

Hof Amsterdam, 19 januari 2006, Pharmachemie v Sandoz



MERKENRECHT

Soortnamen

- [De naamgevingsregels brengen mee dat de bescherming van de tekens en benamingen acetylsalicylzuuren 80/30 \(zowel afzonderlijk beschouwd als tezamen genomen in de door Pharmachemie gebruikte samenstellingen\) afstuit op art. 14 A lid 1 C BMW.](#)

Bij de bespreking van deze grief wil het hof vooropstellen dat de naamgeving van geneesmiddelen, ook van generieke geneesmiddelen, aan regels gebonden is. In het bijzonder zijn hier van betekenis het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten en de Richtlijn 92/27/ EEG van 31 maart 1992. Met die regels wordt, kort gezegd, beoogd zorg te dragen voor een unieke identificatie van een farmaceutisch product. De naam van een farmaceutisch product moet om die reden voldoende elementen bevatten, opdat het juiste product op grond van een recept wordt afgeleverd. Blijkens genoemde regelgeving zijn er gevallen waarin het toegestaan is om de naam van de fabrikant of - bij voorkeur - die van de registratiehouder toe te voegen. Het laatste geval doet zich hier, naar tussen partijen vast staat, voor. Geconstateerd moet dan ook worden dat de naamgevingsregels voor de farmaceutische producten waarom het hier gaat meebrengen dat die producten worden voorzien van een naam die ten aanzien van de herkomst van die producten onderscheidend vermogen heeft. De vraag die vervolgens onder ogen moet worden gezien is hoe deze naamgevingsregels zich verhouden tot de door Pharmachemie gestelde merkrechtelijke aanspraken. Naar het oordeel van het hof komt aan de naamgevingsvoorschriften belangrijke betekenis toe waar het erom gaat vast te stellen of sprake is van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming (...) of andere kenmerken van de waren als bedoeld in artikel 14 onder A aanhef en lid 1 sub c BMW. Die naamgevingsregels brengen mee dat bescherming van de tekens en benamingen acetylsalicylzuur en 80/30 (zowel afzonderlijk beschouwd als tezamen genomen in de door Pharmachemie gebruikte samenstellingen) afstuit op het bepaalde in artikel 14 onder A aanhef en lid 1 sub c BMW. Toevoeging van de woorden CARDIO en NEURO maakt dat niet anders.

- [PCH niet beschrijvend](#)

Resteert de vraag of de toevoeging PCH resulterend in de merken ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH en ACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 PCH de beoordeling anders moet doen uitvallen. De toevoeging PCH is niet beschrijvend als bedoeld in artikel 14

onder A aanhef en lid 1 onder c BMW. Zij heeft een onderscheidende kracht die merkrechtelijk van betekenis is. De naamgevingsregels voor geneesmiddelen dwingen niet tot de gevolgtrekking dat de aanduiding PCH als beschrijvend moet worden aangemerkt. Dat brengt mee dat er onvoldoende reden is de merken waarvan deze toevoeging deel uitmaakt nietig te oordelen. Zij behoeven niet te worden doorgehaald.

Geen gebruik merk

- [Sandoz heeft het enige niet-beschrijvende onderdeel PCH niet overgenomen.](#)

Door Sandoz is op de merken ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH en ACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 PCH geen inbreuk gemaakt. Geconstateerd moet immers worden dat in de door Sandoz gebruikte tekens de aanduiding PCH ontbreekt. Sandoz heeft het enige niet-beschrijvende onderdeel PCH niet overgenomen. Het is vervangen door MP respectievelijk Sandoz, hetgeen meebrengt dat de tekens van Sandoz niet als overeenstemmend kunnen worden gekwalificeerd.

