

**Vzgr Rb Rotterdam, 17 december 2009, Sanofi-Aventis v ERC**



**MERKENRECHT**

**Uitputting – ompakken – gebruik woordmerk Dogmatil**

• Juist door gebruik van het in Nederland bekende merk wordt volgens haar verwarring en achterdocht bij de consument voorkomen en wordt recht gedaan aan de reputatie van de Dogmatil® producten. Sanofi-aventis zelf brengt immers het desbetreffende medicijn ook onder die naam in Nederland in de handel en heeft kennelijk geen reden zich te verzetten tegen verhandeling onder de naam Dogmatil® van het uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde medicijn.

In zijn algemeenheid geldt dat de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van alle ompakkings-voorwaarden rust op de parallelimporteurs. Aangaande de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden volstaat het evenwel dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, is het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om zulks te bewijzen (Boehringer II, r.o. 53). In dit verband heeft ERC aangevoerd dat er door de gehanteerde wijze en stijl van heretikettering en de wijze van vermelding van het merk Dogmatil® naast het Griekse merk Dogmatyl® geen reputatieschade kan optreden. Juist door gebruik van het in Nederland bekende merk wordt volgens haar verwarring en achterdocht bij de consument voorkomen en wordt recht gedaan aan de reputatie van de Dogmatil® producten. Sanofi-aventis zelf brengt immers het desbetreffende medicijn ook onder die naam in Nederland in de handel en heeft kennelijk geen reden zich te verzetten tegen verhandeling onder de naam Dogmatil® van het uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde medicijn.

4.7 Hiertegenover is door Sanofi-aventis onvoldoende gesteld dat de presentatie van het geheetiketteerde medicijn en in het bijzonder het gebruik van het merk Dogmatil® daarbij, op enigerlei wijze de reputatie van het merk of de merkhouder kan schaden. Waar Sanofi-aventis in dit kader nog stelt dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantiefunctie van haar merk Dogmatil® heeft het volgende te gelden. Een essentiële functie van het merk vormt het verzekeren van de herkomst

van het merkproduct. Ompakking van dat product door een derde zonder toestemming van de merkhouder kan reële risico's voor deze herkomstgarantie vormen. De voorzieningenrechter merkt op dat ten aanzien van de herkomstgarantiefunctie in het hier aan de orde zijnde geval geldt dat door de handelswijze van ERC juist duidelijker wordt dat het om hetzelfde product gaat. Het merk biedt geen garantie dat de producten afkomstig zijn van een bepaalde fabrikant (ook Sanofi-aventis zelf laat Dogmatil® in verschillende landen produceren), doch biedt de consument wel de waarborg dat alle van het merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die voor de kwaliteit ervan verantwoordelijk kan worden gehouden. Daarvan is hier sprake. Van het handelen van ERC is derhalve niet aannemelijk dat het een reëel risico voor de herkomstgarantiefunctie oplevert of op andere wijze de reputatie van Sanofi-aventis of haar merk Dogmatil® kan schaden.

Vindplaatsen: LJN: [BK6982](#)

**Vzgr Rb Rotterdam, 17 december 2009**

(A.F.L. Geerdes)

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 342087/KG ZA 09-1152

Uitspraak: 17 december 2009

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de vennootschap naar vreemd recht SANOFI-AVENTIS S.A., gevestigd te Parijs, Frankrijk, eiseres, advocaat mr. P. van Swaaij,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EURO REGISTRATIE COLLECTIEF B.V., gevestigd te Krimpen aan den IJssel, gedaagde, advocaat mr. W.J. Hengeveld.

Partijen worden hierna aangeduid als "Sanofi-aventis" respectievelijk "ERC".

**1 Het verloop van het geding**

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 6 november 2009;

- pleitnotities en producties van mr. W.M. Oudejans en mr. M.R. Walheimer;

- pleitnotities en producties van mr. G. Van der Wal.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 3 december 2009.

