

**IN NAAM DER KONINGIN !**

**vonnis**



**RECHTBANK AMSTERDAM**

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 430558 / KG ZA 09-1290 WT/RV

**Vonnis in kort geding van 28 juli 2009**

in de zaak van

1. de vennootschap naar Duits recht  
**NYCOMED GMBH**,  
gevestigd te Konstanz, Bondsrepubliek Duitsland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**NYCOMED B.V.**,  
gevestigd te Zwanenburg,  
eiseressen bij dagvaarding van 18 juni 2009,  
advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SANDOZ B.V.**,  
gevestigd te Weesp,  
gedaagde,  
advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Nycomed en Sandoz worden genoemd.

**1. De procedure**

Ter terechtzitting van 14 juli 2009 heeft Nycomed gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Sandoz heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Nycomed: M. Verheijen, C.E. Schook en E. Michiels met  
mrs. Th.C.J.A. van Engelen en R. Schipper, advocaten te Utrecht.  
Aan de zijde van Sandoz: D. Dijke met mr. K.T.M. Stöpetie.

430558 / KG ZA 09-1290 WT/RV  
28 juli 2009

2

## 2. De feiten

2.1. Nycomed heeft sinds 1994 een octrooi op het geneesmiddel pantoprazol. Dit middel werkt tegen maagzuur en andere oprispingen van maagsap. Nycomed heeft sinds 1996 als enige producent het op pantoprazol gebaseerde medicijn Pantozol in Nederland verspreid. Pantozol is tot mei 2009 slechts op recept bij de apotheek verkrijgbaar geweest.

2.2. De tablet van Pantozol bestaat uit twee formaten en is ovaal van vorm, met geronde rechthoekige zijden. De kleur van de tablet is geel, en op de tablet is, afhankelijk van de hoeveelheid werkzame stof in de tablet, in bruin de volgende opdruk aangebracht: 'P 20' of 'P 40'. Zie ook 2.4.

2.3. Nycomed heeft op 3 maart 1997 het woordmerk P20 laten deponeren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder het BBIE). Op 15 februari 1997 is het woordmerk P40 op verzoek van Nycomed door het BBIE ingeschreven.

2.4. Nycomed heeft op 26 oktober 2007 bij het BBIE twee vormmerken van de P20 en P40 Pantozol tabletten laten deponeren. De inschrijving daarvan is gepubliceerd op 7 januari 2008. Vervolgens heeft Nycomed bij het BBIE op 6 maart 2009 de volgende vorm/kleurmerken laten deponeren (inschrijving gepubliceerd op 10 maart 2009):



Beide vorm/kleurmerken, evenals de eerder vermelde vormmerken ingeschreven in klasse 5 (voor zover van belang farmaceutische preparaten en producten), zijn omschreven als: geel en bruin en vormmerk.

2.5. Sinds 5 mei 2009 is het octrooirecht van Nycomed afgelopen. Daardoor is het toegestaan dat andere producenten ook medicijnen gebaseerd op pantoprazol op recept via de apotheek verspreiden. Vanaf augustus 2009 mogen dergelijke medicijnen ook worden verkocht zonder recept en in drogisterijen.

2.6. Nycomed's Pantozol zal voor die nieuwe marktsituatie worden verpakt in een blauwe doos waarop de tablet niet is afgebeeld. In de doos is een kartonnen strip voor zeven tabletten die individueel in een zogenaamde aluverpakking, een ondoorzichtig op aluminium gebaseerd doordruk systeem, zijn verpakt.

430558 / KG ZA 09-1290 WT/RV  
28 juli 2009

3

2.7. Sandoz produceert en verhandelt een soortgelijk medicijn, genaamd Pantoprazol Sandoz. De tablet van Sandoz heeft een ovale vorm met geronde rechthoekige zijden en is geel van kleur. Op de pil staat in de kleur zwart 20 of 40 afgebeeld, het gewicht in milligrammen van het werkzame middel in de tablet.

2.8. Nycomed heeft bij brief van 12 mei 2009 Sandoz gesommeerd binnen veertien dagen de door haar gestelde inbreuk op de merkrechten betreffende Pantozol te staken, dan wel met haar in onderhandeling te treden over een licentie. Sandoz heeft daarop bij brief van 26 mei 2009 afwijzend gereageerd.