PROCESRECHT

Nietigverklaring

- [Niet uitvoerbaar bij voorraad](#)

Terecht heeft Pharmachemie aangevoerd dat de beslissingen van de rechtbank onder 5.3 en 5-4 zich niet lenen voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring omdat artikel 9 van het Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken daaraan in de weg staat. In zoverre zal het vonnis waarvan beroep worden vernietigd en het gevorderde worden afgewezen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 50, p. 273

Hof Amsterdam, 19 oktober 2006

(G.B.C.M. van der Reep, A.C. Faber en J.C.W. Rang)

(...)

Pharmachemie BV, te Haarlem, appellante in het principaal appèl, geïntimeerde in het incidenteel appèl, procureur mr. C.B.M. Scholten van Aschat, tegen

Sandoz BV voorheen Multipharma BV te Weesp, geïntimeerde in het principaal appèl, appellante in het incidenteel appèl, procureur mr. J.J. Brinkhof.

(...)

3 Waarvan het hof uitgaat

De rechtbank heeft in het vonnis van 4 augustus 2004 in rechtsoverweging nummer 2 onder 2.1 tot en met 2.4 een aantal feiten vastgesteld. De juistheid van die feiten is niet in geding, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4 Behandeling van het hoger beroep

4.1 Het gaat in dit geding om de volgende kwestie.

4.1.1 Tussen partijen is geschil ontstaan over vier door Pharmachemie gedeponeerde Benelux-woordmerken, te weten:

- CARDIO80, gedeponeerd op 16 maart 1998 voor farmaceutische producten in klasse 5,
- NEURO 30, gedeponeerd op 16 maart 1998 voor farmaceutische producten in klasse 5,
- ACETYLSALICYLZUUR CARDIO80 PCH, gedeponeerd op 8 maart 2002 voor de waren in klasse 5, waaronder farmaceutische producten,
- ACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 PCH, gedeponeerd op 8 maart 2002 voor de waren in klasse 5, waaronder farmaceutische producten.

Voor alle producten die onder deze woordmerken worden verhandeld verkreeg Pharmachemie een registratie als geneesmiddel.

4.1.2 Pharmachemie produceert en verhandelt generieke geneesmiddelen, waaronder acetylsalicylzuur in verschillende doses. Sandoz (voorheen: Multipharma) heeft vanaf 1994/1995 tot 2 april 2002 acetylsalicylzuurproducten verhandeld die door Pharmachemie waren geproduceerd. Zij zette deze af onder de namen 'MP-acetylsalicylzuur cardio 80' en 'MP-acetylsalicylzuur neuro 30'. Sinds 3 april 2002 laat Sandoz deze acetylsalicylproducten elders vervaardigen. Sandoz is sedertdien doorgestaan met het gebruik van de namen 'MP-acetylsalicylzuur cardio 80' en 'MP-acetylsalicylzuur neuro 30' voor die producten, met dien verstande dat zij voor de cijfers 80 en 30 telkens het woord 'tablet' heeft ingevoegd. Na haar naamswijziging droegen deze producten de namen 'acetylsalicylzuur Sandoz cardio tablet 80' en 'acetylsalicylzuur Sandoz neuro tablet 30'.

Pharmachemie heeft dat niet geaccepteerd. vermelding van de werkzame stof in de naam, acetylsalicylzuur, ontmoet bij haar geen bezwaar. Ieder gebruik als merk van benamingen waarin de bestanddelen CARDIO en/of NEURO al dan niet in combinatie met 80 of 30 voorkomen acht zij evenwel in strijd met haar merk-rechten.

4.1.3 De bestanddelen 80 en 30 verwijzen naar de hoeveelheid acetylsalicylzuur in de tabletten, respectievelijk 80 en 30 mg. Acetylsalicylzuur kent verschillende therapeutische indicaties naar gelang de dosering. Voor de dosering van een tablet van 80 mg per dag wordt als therapeutische indicatie vermeld het voorkomen van bloedvatvernauwing en daarmee gepaard gaande (hart)andoeningen. Voor de dosering van een tablet van 30 mg per dag wordt als therapeutische indicatie vermeld de preventie van TIA's en CVA's.