**2 De vaststaande feiten**

Tussen partijen is, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken en deels ook blijkend uit de niet betwiste inhoud van overgelegde producties, in de loop van deze procedure onder meer het navolgende komen vast te staan.

2.1 Sanofi-aventis is een onderneming die is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, verhandeling en distributie van geneesmiddelen.

2.2 Het college ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft op 10 januari 1973 het door Sanofi-aventis ontwikkelde geneesmiddel Dogmatil® onder registra-

tienummer RVG 06279 geregistreerd. Op grond van deze handelsvergunning brengt Sanofi-aventis Dogmatil® op de Nederlandse markt. In Griekenland wordt het geneesmiddel door haar onder de naam Dogmatyl® op de markt gebracht. Het geneesmiddel, met de werkzame stof sulpiride, wordt voorgeschreven aan patiënten met een psychose.

2.3 Sanofi-aventis is houdster van het internationale merk (met gelding in de Benelux) met registratienummer 520279 voor het woordmerk Dogmatil® en eveneens houdster van het Griekse merk Dogmatyl® met registratienummer 35836. Beide merken worden gehanteerd voor hetzelfde geneesmiddel.

2.4 ERC is een onderneming waarvan de vennoten (Mediq, Brocacef, Pharos en Stephar) dan wel de dochterondernemingen daarvan zich bezighouden met het onder andere in Nederland op de markt brengen van geneesmiddelen uit andere lidstaten van de Europese Unie.

2.5 Een van de producten die de vennoten van ERC in Nederland op de markt brengen, is het product Dogmatyl® 50 mg dat door Sanofi-aventis of door derden met toestemming van Sanofi-aventis in Griekenland in de handel is gebracht en aldaar door een van de vennoten van ERC is ingekocht. Op 16 januari 2009 heeft het CBG aan ERC voor de invoer een parallelhandelsvergunning verleend onder nummer RVG 103957//06279. De vennoten van ERC brengen ook het uit Spanje onder RVG-nummer 14701//06279 geïmporteerde product Dogmatil® op de Nederlandse markt. Vanuit het Verenigd Koninkrijk importeren de vennoten van ERC eveneens Dogmatil®. Het betreft in alle gevallen het originele product, maar de originele verpakking ervan is in die zin gewijzigd dat de patiëntenbijsluiter is vervangen door een Nederlandstalige en een klein etiket op de verpakking is toegevoegd.

2.6 Bij brief van 10 februari 2009 heeft ERC Sanofi-aventis ERC op de hoogte gesteld van haar voornemen tot het in Nederland in de handel brengen van het uit Griekenland geïmporteerde geneesmiddel sulpiride en haar verpakkingen gestuurd ter controle.

2.7 Bij de controle van de verpakkingen door Sanofi-aventis bleek dat ERC de Griekse verpakking heeft heretiketteerd. Op de Griekse verpakking heeft zij een Nederlandstalig etiket geplakt en de Griekse bijsluiter vervangen door een Nederlandse bijsluiter. Hierbij heeft ERC op het etiket naast het Griekse merk Dogmatyl® het merk Dogmatil® aangebracht. Ook op de bijsluiter staat Dogmatil® vermeld.

2.8 Bij brief van 19 februari 2009 heeft Sanofi-aventis ERC meegedeeld geen toestemming te verlenen tot het verwijderen van het merk Dogmatyl® van en het aanbrengen van het merk Dogmatil® op de verpakkingen van het parallel geïmporteerde geneesmiddel en heeft zij ERC gesommeerd deze inbreukmakende handelingen te staken.

2.9 Bij brief van 18 maart 2009 heeft de raadsman van ERC Sanofi-aventis - kort gezegd - meegedeeld niet te zullen voldoen aan de verzoeken aangezien ERC van oordeel is dat haar wijze van ompakking c.q. heretikettering van het desbetreffende product niet in strijd is

met vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie EG.

