

Rb Amsterdam, 9 juli 2008, Novartis v Solvay

Vernietigd in hoger beroep: [IEPT20100223, Hof Amsterdam, Solvay v Novartis.](#)

MERKENRECHT**Overeenstemming Fluvirin en Fluralin**

- [De rechtbank is van oordeel dat het merk FLUVIRIN en het teken FLURALIN zowel in auditief, visueel als begripsmatig met elkaar overeenstemmen.](#)

Het feit dat merk en teken dezelfde fonetische structuur hebben, de klemtoon in beide gevallen op de laatste lettergreep ligt en beide merken beginnen met FLU en eindigen op IN, maakt dat de totaalindruk van de merken auditief nagenoeg gelijk is. Ook in visueel opzicht is de totaalindruk gelijk. Zowel het merk FLUVIRIN als het teken FLURALIN bestaan uit 8 letters, waarvan 6 op dezelfde plaats met medeklinkers en klinkers op dezelfde plaats. Omdat FLUVIRIN en FLURALIN, mede door het feit dat ze beiden samengesteld zijn uit afkortingen, hetzelfde beeld oproepen, is er ook enige begripsmatige overeenstemming. Overigens merkt de rechtbank op dat het ontbreken van sterke begripsmatige overeenstemming, gezien de sterke auditieve en visuele gelijkenis van merk en teken, niet meer aan het bestaan van voornoemde overeenstemming afdoet. Met de aanwezigheid van een sterke auditieve en visuele gelijkenis is reeds aan de voor overeenstemming gestelde strengere eisen voldaan.

Geen zwak merk

- [het feit dat de afkortingen beschrijvend zijn betekent nog niet dat de gekozen combinatie ervan dat ook is.](#)

Ten aanzien van de stelling van Solvay dat FLUVIRIN een zwak merk is, oordeelt de rechtbank dat het feit dat de afkortingen beschrijvend zijn nog niet betekent dat de gekozen combinatie ervan dat ook is. Solvay heeft hieromtrent onvoldoende gesteld en ook overigens is er geen aanleiding om te oordelen dat de gekozen combinatie wegens het beschrijvende karakter als zwak moet worden beschouwd

Verwarringsgevaar

- [zelfs bij een zeer oplettend publiek, bestaande uit artsen, verplegers en apothekers, kan gevaar voor verwarring bestaan omtrent de herkomst van het product.](#)

Solvay heeft, gezien de gemotiveerde betwisting van Novartis, onvoldoende aangevoerd om aan te nemen

dat verwarringsgevaar onder artsen, verplegers en apothekers niet aanwezig zal zijn. Met Novartis is de rechtbank van oordeel dat zelfs bij een zeer oplettend publiek, bestaande uit artsen, verplegers en apothekers, gevaar voor verwarring kan bestaan omtrent de herkomst van het product. Dat zij weten dat zowel FLUVIRIN als FLURALIN als griepvaccin voorgeschreven dan wel gebruikt kan worden, betekent nog niet dat zij in staat zijn FLUVIRIN en FLURALIN direct aan respectievelijk Novartis en Solvay te verbinden. Verwarringsgevaar is dan ook aannemelijk. Dat Solvay aanvoert FLURALIN altijd in combinatie met het in medische kringen bekende paraplumerk SOLVAY te gebruiken, doet daar niet aan af. Niet gebleken is dat een arts SOLVAY FLURALIN voorschrijft in plaats van FLURALIN. Daarbij komt dat uit de door Solvay bij conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, overgelegde foto's van medicijnverpakkingen van Solvay blijkt dat het paraplumerk SOLVAY apart en slechts in een kleiner lettertype rechtsonder op de verpakking wordt vermeld.

Vindplaatsen: LJN: [BD9579](#)

Rb Amsterdam, 9 juli 2008

(J. Thomas)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 373466 / HA ZA 07-1776

Vonnis van 9 juli 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar Engels recht NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED, gevestigd te Oxford (Verenigd Koninkrijk), eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.,

gevestigd te Weesp,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. B.J.H. Crans.