4.1.4 Pharmachemie en Sandoz zetten hun producten af op de markt voor generieke geneesmiddelen op recept. Hun afnemers zijn in hoofdzaak huisartsen en apothekers, via wie de middelen bij de eindgebruiker, de patiënt, belanden.

4.1.5 Pharmachemie heeft in de periode dat Sandoz haar producten afnam nimmer afspraken met Sandoz gemaakt over het gebruik van haar, Pharmachemie's, merken. Zij deed dat evenmin met andere afnemers, ook niet in geval van af geleide (geneesmiddelen) registraties.

4.1.6 Overeenkomstig de voorschriften van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voor de

naamgeving van farmaceutische generieke producten verdient een standaard opbouw van de naam de voorkeur, welke standaard opbouw in beginsel bestaat uit de naam van de werkzame stof, de verkorte firma-aanduiding voor of achter de naam van de werkzame stof, de hoeveelheid werkzame stof en de presentatievorm van het geneesmiddel. De verkorte firmanaam van Pharmachemie luidt PCH, die van Multipharma MP.

4.1.7 Pharmachemie heeft Sandoz in rechte betrokken teneinde te bewerkstelligen dat Sandoz niet langer inbreuk zou maken op haar, Pharmachemie's, woordmerken CARDIO 80, NEURO 30, ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH en ACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 PCH. De daartoe strekkende vorderingen van Pharmachemie heeft de rechtbank afgewezen. De tegenvorderingen van Sandoz heeft zij gedeeltelijk afgewezen. De rechtbank heeft geweigerd om de woordmerken CARDIO 80 en NEURO 30 vervallen te verklaren. Haars inziens bevatten de stellingen van Sandoz onvoldoende aanknopingspunt om te oordelen dat Pharmachemie van deze woordmerken gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik heeft gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven als bedoeld in artikel 14 onder C lid 1 in verbinding met artikel 5 lid 2 sub a Benelux Merkenwet (BMW).

Vervolgens heeft de rechtbank onderzocht of de vier omstreden woordmerken voldoende onderscheidend vermogen hebben om als merken voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, alles als bedoeld in artikel 14 onder A aanhef en lid 1 sub a, b en c BMW. Zij is tot de slotsom gekomen dat de bestanddelen acetylsalicylzuur, PCH alsmede 80 of 30 beschrijvend zijn, de toepasselijke voorschriften van het CBG in aanmerking genomen. De woorden CARDIO en NEURO missen haars inziens evenzeer onderscheidend vermogen. Tot slot heeft zij geoordeeld dat de combinatie van woorden niets toevoegt op grond waarvan de merken alsnog bescherming zouden verdienen. Dat geldt voor alle vier omstreden samenstellingen. Zij heeft dan ook de door Pharmachemie gestelde merkinbreuk niet aanvaard maar daarentegen de depots van de vier omstreden merken nietig verklaard en de doorhaling gelast van de op die depots gebaseerde inschrijvingen in het Benelux-Merkenregister.

4.2 Pharmachemie is met haar grieven tegen die beslissingen opgekomen. Voor het geval merkinbreuk niet wordt aangenomen vordert zij schadevergoeding op grond van onrechtmatig handelen jegens haar van Sandoz.

4.3 De eerste grief stelt aan de orde dat de rechtbank haar feitenvaststelling te summier heeft opgezet. Die grief kan niet leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. Daarmee heeft Pharmachemie dus geen succes. Voor zoveel nodig zal het hof acht slaan op de - onomstreden - feiten waarvoor Pharmachemie aandacht heeft gevraagd.