### 3 Het geschil

3.1 Sanofi-aventis vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoer bij voorraad,

(a) ERC te bevelen de verhandeling van het geneesmiddel Dogmatil®, zoals parallel geïmporteerd vanuit Griekenland, met onmiddellijke ingang na betekening van het onderhavige vonnis te staken;

(b) ERC te bevelen aan de advocaten van Sanofi-aventis, binnen zeven dagen na betekening van het onderhavige vonnis, een door een registeraccountant gecertificeerde volledige, correcte en verifieerbare opgave te doen van:

(i) de volledige namen en adressen van alle afnemers waaraan ERC de geïmporteerde Dogmatil®-producten heeft geleverd of doen leveren, met per afnemer een specificatie van de verkoopprijs en de hoeveelheid geleverde producten, alsmede de datum van levering;

(ii) het aantal van alle door ERC geïmporteerde, gedistribueerde en in voorraad gehouden Dogmatil®-producten;

(iii) de door ERC genoten winst ten gevolge van de geïmporteerde Dogmatil®-producten;

een en ander gestaafd door middel van goed leesbare orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden;

(c) ERC te veroordelen om aan Sanofi-aventis een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- te betalen voor iedere dag gedurende welke ERC niet zal hebben voldaan, geheel of gedeeltelijk, aan een van de bevelen opgesomd onder (a) en (b);

(d) ERC te veroordelen om Sanofi-aventis de schade te vergoeden die zij heeft geleden ten gevolge van het onrechtmatig handelen van ERC, één en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

(e) ERC te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2 Sanofi-aventis legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij ERC met een beroep op het haar toekomende recht op het woordmerk Dogmatil® kan verbieden dat merk te gebruiken, omdat het gebruik door ERC van dat merk niet strikt noodzakelijk is om - bij het op de markt brengen van het medicijn - te voldoen aan de nationale voorschriften of praktijken in Nederland. Zij acht de merken dermate overeenstemmend, dat apothekers en consumenten zullen begrijpen dat het om hetzelfde product gaat. Volgens haar kan en moet ERC, nu er voorts geen wettelijke beperking is op het gebruik van een buitenlandse of generieke naam bij de handel in farmaceutische producten, het desbetreffende product onder de oorspronkelijke Griekse naam Dogmatyl® op de Nederlandse markt brengen.

3.3 ERC heeft gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd dat Sanofi-aventis niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, althans dat haar vorderingen moeten worden afgewezen. Op het verweer wordt - voor zover van belang - hierna bij de beoordeling van het geschil ingegaan. Tevens heeft ERC verzocht om een kostenveroordeling van Sanofi-aventis op grond van artikel 1019h Wetboek Bur-

gerlijke Rechtsvordering, althans gebaseerd op de landelijk gehanteerde indicatietarieven IE.

#### 4 De beoordeling

4.1 De vorderingen van Sanofi-Aventis betreffen het staken van onrechtmatig, schadetoebrengend handelen. Dit onrechtmatig handelen bestaat in het bij voortdurende inbreuk maken op een merkrecht. Reeds uit de aard van deze vorderingen, volgt de spoedeisendheid van de gevraagde voorzieningen.

4.2 Het gaat in deze procedure om de vraag of inbreuk op een merkrecht is gemaakt bij parallel-import van een farmaceutisch product. Parallelimport is een in beginsel rechtmatige vorm van handel in goederen tussen de lidstaten van de Europese Unie en EER-landen Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Verschillen in prijs tussen dezelfde producten in diverse lidstaten leiden tot uitvoer vanuit een lidstaat met een lage prijs voor geneesmiddelen, zoals Griekenland, naar lidstaten met een hogere prijs, zoals Nederland.