### 3. Het geschil

3.1. Nycomed vordert - samengevat - om Sandoz op straffe van een dwangsom te bevelen

- 1) iedere inbreuk op de Pantozol-merken te staken en gestaakt te houden;
- 2) het onrechtmatig handelen jegens Nycomed, in het bijzonder door het op de markt brengen van Pantoprazol Sandoz medicijnen te staken en gestaakt te houden;
- 3) schriftelijk opgave te doen van de totale hoeveelheid inbreukmakende pillen van Pantoprazol Sandoz die bij Sandoz aanwezig zijn, dan wel door of namens haar zijn vervaardigd, de kostprijs en de handelsprijs van die pillen, het totale bedrag aan winst (bruto en netto) en alle namen van de bij de verhandeling en/of vervaardiging van de inbreukmakende pillen betrokken (rechts)personen, niet zijnde de patiënten. Verder vordert Nycomed te bepalen dat de eis in hoofdzaak binnen zes maanden dient te worden ingesteld. Een en ander met veroordeling van Sandoz in de proceskosten, waaronder begrepen de volledige advocaatkosten, gesteld op een bedrag van EUR 52.374,45.

3.2. Nycomed stelt daartoe - kort weergegeven - dat Sandoz inbreuk maakt op haar merkrechten in de zin van artikel 2.20 (1) a, b én c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), door het medicijn Pantoprazol Sandoz in dezelfde vorm als Pantozol te vervaardigen en in Nederland te verhandelen. Daarnaast handelt Sandoz onrechtmatig jegens Nycomed omdat de Pantoprazol Sandoz tablet een slaafse nabootsing is van de Pantozol tablet.

Nycomed betoogt dat de Pantoprazol Sandoz tablet dezelfde vorm en kleur heeft als het Pantozol merk, en beschikt over een vergelijkbare opdruk. Tevens brengt de grote mate van gelijkenis de kans mee dat verwarring ontstaat bij het publiek omdat men zal denken met hetzelfde product te maken te hebben. De onbeduidende verschillen in de tabletten kunnen ook leiden tot indirecte verwarring omdat de gemiddelde consument een verband zal leggen tussen het Pantoprazol Sandoz medicijn van Sandoz en de onderneming van Nycomed, ofwel andersom. Daarnaast zal Sandoz door bijna identieke tabletten te verhandelen ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit de bekendheid en reputatie van het Pantozol merk. Bovendien bestaat het gevaar op afbreuk van het onderscheidend vermogen van het Pantozol vormmerk als wordt toegestaan dat iedereen dezelfde vorm en kleur mag gebruiken voor geneesmiddelen die pantoprazol bevatten.