4.4 Met de tweede grief komt Pharmachemie op tegen de omschrijving door de rechtbank van de door haar,

Pharmachemie, bedoelde rechtsgrondslagen van haar vordering. Ook wil zij de aanvankelijk beoogde rechtsgrondslagen aangevuld zien met onrechtmatige daad. Ook deze grief kan niet althans niet zonder meer leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. De inhoud van het bestreden vonnis geeft er blijk van dat de rechtbank de door Pharmachemie bedoelde grondslagen voor ogen stonden. Aan beoordeling daarvan is zij verder niet toegekomen, omdat zij de depots van de omstreden merken nietig heeft verklaard. Voor zoveel nodig zal het hof hieronder terugkomen op de door Pharmachemie aangevoerde grondslagen.

4.5 Grief III valt de kern van de redenering van de rechtbank aan. Volgens Pharmachemie is het oordeel dat haar vier omstreden merken ieder onderscheidend vermogen missen onjuist en moeten de daaruit in conventie en reconventie voortgekomen beslissingen worden vernietigd. Pharmachemie verwijt de rechtbank in het bijzonder dat zij onvoldoende oog heeft gehad voor de specifieke omstandigheden van het geval. In de eerste plaats wijst zij op de eigenaardigheden van de markt voor generieke geneesmiddelen waarbinnen haar merken als herkomstaanduiding moeten functioneren, een markt bovendien waarop ten aanzien van reclame beperkende voorschriften gelden. Verder vraagt zij aandacht voor de naamgeving van generieke geneesmiddelen. De geldende standaardisatie zou meebrengen dat de woorden 'cardio' en 'neuro' als uit merkenrechtelijk oogpunt relevante toevoegingen kunnen worden beschouwd, dan wel met toevoeging van de cijfers 80 respectievelijk 30 zelfstandig als merken kunnen fungeren.

4.6 Bij de bespreking van deze grief wil het hof vooropstellen dat de naamgeving van geneesmiddelen, ook van generieke geneesmiddelen, aan regels gebonden is. In het bijzonder zijn hier van betekenis het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten en de Richtlijn 92/27/ EEG van 31 maart 1992. Met die regels wordt, kort gezegd, beoogd zorg te dragen voor een unieke identificatie van een farmaceutisch product. De naam van een farmaceutisch product moet om die reden voldoende elementen bevatten, opdat het juiste product op grond van een recept wordt afgeleverd. Blijkens genoemde regelgeving zijn er gevallen waarin het toegestaan is om de naam van de fabrikant of - bij voorkeur - die van de registratiehouder toe te voegen. Het laatste geval doet zich hier, naar tussen partijen vast staat, voor. Geconstateerd moet dan ook worden dat de naamgevingsregels voor de farmaceutische producten waarom het hier gaat meebrengen dat die producten worden voorzien van een naam die ten aanzien van de herkomst van die producten onderscheidend vermogen heeft.

4.7 De vraag die vervolgens onder ogen moet worden gezien is hoe deze naamgevingsregels zich verhouden tot de door Pharmachemie gestelde merkrechtelijke aanspraken. Naar het oordeel van het hof komt aan de naamgevingsvoorschriften belangrijke betekenis toe waar het erom gaat vast te stellen of sprake is van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van

soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming (...) of andere kenmerken van de waren als bedoeld in artikel 14 onder A aanhef en lid 1 sub c BMW.