4.3 Tussen partijen is niet in geschil het feit dat in beginsel rechtmatige parallelimport plaatsvindt van het desbetreffende geneesmiddel vanuit Griekenland. Voorts staat tussen partijen niet ter discussie dat de heretikettering van de Griekse verpakking en het bijvoegen van een Nederlandse bijsluiters op zichzelf noodzakelijk zijn om te voldoen aan de in artikel 72 lid 1 Geneesmiddelenwet gestelde vereisten voor verdere verhandeling van het geneesmiddel op de Nederlandse markt. De thans te beantwoorden vraag is of Sanofi-aventis terecht een beroep doet op haar recht op het woordmerk Dogmatil® door zich te verzetten tegen het gebruik door ERC van dit merk naast het merk waaronder het product oorspronkelijk in Griekenland in de handel is gebracht, te weten Dogmatyl®.

4.4 Bij de beantwoording van deze vraag moet het volgende worden vooropgesteld. Uitgegaan moet worden van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt. In artikel 2.23 lid 3 BVIE is, in het verlengde van artikel 7 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG (Merkenrichtlijn) de uitputtingsregel neergelegd. Deze regel houdt in dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen (verdere) verhandeling door derden van door hem of met zijn toestemming in een overeenkomstsluitende partij in het verkeer gebrachte waren. Dit beginsel lijdt uitzondering indien hij daarvoor gegronde redenen heeft, dit kan het geval zijn wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. De merkhouder kan op deze uitzondering geen beroep doen, indien de wijziging van de toestand van de waren blijft binnen de grenzen van de ompakkingsrechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen (HvJ EG) en het verzet van de merkhouder niet neerkomt op een verkapt handelsbeperking tussen de lidstaten. Aan deze ompakkingsrechtspraak ligt ten grondslag dat de merkhouder zich niet kan verzetten indien de ompakking dan wel heretikettering, die aan bepaalde – cumulatieve – voorwaarden moet voldoen, noodzakelijk is om de waren in de Lidstaat van invoer op de markt te kunnen brengen. Deze voorwaarden, die in de rechtspraak van

het HvJ EG verder zijn ontwikkeld, komen kort gezegd op het volgende neer: De ompakking/heretikettering mag het product niet aantasten, de namen van fabrikant en ompakker moeten worden vermeld, de presentatie van het omgepakte/geheretiketteerde product mag de reputatie van het merk niet kunnen schaden en ten slotte moet de merkhouder vooraf in kennis worden gesteld van het ompakken of heretiketteren en hij moet desgewenst een monster van het aldus in de markt te brengen product ontvangen.

4.5 Sanofi-aventis heeft aangevoerd dat het gebruik van het merk Dogmatil® door ERC niet noodzakelijk is, aangezien er geen regels of praktijken zijn die beletten dat het desbetreffende product onder het Griekse merk Dogmatyl® op de Nederlandse markt wordt gebracht. Deze door Sanofi-aventis aangevoerde reden is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende om zich met een beroep op haar merkrecht op het merk Dogmatil® te kunnen verzetten tegen verdere verhandeling van het parallel geïmporteerde geneesmiddel. In de zaak [Boehringer/Swingward \(II\), HvJ EG 26 april 2007, NJ 2009,381 \(r.o.38\)](#) is immers bepaald:

*Die noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft dus alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt - en op de keuze tussen ompakking en heretikettering - ten einde het te kunnen verhandelen op de markt van de Staat van invoer, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking. De wijze of stijl van uitvoering dient slechts te worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Deze voorwaarde mag voorts niet worden beperkt tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is. (Boehringer II, r.o. 44).*

In de zaak [Wellcome/Paranova HvJ EG 22 december 2008, JGR 2009,6](#) is een en ander bevestigd. Dát het in casu noodzakelijk was om om te pakken is, zoals reeds onder 4.3 is overwogen, niet in geschil. De wijze van heretikettering, met het aanbrengen van het merk Dogmatil®, dient dus slechts getoetst te worden aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van Sanofi-aventis niet kan schaden.

