de tabletten reeds in de doorzichtige blisters kunnen zien in die gevallen dat de doosjes door de apotheker niet mee werden afgeleverd;

- De door gedaagde sub 2 in haar in r.o. 1 onder i. bedoelde advertentie opgenomen tekst stelt buiten ieder twijfel dat zij zelf het vertrouwen koestert dat de patiënten aan wie in het verleden Tagamet voorgeschreven is geweest die lichtgroene kleur met dat middel zouden associëren en daarom zullen berusten in de aflevering van een generiek cimetidine-middel als dat van gedaagden, dan wel niet eens zullen opmerken dat hun geen Tagamet (meer) wordt afgeleverd.

8. Hieraan doet niet af hetgeen gedaagden daartegen hebben ingebracht, in het bijzonder niet:

- dat de betrokken patiënten, geconfronteerd met de lichtgroene kleur, wellicht geen associaties zullen hebben met de onderneming van Smithkline of "die ene onderneming die lichtgroene pillen vervaardigt", aangezien voldoende is dat zij hetzij zullen menen het oude vertrouwde cimetidine-preparaat te ontvangen, hetzij zullen veronderstellen een volledig gelijkwaardig produkt te verkrijgen, met inbegrip van de waarborgfunctie die de naam van een concern als Smithkline bezit. Dat van associatie in die zin sprake zal zijn, is ook de opvatting van gedaagden zelf, getuige de meerbedoelde advertentie;

- dat geneesmiddelenfabrikanten reeds sinds jaar en dag gekleurde medicamenten op de markt brengen, nu het hier om deze specifieke kleur gaat;

- dat er - naar gedaagden met haar produkties hebben laten zien - verschillende andere tabletten op de markt zijn in groene tinten die gelijkenis vertonen met de door Smithkline gedeponeerde kleur, aangezien daarvoor geen geneesmiddelen zijn die in hun indicatie en werking op één lijn te stellen zijn met cimetidine;

- dat Smithkline de kleur thans ook zelf voor een cimetidinepreparaat gebruikt, al was het slechts omdat Smithkline dat produkt niet als merkloos brengt, doch daarop haar naam als fabrikant/importeur vermeldt en het om hetzelfde, specifieke geneesmiddel gaat.

Voorts wordt niet aannemelijk geacht de stelling van gedaagden dat in de geneesmiddelenbranche een usance zou bestaan, inhoudende dat merktgerechtigde fabrikanten zich niet verzetten tegen de aanwezigheid op de markt van preparaten soortgelijk aan de hunne, uitgevoerd in dezelfde kleuren. De enkele daarvan getoonde voorbeelden van gedaagden zijn daartoe ongenoegzaam, mede gelet op hetgeen namens Smithkline daarvoor als mogelijke verklaringen is aangevoerd. Bovendien staat geenszins vast dat een dergelijke usance, zo al bestaand, de juridische betekenis zou hebben die gedaagden daaraan willen toekennen, te weten dat daarmee een gebrek aan onderscheidend vermogen van een kleur of een kleurencombinatie voor medicijnen zou zijn erkend.

#### **Verwording tot soort aanduiding?**

9. Het onder 7. en 8. overwogene impliceert dat de stelling van gedaagden dat de lichtgroene kleur, zo al ooit onderscheidend, dat vermogen heeft verloren doordat deze is verworven tot soort aanduiding, faalt. Dat de kleur ook door andere fabrikanten voor tabletten en capsules wordt gebruikt, maakt de kleur nog niet tot soort aanduiding van cimetidinehoudende geneesmiddelen. In hoeverre de omstandigheid dat Smithkline zelf met een generiek cimetidinepreparaat op de markt is gekomen daarin op den duur wellicht verandering zal brengen, kan in dit geding in het midden blijven. De president is voorshands, met gedaagden, wel van oordeel dat het voorschrift van art. 5 onder 4 BMW bij wijze van analogie toepassing kan vinden op een als merk bruikbare kleur of kleurencombinatie.

10. Al het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de depots van de lichtgroene kleur, voor zover verricht voor cimetidinehoudende tabletten, niet nietig zijn en dat Smithkline mitsdien gerechtigd is tot het exclusieve gebruik van die kleur ter onderscheiding van haar cimetidinehoudende tabletten, al dan niet Tagamet genaamd. Waar voorts ten processe vaststaat dat de door gedaagden gehanteerde kleur overeenstemt met de door Smithkline gedeponeerde, moet de conclusie zijn dat gedaagden inbreuk maken op de merkrechten van eiseressen. De subsidiaire grondslag van de vorderingen behoeft derhalve geen bespreking.

#### **De vorderingen**

11. Het onder 1, 2 en 3 gevorderde is toewijsbaar, zij het voor wat betreft sub 1 met inachtneming van hetgeen is overwogen in ro. 4 en in alle gevallen

overigens slechts voor wat betreft cimetidinehoudende preparaten, nu de lichtgroene kleur, naar uit het onder 7 overwogene voorvloeit, slechts als merk deugdelijk is voor die waren. Het onder 4 gevorderde ziet klaarblijkelijk op de subsidiaire grondslag van de vorderingen en hoort daarom in het dictum niet thuis. Het onder 5 vermelde terughaalbevel is, gelet op hetgeen gedaagden daartegen hebben aangevoerd, toewijsbaar in voege als na te melden. Het is aldus aan te merken als een gebruikelijke en passende maatregel ter beëindiging van de inbreuk. Ook het onder 7 gevorderde zal worden toegewezen, nu niet zonder meer valt in te zien waarom, zo de Wet persoonsregistraties op de betreffende gegevens van toepassing is, de verstrekking van deze gegevens niet onder de uitzonderingsbepaling van art. 11 lid 2 zou kunnen worden gebracht. Patiëntengegevens zijn hierbij niet betrokken.

12. Als de in het ongelijk gestelde partij dienen gedaagden in de proceskosten te worden verwezen.

**Beslissing:**

De president

1. Verbiedt gedaagden om een lichtgroene tablet of een met Beneluxmerk nr. 374652 van eiseres sub 2 overeenstemmend teken te gebruiken voor H2-antagonisten, meer speciaal cimetidine;

2. Verbiedt gedaagden om een lichtgroene kleur als beschermd door de internationale merkinschrijving nr 462561 van eiseres sub 3 of een met voormeld kleurmerk overeenstemmend teken te gebruiken voor cimetidinehoudende geneesmiddelen;

3. Verbiedt gedaagden om een lichtgroene kleur of een met het Beneluxmerk met depotnummer 830060 van eiseres sub 4 overeenstemmend teken te gebruiken voor cimetidinehoudende geneesmiddelen;

4. Beveelt gedaagden binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle door hen aan afnemers in de Benelux geleverde lichtgroene cimetidinetabletten van deze afnemers terug te vragen onder aanbod van restitutie der koopsom en van kostenvergoeding;

5. Bepaalt dat gedaagden bij elke overtreding van sub 1, 2 en 3 vermelde verboden of het sub 4 vermelde bevel een dwangsom verbeuren van - ter keuze van eiseressen - f 1.000,- per tablet dan wel f 100.000,- per dag;

6. Beveelt gedaagden binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseressen een overzicht te verstrekken van de namen en adressen van alle afnemers van gedaagden in de Benelux sedert 1 augustus 1994 van lichtgroene cimetidine-tabletten, met opgave van data en geleverde hoeveelheid, op straffe van een dwangsom van f 100.000,- per dag dat gedaagden dit bevel mochten overtreden;

Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, aan de zijde van Smithkline tot aan deze uitspraak begroot op f 2.500,-, waarin begrepen het griffierecht.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

[...]