430558 / KG ZA 09-1290 WT/RV  
28 juli 2009

4

Nycomed is door het octrooi de enige geweest die een op pantoprazol gebaseerd medicijn op de markt heeft gezet. Binnenkort wordt dit soort medicijnen zonder recept beschikbaar voor het publiek bij de apotheker en drogist. Daardoor krijgt Pantozol dezelfde status als bijvoorbeeld Aspirine van Bayer, Advil van Wyeth en Paracetamol. Nu haar octrooirecht is geëindigd is de merkenrechtelijke bescherming van Pantozol van groot belang. De Pantozol tablet van Nycomed heeft, als spécialité geneesmiddel, bescherming omdat het al veertien jaar als enige pantoprazol medicijn op de markt is, al die tijd in dezelfde tablet. Die combinatie van vorm en kleur heeft Nycomed voor geen enkel ander medicijn van haar toegepast. Gedurende deze tijd heeft zij op artsen en apothekers gerichte reclame-uitingen gedaan met de tabletten nadrukkelijk in beeld. Door inburgering is het onderscheidend vermogen van de gele, ovale tablet toegenomen. Meer dan een half miljoen mensen in Nederland gebruiken jaarlijks Pantozol en zijn daardoor bekend met de specifieke vorm van de tablet. Het publiek typeert Pantozol als het kleine, ovale en gele tabletje tegen maagzuur en verwacht dat iedere tegen maagzuur werkende kleine, gele, ovale tablet het medicijn Pantozol zal zijn. De opdruk met daarin de getallen 20 en 40 zal dit versterken. Het publiek zal deze kenmerken ook gebruiken als zij een omschrijving geeft van een medicijn tegen maagzuur. Daarom wil het publiek die tablet ook zien in de zogenaamde Baxter-verpakking. Die verpakking bestaat uit een doorzichtige rol, waarbij alle geneesmiddelen die door een patiënt op een bepaald tijdstip dienen te worden ingenomen gezamenlijk verpakt zijn in één plastic strip. De kleine, ovale en gele Pantozol tablet van Nycomed is daardoor zeer onderscheidend om dit als het geneesmiddel tegen het opspelende maagsap te identificeren. Daarnaast beschikt Pantozol als enige medicijn tegen maagzuur over een speciale coating die het eenvoudiger maakt de tablet door te slikken en haar genezende werking te doen. De andere medicijnen hebben dit niet. Daardoor kan de reputatie van Nycomed (Pantozol) worden geschaad. Daar komt bij dat Pantoprazol Sandoz de kleurstof Ponceau 4R aluminium karmijn bevat die kan leiden tot een allergische reactie. Pantozol heeft geen bekende bijwerkingen. Daarom is de inbreuk die Sandoz maakt niet te rechtvaardigen. Bovendien is Pantozol een bekend merk en vervult de vorm met de geoctrooideerde coating een kwaliteitsgarantiefunctie. Tot slot is er geen reden waarom Sandoz voor de Pantoprazol Sandoz tablet niet heeft gekozen voor een andere vorm en kleur van de tablet en de opdruk.

3.3. Sandoz voert - kort gezegd - aan dat de woordmerken P20, P40 en de vier vorm/kleurmerken P20 en P40 geen onderscheidend vermogen hebben en dat de inschrijving daarvan nietig is. Noch de ovale vorm, noch de kleuren geel en bruin, noch de aanduidingen P20 en P40 zijn onderscheidend, niet afzonderlijk en niet in totaal. De vorm en kleur zijn basaal voor heel veel tabletten en pillen die op recept, maar ook zonder recept, worden verkregen, zodat (bijna) sprake is van een technische noodzaak voor die vorm en kleur. De ovale vorm en gele kleur van de Pantozol tablet zijn dan ook niet te monopoliseren voor een medicijn. Nycomed heeft de vorm/kleurmerkregistratie alleen ingeschreven gekregen doordat op de tabletten P20 en P40 staat afgedrukt. Het toevoegen van dit grafisch element is op zichzelf niet onderscheidend want verwijst naar de sterkte van de werkzame stof en

430558 / KG ZA 09-1290 WT/RV  
28 juli 2009

5

draagt niets bij aan het onderscheidend vermogen van het vorm/kleurmerk. Verder heeft Nycomed veertien jaar lang als enige een medicijn gebaseerd op pantoprazol mogen produceren en verkopen. Op die manier kan geen sprake zijn van inburgering van het merk Pantozol. Bovendien dient daartoe het merk allereerst het relevante publiek in staat te stellen het medicijn dat onder dat teken wordt aangeboden te identificeren met een bepaalde onderneming. Dit is niet het geval. De keuze voor de Pantozol tablet is immers niet gemaakt vanwege het gebruikte merkteken en producerende onderneming maar omdat dit het enige beschikbare medicijn tegen maagzuur was.

#### 4. De beoordeling

4.1. Sandoz is gevestigd te Weesp, zodat deze rechtbank, en daarmee ook de voorzieningenrechter, bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige geschil.

4.2. Voor toewijzing van het gevorderde in kort geding dient allereerst voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Sandoz inbreuk maakt op de merkrechten van Nycomed of anderszins onrechtmatig jegens haar handelt. Indien aannemelijk is dat de bodemrechter het verhandelen van Pantoprazol Sandoz in Nederland onrechtmatig zal achten, is het spoedeisende belang van de vorderingen in die zin gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade kan leiden aan de zijde van Nycomed.