4.6 In zijn algemeenheid geldt dat de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van alle ompakkingsvoorwaarden rust op de parallelimporteurs. Aangaande de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden volstaat het evenwel dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, is het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om zulks te bewijzen ([Boehringer II, r.o. 53](#)). In dit verband heeft ERC aangevoerd dat er door de gehanteerde wijze en stijl van heretikettering en de wijze van vermelding van het merk Dogmatil® naast het Griekse merk Dogmatyl® geen reputatieschade kan op-

treten. Juist door gebruik van het in Nederland bekende merk wordt volgens haar verwarring en achterdocht bij de consument voorkomen en wordt recht gedaan aan de reputatie van de Dogmatil® producten. Sanofi-aventis zelf brengt immers het desbetreffende medicijn ook onder die naam in Nederland in de handel en heeft kennelijk geen reden zich te verzetten tegen verhandeling onder de naam Dogmatil® van het uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde medicijn.

4.7 Hiertegenover is door Sanofi-aventis onvoldoende gesteld dat de presentatie van het geheetiketteerde medicijn en in het bijzonder het gebruik van het merk Dogmatil® daarbij, op enigerlei wijze de reputatie van het merk of de merkhouder kan schaden. Waar Sanofi-aventis in dit kader nog stelt dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantiefunctie van haar merk Dogmatil® heeft het volgende te gelden. Een essentiële functie van het merk vormt het verzekeren van de herkomst van het merkproduct. Ompakking van dat product door een derde zonder toestemming van de merkhouder kan reële risico's voor deze herkomstgarantie vormen. De voorzieningenrechter merkt op dat ten aanzien van de herkomstgarantiefunctie in het hier aan de orde zijnde geval geldt dat door de handelswijze van ERC juist duidelijker wordt dat het om hetzelfde product gaat. Het merk biedt geen garantie dat de producten afkomstig zijn van een bepaalde fabrikant (ook Sanofi-aventis zelf laat Dogmatil® in verschillende landen produceren), doch biedt de consument wel de waarborg dat alle van het merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die voor de kwaliteit ervan verantwoordelijk kan worden gehouden. Daarvan is hier sprake. Van het handelen van ERC is derhalve niet aannemelijk dat het een reëel risico voor de herkomstgarantiefunctie oplevert of op andere wijze de reputatie van Sanofi-aventis of haar merk Dogmatil® kan schaden.

4.8 Het verzet van Sanofi-aventis tegen de verdere verhandeling door ERC van het medicijn onder de naam Dogmatil® kan derhalve een verkapt beperking van de handel tussen de lidstaten in de zin van artikel 30 VWEU (voorheen artikel 36, tweede volzin, EG-verdrag) vormen, nu niet uitgesloten moet worden geacht dat de keuze van Sanofi-aventis om verschillende merken voor eenzelfde product te gebruiken leidt tot een kunstmatige opsplitsing van de markten.

4.9 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Sanofi-aventis zullen worden afgewezen.

4.10 Sanofi-aventis zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden veroordeeld. ERC heeft een kostenspecificatie overgelegd van in totaal €11.968,50, exclusief BTW, en verzocht om volledige vergoeding daarvan. Gelet op het feit dat aan de ingestelde vorderingen een intellectueel eigendomsrecht ten grondslag is gelegd, te weten handhaving van het merkrecht, zal de voorzieningenrechter ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt het indicatietarief van een eenvoudig kort geding van maximaal €6.000,- redelijk en evenredig geacht. De voorzieningenrechter zal de

kostenveroordeling waar het salariskosten advocaat betreft dan ook matigen tot genoemd bedrag. De kosten van ERC, worden gezien het voorgaande, begroot op:

Vast recht 262,-

Salaris advocaat 6.000,-

Totaal: 6.262,-.

## 5 De beslissing

De voorzieningenrechter,

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Sanofi-aventis in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van ERC bepaald op €262,- aan verschotten en op €6.000,- aan salaris voor de advocaat;

verklaart dit vonnis - voor zover het de kostenveroordeling betreft - uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. E.C. Padberg – de Haan, griffier.