4.8 Die naamgevingsregels brengen mee dat bescherming van de tekens en benamingen acetylsalicylzuur en 80/30 (zowel afzonderlijk beschouwd als tezamen genomen in de door Pharmachemie gebruikte samenstellingen) afstuit op het bepaalde in artikel 14 onder A aanhef en lid 1 sub c BMW. Toevoeging van de woorden **CARDIO** en **NEURO** maakt dat niet anders. Ook hier heeft weer te gelden dat de naamgevingsregels op dit punt voorschriften bevatten. Het CBG heeft zich in haar beleidsnota van 22 juli 2002 bereid getoond om bijzondere toevoegingen aan de algemene of wetenschappelijke naam in enkele gevallen toe te staan. Toegestaan zijn toevoegingen, teneinde het therapeutische indicatiegebied verkort en/of samenvattend aan te duiden (bijvoorbeeld 'cardio', 'neuro'), mits de aanduiding representatief is voor de aanvaarde indicaties. Dergelijke gevallen doen zich in casu voor. Partijen zijn het erover eens dat de aanduidingen 'cardio' en 'neuro' geschikt zijn om het therapeutische indicatiegebied van de producten van Pharmachemie aan te duiden. Gelet op die - beschrijvende - betekenis van de toevoegingen 'cardio' en 'neuro' voor de in het handelsverkeer functionerende naamgeving van farmaceutische producten ligt niet aanstonds voor de hand te veronderstellen dat zij de toets van het bepaalde in artikel 14 onder A aanhef en lid 1 onder c BMW kunnen doorstaan. Hetgeen Pharmachemie hier aanvoert, wijst onvoldoende in andere richting. In aanmerking genomen het veelvuldig gebruik van de woorden cardio en neuro (zelfstandig of als voorvoegsel) in de naamgeving van farmaceutische producten bestaat er voorts onvoldoende aanknopingspunt om aan te nemen dat het CBG merkgebruik door Pharmachemie over het hoofd heeft gezien. Daarvoor bestaat te minder aanleiding omdat het CBG in punt 5 van eerdergenoemde beleidsnota een plaats heeft ingeruimd voor merkgebruik.

4.9 Resteert de vraag of de toevoeging PCH resulterend in de merken **ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH** en **ACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 PCH** de beoordeling anders moet doen uitvallen. De toevoeging PCH is niet beschrijvend als bedoeld in artikel 14 onder A aanhef en lid 1 onder c BMW. Zij heeft een onderscheidende kracht die merkrechtelijk van betekenis is. De naamgevingsregels voor geneesmiddelen dwingen niet tot de gevolgtrekking dat de aanduiding PCH als beschrijvend moet worden aangemerkt. Dat brengt mee dat er onvoldoende reden is de merken waarvan deze toevoeging deel uitmaakt nietig te oordelen. Zij behoeven niet te worden doorgehaald. In zover heeft Pharmachemie succes met haar hoger beroep.

4.10 Uit bovenstaande overwegingen vloeit voort dat de woordmerken **CARDIO80** en **NEURO30** nietig zijn. De betekenis en het gebruik van de woorden 'cardio' en 'neuro' kan bezwaarlijk worden los gezien van de hierboven besproken naamgevingsregels. Het enkele feit dat zij zelfstandig worden gepresenteerd onder toevoeging van een cijfer dat op hun dosering wijst, maakt

hen niet alsnog geschikt als merk. Daarbij komt dat noch 'cardio' noch 'neuro' een woord is met een krachtig onderscheidend vermogen zodat ook daaraan moeilijk geschiktheid als merk valt te ontleen.

4.11 De eigenaardigheden van de markt waarop Pharmachemie opereert, voeren het hof evenmin tot een ander oordeel. Juist in die markt functioneren ook de naamgevingsvoorschriften waaraan het hof betekenis heeft gehecht. Zonder toelichting, die ontbreekt, kan dan ook niet worden aangenomen dat de gemiddelde apotheker of huisarts de merken waarop Pharmachemie zich beroept, zal los zien van die naamgevingsvoorschriften. Dat geldt met name ook voor de woorden 'cardio' en 'neuro',

4.12 Door Sandoz is op de merken ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH en ACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 PCH geen inbreuk gemaakt. Geconstateerd moet immers worden dat in de door Sandoz gebruikte tekens de aanduiding PCH ontbreekt. Sandoz heeft het enige niet-beschrijvende onderdeel PCH niet overgenomen. Het is vervangen door MP respectievelijk Sandoz, hetgeen meebrengt dat de tekens van Sandoz niet als overeenstemmend kunnen worden gekwalificeerd.