4.3. De merkrechten waarop Nycomed thans een beroep doet zijn recentelijk ontstaan, de vormmerken van de Pantozol tabletten P40 en P20 op 7 januari 2008 en de vorm/kleurmerken daarvan op 10 maart 2009. Sandoz heeft aangevoerd dat die merken geen onderscheidend vermogen hebben en dat de inschrijving van die merken nietig is. Bij de inschrijving in het Benelux merkenregister zijn deze vier merken echter reeds getoetst op de zogenaamde 'absolute' weigeringsgronden en tot op heden is de inschrijving niet nietig verklaard wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Sandoz heeft ook geen nietigheidsprocedure opgestart. Voorshands kan van de nietigheid van de merken van Nycomed dan ook niet worden uitgegaan.

4.4. Bij de beantwoording van de vraag of Sandoz inbreuk maakt op de merkrechten van Nycomed moet echter worden vooropgesteld dat het hier gaat om een samengesteld merk, bij de twee vormmerken om een combinatie van de ovale vorm en de opdruk P20 dan wel P40 en bij de twee vorm/kleurmerken om een combinatie van deze elementen met de kleur geel voor de tablet en bruin voor de opdruk. Uit de door Sandoz in het geding gebrachte stukken blijkt dat receptgeneesmiddelen in tabletvorm veelal zijn uitgevoerd in een ovale vorm en in de kleur geel. Daarnaast hebben veel receptgeneesmiddelen een opdruk, van een getal, eventueel in combinatie met een letter. De onderscheiden elementen waaruit de samengestelde merken van Nycomed zijn opgebouwd hebben daarom ieder voor

430558 / KG ZA 09-1290 WT/RV  
28 juli 2009

6

zich onvoldoende onderscheidend vermogen en onderscheiden zich alleen in de specifieke combinatie waarin Nycomed deze heeft geregistreerd. Daaronder valt niet het formaat van de tabletten. Doordat Sandoz haar tabletten van een opdruk voorziet waarin de letter P niet voorkomt en uitsluitend een, bij geneesmiddelen vaker voorkomend, getal ter aanduiding van de hoeveelheid werkzame stof, kan van het gebruik van een identiek dan wel vrijwel overeenstemmend merk in de zin van artikel 2.20 (1) lid a BVIE, niet gesproken worden.

4.5. Nycomed heeft verder gesteld dat het merk Pantozol door inburgering over onderscheidend vermogen is gaan beschikken. Zij heeft daartoe betoogd - kort gezegd - dat het medicijn al veertien jaar in die vorm beschikbaar is, een groot marktaandeel heeft en als *spécialité* geneesmiddel de tablet (en dus de merken van Nycomed) geschikt is om zich te onderscheiden van soortgelijke geneesmiddelen.

4.5.1. Voor inburgering van een teken als merk is allereerst noodzakelijk dat het teken het vermogen heeft verkregen de (onder dat teken aangeboden) waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te kenmerken, en daarmee waren van andere ondernemingen te onderscheiden. Het relevante publiek, ook bij een receptgeneesmiddel als Pantozol, is hierbij allereerst de consument die de tablet waarvoor het merk is ingeschreven, gebruikt. Nycomed heeft op geen enkele wijze aangetoond dat zij de ovale vorm, gele kleur en opdruk P20 dan wel P40 van haar tabletten heeft gebruikt om deze consument in de gelegenheid te stellen om deze tabletten te onderscheiden van gelijksoortige waren van andere ondernemingen. Niet alleen is er, gelet op het daartoe strekkende verbod, voor deze receptgeneesmiddelen tot dusver nimmer publieksreclame gemaakt, ook blijkt niet dat de merktekens van de Pantozol tabletten door Nycomed zijn afgebeeld in de verpakking van de tabletten om de herkomst daarvan aan te duiden. Integendeel, Nycomed heeft betoogd dat het publiek een medicijn in tabletvorm met een ovale vorm en gele kleur herkent als een medicijn tegen maagzuur. Dit houdt in dat de consument de kleine, gele en ovale tablet niet direct onderscheidt als afkomstig van een specifieke producent maar identificeert als een geneesmiddel van een specifieke klacht. De conclusie moet luiden dat Nycomed niet heeft aangetoond dat zij de geclaimde tekens door gebruik als merk heeft doen inburgeren bij de gemiddelde consument in de Benelux. Ook bij de artsen en apothekers die relevant zijn als tussenpersonen die optreden bij de afzet van de Pantozol-tabletten aan de consument, kan dit niet worden aangenomen. Professionele gebruikers onderscheiden receptgeneesmiddelen naar herkomst aan de hand van de merknaam en/of de naam van de producent. Niet aannemelijk is dat deze beroepsgroepen de herkomst van receptgeneesmiddelen onderscheiden naar de vorm, kleur en opdruk van de tabletten, al helemaal niet nu die elementen zoals eerdere overwogen, verre van uniek zijn. De conclusie moet luiden dat de Pantozol vorm- en vorm/kleurmerken evenmin een sterker onderscheidingsvermogen hebben verkregen door inburgering. Het beroep van Nycomed op slaafse nabootsing door Sandoz kan daarom evenmin worden gevolgd. Nycomed heeft haar stelling dat de Pantozol vorm- en vorm/kleurmerken als bekende merken kunnen worden gezien, onvoldoende onderbouwd, zodat ook