Partijen zullen hierna Novartis en Solvay genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 7 juni 2007, met bewijsstukken;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, met bewijsstukken;
- het ambtshalve gewezen tussenvonnis van 29 augustus 2007, waarbij een comparitie van partijen is gelast die op 26 november 2007 heeft plaatsgevonden en het daarvan opgemaakte proces-verbaal, met de daarin vermelde stukken, waaronder de incidentele conclusie in reconventie houdende de exceptie van onbevoegdheid.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde bewijsmiddelen, staat in deze zaak het volgende vast:

- a. Novartis is onderdeel van Novartis International AG, een Zwitsers biowetenschappelijk bedrijf.
- b. Sinds 1 augustus 1988 bezit Novartis onder nummer 436439 de exclusieve rechten ten aanzien van het Benelux merk FLUVIRIN. Tevens is FLUVIRIN op 23 juni 2005 onder nummer 3551587 als gemeenschapsmerk ingeschreven in het OHIM register. Beide inschrijvingen betreffen waren uit (Nice) klasse 5 (farmaceutische preparaten en substanties).
- c. Solvay maakt onderdeel uit van een internationale groep farmaceutische bedrijven die opereren onder de naam Solvay Pharmaceuticals en houdt zich sinds 1927 in Nederland bezig met het onderzoeken, ontwikkelen en produceren van farmaceutische producten.
- d. Sinds 7 september 2006 is het teken FLURALIN van Solvay onder nummer 802617 voor (Nice) klasse 5 (farmaceutische preparaten en substanties), waarvoor op 15 juni 2006 het depot is verricht, in het Benelux Merkenregister ingeschreven. Tevens is FLURALIN op basis van de Benelux inschrijving op 24 oktober 2006 internationaal geregistreerd onder nummer 905007 voor dezelfde klasse. Een gemeenschapsmerk is aangevraagd.
- e. Bij brief van 13 april 2007 heeft Novartis Solvay gesommeerd het gebruik van het teken FLURALIN te staken en gestaakt te houden alsmede afstand te doen van het teken FLURALIN en FLURALIN te laten doorhalen op grond van de prioriteit die het Benelux merk van Novartis, FLUVIRIN, geniet. Solvay heeft aan het verzoek geen gevolg gegeven.

3. De vordering in conventie

3.1. Novartis vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, nietigverklaring van het teken FLURALIN en doorhaling van FLURALIN in het Benelux Merkenregister, alsmede veroordeling van Solvay in de volledige proceskosten.

3.2. Novartis grondt haar vordering tot nietigverklaring op artikel 2.28 lid 3 sub a juncto artikel 2.3 sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Novartis stelt dat zij als houder van een eerdere inschrijving de nietigheid kan invoeren van de inschrijving van het teken FLURALIN, waarvan het depot in rangorde na het depot van het merk FLUVIRIN komt. FLUVIRIN en FLURALIN lijken in zijn geheel beschouwd zowel visueel als auditief als begripsmatig op elkaar. Omdat het teken FLURALIN maar één lettergreep, bestaande uit twee letters, verschilt van het merk FLUVIRIN, stemmen ze visueel overeen. Dat het uitgesproken klankbeeld in de totaalindruk van FLUVIRIN en FLURALIN nauwelijks van elkaar verschilt, maakt dat ze auditief overeenstemmen. Nu merk en teken hetzelfde motief hebben, stemmen ze ook begripsmatig overeen, aldus nog steeds Novartis. Aan de gevorderde volledige proceskostenveroordeling legt Novartis artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG) ten grondslag.

3.3. Solvay voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De vordering in reconventie

4.1. Solvay vordert bij vonnis een 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 Benelux merk FLUVIRIN.

4.2. Solvay legt aan haar vordering ten grondslag dat FLURALIN en FLUVIRIN niet overeenstemmend zijn. Zowel in auditief, als in visueel, als in begripsmatig opzicht vertonen FLURALIN en FLUVIRIN geen gelijkheid, aldus Solvay. Mocht de rechtbank gelijkheid aannemen, dan is volgens Solvay in elk geval geen gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Op de eerste plaats is daarbij van belang dat het merk FLUVIRIN een beperkte beschermingsomvang heeft, omdat het merk nauwelijks onderscheidende kracht heeft. De bestanddelen van het merk zijn volledig beschrijvend. FLU staat voor griep, VIR voor virus/viraal en IN voor injectie/injecteerbaar. Voorts gebruikt Novartis het merk FLUVIRIN sinds 2005 niet meer in de Benelux. Op de tweede plaats is van belang dat het relevante publiek voor geneesmiddelen, waarvoor een recept noodzakelijk is, zeer oplettend is. Bij griepvaccins die in bulk worden afgenomen voor door de gezondheidsautoriteiten geïnitieerde vaccinatieprogramma's en daartoe buiten het publiek om aan artsen en gezondheidsdiensten worden afgeleverd, bestaat het oplettende publiek primair uit artsen, verplegers en apothekers die getraind zijn om medicijnen van elkaar te onderscheiden. Nu Solvay haar merken voor geneesmiddelen altijd in combinatie met het in medische kringen bekende paraplu-merk SOLVAY gebruikt, zal de kans op verwarring nihil zijn.

4.3. Novartis voert verweer, waarbij zij tevens de exceptie van relatieve onbevoegdheid van de rechtbank Amsterdam opwerpt. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

in conventie en reconventie

5.1. Gelet op de nauwe verwevenheid van de over en weer ingestelde vorderingen in conventie en reconventie en de daaraan ten grondslag liggende stellingen, zullen deze vorderingen in het hiernavolgende zoveel mogelijk gezamenlijk worden behandeld.

Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank alsmede beoordeling incidentele vordering

5.2. Novartis vordert bij incidentele conclusie in reconventie houdende de exceptie van onbevoegdheid dat de rechtbank Amsterdam zich onbevoegd verklaard om van deze zaak kennis te nemen.

5.3. De rechtbank oordeelt dat zij op grond van artikel 4.5 juncto artikel 4.6 BVIE bevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu de vordering van Novartis is gegrond op het BVIE en Solvay in het arrondissement Amsterdam gevestigd is.

5.4. Solvay heeft slechts ter illustratie van de mogelijke gevolgen van de nietigverklaring en doorhaling van haar Benelux merkregistratie FLURALIN de internationale inschrijving van het teken FLURALIN genoemd,

zodat verwijzing van deze procedure naar de rechtbank Den Haag niet aan de orde is. De incidentele vordering wordt dan ook afgewezen.

Inhoudelijke geschil

5.5. De rechtbank komt thans toe aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil. In geschil is of Novartis met een geslaagd beroep op artikel 2.28 lid 3 sub a juncto artikel 2.3 sub b BVIE de nietigheid van het teken FLURALIN kan inroepen en een bevel tot doorhaling kan afdwingen.

5.6. Het beroep op artikel 2.28 lid 3 sub a juncto 2.3 sub b BVIE, het inroepen van de nietigheid van de inschrijving van een merk waarvan het depot in rangorde komt na het depot van een overeenstemmend merk, kan slechts slagen als bij gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende associatie met het oudere merk.

5.7. Bij de beoordeling van de nietigheid van de inschrijving van het teken FLURALIN is allereerst van belang dat het om dezelfde of soortgelijke waren gaat. Nu vaststaat dat zowel FLUVIRIN en FLURALIN geregistreerd zijn voor (Nice) klasse 5 (farmaceutische preparaten en substanties), oordeelt de rechtbank dat het in dit geval om soortgelijke waren gaat.

5.8. Vervolgens is van belang of sprake is van overeenstemming. De rechtbank is van oordeel dat het merk FLUVIRIN en het teken FLURALIN zowel in auditief, visueel als begripsmatig met elkaar overeenstemmen. Het feit dat merk en teken dezelfde fonetische structuur hebben, de klemtoon in beide gevallen op de laatste lettergreep ligt en beide merken beginnen met FLU en eindigen op IN, maakt dat de totaalindruk van de merken auditief nagenoeg gelijk is. Ook in visueel opzicht is de totaalindruk gelijk. Zowel het merk FLUVIRIN als het teken FLURALIN bestaan uit 8 letters, waarvan 6 op dezelfde plaats met medeklinkers en klinkers op dezelfde plaats. Omdat FLUVIRIN en FLURALIN, mede door het feit dat ze beiden samengesteld zijn uit afkortingen, hetzelfde beeld oproepen, is er ook enige begripsmatige overeenstemming. Overigens merkt de rechtbank op dat het ontbreken van sterke begripsmatige overeenstemming, gezien de sterke auditieve en visuele gelijkenis van merk en teken, niet meer aan het bestaan van voornoemde overeenstemming afdoet. Met de aanwezigheid van een sterke auditieve en visuele gelijkenis is reeds aan de voor overeenstemming gestelde strengere eisen voldaan.

5.9. Solvay stelt zich op het standpunt dat als FLUVIRIN als FLURALIN overeenstemmen in elk geval geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat FLUVIRIN een zwak merk is en het relevante publiek een oplettend publiek is. Ten aanzien van de stelling van Solvay dat FLUVIRIN een zwak merk is, oordeelt de rechtbank dat het feit dat de afkortingen beschrijvend zijn nog niet betekent dat de gekozen combinatie ervan dat ook is. Solvay heeft hieromtrent onvoldoende gesteld en ook overigens is er geen aanleiding om te oordelen dat de gekozen combinatie wegens het beschrijvende karakter als zwak moet worden beschouwd. Dat Novartis het merk FLUVIRIN sinds 2005 niet meer in de

Benelux gebruikt, zoals door Solvay is aangevoerd, leidt niet zondermeer tot de conclusie dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Solvay heeft, gezien de gemotiveerde betwisting van Novartis, onvoldoende aangevoerd om aan te nemen dat verwarringsgevaar onder artsen, verplegers en apothekers niet aanwezig zal zijn. Met Novartis is de rechtbank van oordeel dat zelfs bij een zeer oplettend publiek, bestaande uit artsen, verplegers en apothekers, gevaar voor verwarring kan bestaan omtrent de herkomst van het product. Dat zij weten dat zowel FLUVIRIN als FLURALIN als griepvaccin voorgeschreven dan wel gebruikt kan worden, betekent nog niet dat zij in staat zijn FLUVIRIN en FLURALIN direct aan respectievelijk Novartis en Solvay te verbinden. Verwarringsgevaar is dan ook aannemelijk. Dat Solvay aanvoert FLURALIN altijd in combinatie met het in medische kringen bekende paraplumerk SOLVAY te gebruiken, doet daar niet aan af. Niet gebleken is dat een arts SOLVAY FLURALIN voorschrijft in plaats van FLURALIN. Daarbij komt dat uit de door Solvay bij conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, overgelegde foto's van medicijnverpakkingen van Solvay blijkt dat het paraplumerk SOLVAY apart en slechts in een kleiner lettertype rechtsonder op de verpakking wordt vermeld.

5.10. Als onbetwist staat vast dat het merk FLUVIRIN in rangorde prioriteit geniet boven het teken FLURALIN. Gezien de overeenstemming die tussen beiden bestaat en het gevaar voor verwarring, kan Novartis op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a juncto artikel 2.3 sub b BVIE de nietigheid van het teken FLURALIN inroepen. Nu vast is komen te staan dat het Benelux teken FLURALIN nietig is, zal de rechtbank doorhaling van dit teken gelasten, zij het dat het bevel tot doorhaling niet uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard gezien de onherroepelijkheid van een dergelijk bevel.

5.11. Dat de nietigverklaring en doorhaling van het teken mogelijk internationale gevolgen zal hebben, maakt dit oordeel niet anders. De rechtbank begrijpt dat de belangen groot zijn, maar dat doet niet af aan de geconstateerde inbreuk en is geen zelfstandig argument waarmee bij deze beslissing rekening gehouden moet worden.

5.12. Gezien hetgeen is overwogen in de rechtsoverwegingen 5.8 en 5.9 zal de reconventionele vordering worden afgewezen.

5.13. Solvay zal als de in het ongelijk gestelde partij, zowel in conventie als in reconventie, in de proceskosten worden veroordeeld. Novartis maakt aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling. Novartis heeft echter nagelaten, ondanks haar toezegging dienaangaande, een overzicht met bijbehorende specificatie te verstrekken van de door haar gemaakte proceskosten. Solvay zal dan ook worden veroordeeld in de proceskosten conform het liquidatietarief, hetgeen ertoe leidt dat de door Solvay te vergoeden kosten aan de zijde van Novartis in conventie worden begroot op:

- dagvaarding EUR 84,31
- vast recht 251,00

- salaris procureur 904,00 (2,0 punten × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.239,31

5.14. De kosten aan de zijde van Novartis in reconventie worden begroot op:

- salaris procureur 226,00 (1,0 punt × factor 0,5 × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 226,00

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1. verklaart dat de inschrijving van het teken FLURALIN in het Benelux Merkenregister nietig is,

6.2. gelast doorhaling van het teken FLURALIN in het Benelux Merkenregister,

6.3. veroordeelt Solvay in de proceskosten aan de zijde van Novartis tot op heden begroot op EUR 1.239,31,

6.4. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

6.5. wijst de vorderingen af,

6.6. veroordeelt Solvay in de proceskosten aan de zijde van Novartis tot op heden begroot op EUR 226,00,

6.7. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Thomas en in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2008..