4.13 Tot slot is nog vermeldenswaard dat gesteld noch gebleken is dat Pharmachemie zich vóór 2002 jegens Sandoz als merkhouder heeft gedragen, hoewel daarvoor gelet op haar stellingen in deze procedure aanleiding zou zijn geweest.

4.14 Uit bovenstaande overwegingen vloeit voort dat Pharmachemie met haar derde grief beperkt succes heeft. De nietigverklaring van de depots van de merken van Pharmachemie ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH en ACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 PCH met depotnummers 1 006938 en 1 006 878 kan niet in stand blijven. Evenmin kan de doorhaling van de op die depots gebaseerde inschrijvingen met de nummers 714373 en 714 369 in stand blijven. In zover het vonnis waarvan beroep worden vernietigd. De vordering van Sandoz zal in zover alsnog worden afgewezen.

4.15 In bovenstaande overwegingen ligt besloten dat het Sandoz merkrechtelijk vrij stond om haar producten op de markt te brengen onder de namen 'MP-acetylsalicylzuur cardio tablet 80' en 'MP-acetylsalicylzuur neuro tablet 30'. Niet valt in te zien dat zij desalniettemin onrechtmatig jegens Pharmachemie gehandeld heeft. Ook hier moet weer worden bedacht dat Sandoz zich te houden had aan de regels die van toepassing zijn op de naamgeving van farmaceutische producten. Grief IV faalt daarom.

4.16 Grief V heeft betrekking op de omvang van hetgeen de rechtbank van haar beslissingen uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. Terecht heeft Pharmachemie aangevoerd dat de beslissingen van de rechtbank onder 5.3 en 5-4 zich niet lenen voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring omdat artikel 9 van het Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken daaraan in de weg staat. In zoverre zal het vonnis waarvan beroep worden vernietigd en het gevorderde worden afgewezen.

4.17 De eerste grief van Sandoz beoogt de feitenvaststelling aan te passen aan haar naamswijziging. Daarmede heeft het hof hierboven reeds rekening gehouden. In zover heeft Sandoz succes met haar grief. De grieven van Sandoz behoeven gelet op hun toelichting, hoewel is voldaan aan de daaraan verbonden voorwaarden, voor het overige geen afzonderlijke bespreking meer; Sandoz heeft bij die grieven geen belang meer na de vorenstaande overwegingen.

4.18 Bewijslevering kan bij gebreke van terzake diene stellingen achterwege blijven. Het vonnis waarvan beroep zal voor een deel worden vernietigd en voor het overige worden bekrachtigd. In het principaal appèl is Pharmachemie de overwegend in het ongelijk gestelde partij. Zij heeft daarom de proceskosten van het principaal appèl te dragen. Hetzelfde geldt voor de kosten van het incidenteel appèl. Gelet op de inhoud van de enige onvoorwaardelijke grief in het incidenteel appèl waren daarmee geen afzonderlijke proceskosten gemoeid. Het hof zal de proceskosten in het incidenteel appèl aan de zijde van Sandoz dan ook begroten op nihil.

5 Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover het betreft de beslissingen onder 5.3 en 5.4 en voor zover de rechtbank haar beslissingen onder 5.3 en 5.4 uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard, en, in zover opnieuw rechtdoende: verklaart de depots van de merken van Pharmachemie CARDIO 80 en NEURO 30 met depotnummers 912278 respectievelijk 912279 nietig en beveelt de doorhaling van de op deze depots gebaseerde inschrijvingen in het Benelux Merkenregister met de nummers 622547 respectievelijk 622548; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

veroordeelt Pharmachemie in de kosten van het principaal appèl en begroot deze kosten aan de zijde van Sandoz tot de dag van deze uitspraak op €1.182,-;

veroordeelt Pharmachemie in de kosten van het incidenteel appèl en begroot deze kosten aan de zijde van Sandoz tot de dag van deze uitspraak op nihil; verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.