430558 / KG ZA 09-1290 WT/RV  
28 juli 2009

7

---

haar stelling dat Sandoz ongerechtvaardigd voordeel zal trekken uit die bekendheid (artikel 2.20 (1) lid c BVIE) geen stand houdt.

4.5.2. Vanaf augustus 2009 zal de Pantozol tablet bij de apotheker of drogist verkrijgbaar zijn. In de ter zitting getoonde verpakking worden de merktekens van Nycomed niet gebruikt. De vorm, kleur en opdruk van de Pantozol tablet zijn niet te zien. De tablet is verpakt in een zogenaamde aluverpakking in een dichte doos. De tablet of het vorm/kleurmerk Pantozol is niet afgebeeld op de verpakking en wordt door Nycomed niet gebruikt om de herkomst van het medicijn aan te duiden. De kleur en vorm van de Pantozol tablet zijn dus niet waarneembaar bij de aankoop en zullen dus ook bij directe verkoop aan de consument geen indicatie geven over de herkomst van de tabletten. Voorshands bestaat daarom geen gevaar voor verwarring.

4.5.3. Uit het voorgaande volgt, dat het beroep van Nycomed op schending van artikel 2.20(1) lid b BBIW evenmin opgaat.

4.6. Tot slot heeft Nycomed betoogd dat de goede reputatie van het merk Pantozol zal worden geschaad indien blijkt dat medicijnen in vergelijkbare tabletten minder goed werken of bijwerkingen veroorzaken. Niet gesteld of gebleken is dat Pantoprazol Sandoz minder effectief is of bijwerkingen veroorzaakt bij de gemiddelde consument. Dat dit laatste mogelijk is blijkt weliswaar uit de waarschuwing op de verpakking van Pantoprazol Sandoz aangaande de gebruikte kleurstof, maar dit zal de daarvoor gevoelige consumenten alarmeren om dat geneesmiddel niet te kopen of te gebruiken. Er is dus nog geen sprake van reputatieschade, zelfs de kans daarop is niet aannemelijk, zodat aan dit betoog op grond van artikel 2.20 (1) lid c BVIE van Nycomed thans wordt voorbijgegaan.

4.7. Al met al is de slotsom dat voorshands niet aannemelijk is dat de bodemrechter de vorderingen van Nycomed zal toewijzen. Haar vorderingen zijn in kort geding dan evenmin toewijsbaar.

4.8. Nycomed zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Sandoz heeft verzocht om Nycomed te veroordelen in de volledige (proces) kosten, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van € 71.738,84. Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Nycomed heeft de door Sandoz gestelde kosten niet betwist zodat de vordering tot dat bedrag worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Sandoz worden begroot op:

- vast recht	EUR 262,00
- salaris advocaat	<u>71.738,84</u>
Totaal	EUR 72.000,84

430558 / KG ZA 09-1290 WT/RV  
28 juli 2009

8

---

**5. De beslissing.**

De voorzieningenrechter

5.1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

5.2. Veroordeelt Nycomed in de proceskosten, aan de zijde van Sandoz tot op heden begroot op EUR 72.000,84.

5.3. Verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. R. Verloo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2009.

UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
rechtbank Amsterdam

type: RV  
coll: