

ECLI:NL:GHARL:2018:4622

Instantie	Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak	22-05-2018
Datum publicatie	23-05-2018
Zaaknummer	200.189.998/01
Rechtsgebieden	Civil recht
Bijzondere kenmerken	Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie	Toepassing afstemmingsregel op een partij die niet betrokken was in een bodemzaak, maar wel in het daarop volgende kort geding, omdat beide zaken materieel betrekking hebben op dezelfde kwestie. Het hof overweegt ten overvloede dat daarnaast het belang bij de gevraagde voorzieningen ontbreekt.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl NJF 2018/320

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civil recht

zaaknummer gerechtshof 200.189.998/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland C/16/404367/ KL ZA 15-365)

arrest in kort geding van 22 mei 2018

in de zaak van

1 de vennootschap naar vreemd recht Glaxo Group Limited,

gevestigd te Brentford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk,

2. GlaxoSmithKline B.V.,

gevestigd te Zeist,

appellanten,

in eerste aanleg: eiseressen,

hierna respectievelijk te noemen: Glaxo Group en GSK B.V. en tezamen: GSK c.s.,

advocaten: mr. A.M.E. Verschuur, mr. J.M. Boelens en mr. H.M.H. Speyart.

tegen:

1 Sandoz N.V.,

gevestigd te Vilvoorde, België

2. Sandoz B.V.,

gevestigd te Weesp,

geïntimeerden,

in eerste aanleg: gedaagden,

hierna respectievelijk te noemen Sandoz N.V. en Sandoz B.V en tezamen: Sandoz c.s.,

advocaten: mr. H.A.J. Pors, mr. Th.Y. Adam- van Straaten en mr. O.F.A.W. van Haperen.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Het hof neemt de inhoud van de rolbeschikking van 25 oktober 2016 hier over.

1.2 Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- de akte houdende overlegging nadere producties van GSK c.s. met producties 104 t/m 117;
- de memorie van antwoord van Sandoz c.s. met producties 45 t/m 107;
- de akte houdende uitlating producties tevens houdende overlegging producties van GSK c.s. met nieuwe producties 118 t/m 123;
- de akte houdende overlegging producties ten behoeve van pleidooi van GSK c.s. met producties 124 t/m 128;
- de akte houdende overlegging producties ten behoeve van pleidooi van Sandoz c.s. met producties 108 t/m 124;
- de brief van 26 maart 2018 van mr. Pors met daarin weergegeven de tussen partijen overeengekomen proceskostenafpraak;
- de pleidooien die zijn gehouden op 10 april 2014, waarbij door de advocaten van partijen pleitaantekeningen zijn overgelegd. Tijdens het pleidooi hebben GSK c.s. een A4 met afbeelding uit het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 7 april 2016, *ICIP Ing-Cons.* 2007, p. 229 overgelegd.

1.3 Tijdens het pleidooi is akte verleend van de door partijen bij brief van 26 maart 2018 toegestuurde producties ten behoeve van pleidooi. Het bezwaar van Sandoz c.s. tegen het door GSK c.s. toegestuurde marktonderzoek in productie 128, heeft het hof verworpen. Het stuk is binnen de termijn van twee weken als bedoeld in artikel 2.15 van het geldende procesreglement door Sandoz c.s. ontvangen en het is niet van een dusdanige omvang en inhoud dat Sandoz c.s. daar in redelijkheid niet genoegzaam kennis van hebben kunnen nemen en hun reactie daarop hebben kunnen voorbereiden.

1.4 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op het door GSK c.s. overgelegde dossier.

1.5 GSK c.s. vorderen in hoger beroep na eiswijziging, samengevat, dat het hof het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad van 30 december 2015 vernietigt en opnieuw rechtdoende:

- i. Sandoz c.s. veroordeelt op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom iedere inbreuk op het Benelux merk registratienummer 0977861 en op het algemeen bekende merk van GSK c.s. in de Benelux te staken en gestaakt te houden;
- ii. Sandoz c.s. veroordeelt op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom aan de advocaat van GSK c.s. schriftelijke opgave te doen van alle informatie die Sandoz c.s. bekend is omtrent de herkomst en distributiekkanalen van Airflusal producten en de daarmee in de Benelux gemaakte netto winst, een en ander te controleren door een registeraccountant;
- iii. Sandoz c.s. veroordeelt op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom aan al haar afnemers van AirFIuSal producten in de Benelux een door Sandoz c.s. ondertekende brief op eigen briefpapier te verzenden met de volgende tekst:

"Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij Airflusal producten aangeboden met gebruikmaking van de paarse kleur. Het hof heeft geoordeeld dat de door ons aangeboden en geleverde producten inbreuk maken op de rechten van GlaxoSmithKline op de kleur paars.

Wij hebben op last van het hof de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.

Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om alle door ons aan u geleverde Airflusal producten onmiddellijk aan ons te retourneren.

Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

Een kopie van het arrest is bijgesloten.

Hoogachtend,

Sandoz";

Sandoz c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de redelijke en evenredige gerechtskosten op de voet van 1019h Rv;

Sandoz c.s. hoofdelijk veroordeelt tot terugbetaling van al hetgeen GSK c.s. op grond van het vonnis aan Sandoz c.s. hebben betaald;

de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv, vaststelt op 6 maanden na betekening van het te wijzen arrest.

2 De vaststaande feiten

2.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.14 van het bestreden vonnis van 30 december 2015, aangevuld met enige feiten die in hoger beroep tevens als vaststaand kunnen worden aangemerkt. Die feiten - voor zover in hoger beroep van belang - komen op het volgende neer.

Partijen

2.2 GSK c.s. maken onderdeel uit van een wereldwijd opererend farmaceutisch concern. Het GSK concern ontwikkelt, produceert en verkoopt geneesmiddelen en vaccins, waaronder het geneesmiddel Seretide. Glaxo Group is binnen het GSK concern rechthebbende op verschillende merken die door het concern worden gebruikt. GSK B.V. is licentiehouder van die merken en houder van de handelsvergunningen van de geneesmiddelen die in Nederland worden verkocht.

2.3 Sandoz c.s. behoren tot het Novartis concern. Sandoz c.s. houden zich voornamelijk bezig met de handel in generieke geneesmiddelen.

2.4 GSK c.s. en Sandoz c.s. zijn beide actief op de markt van ademhalingsmedicatie, in het bijzonder op het gebied van astma en COPD (chronische obstructie longziekten).

Betrokken producten

2.5 Glaxo Group heeft op 7 september 1990 octrooi aangevraagd voor, kort gezegd, geneesmiddelen die salmeterol en fluticason bevatten. Het octrooi is ingeschreven op 13 oktober 1994 en gepubliceerd op 4 januari 1995 (EP0416951, hierna: het octrooi).

2.6 Sinds 1999 brengt GSK onder het merk Seretide inhalatoren op de markt die salmeterol en fluticason bevatten. De Seretide inhalatoren, de verpakkingen en het promotiemateriaal bevatten de kleur paars (zie onderstaande afbeeldingen).





2.7 Na verlening van een ABC is de bescherming onder het octrooi op 18 september 2013 verlopen.

2.8 Sandoz heeft na afloop van het octrooi het generieke geneesmiddel Airflusal Forspiro ontwikkeld. Sandoz N.V. heeft voor dit geneesmiddel op 16 oktober 2014 een handelsvergunning voor België verkregen. Op 14 augustus 2015 heeft Sandoz B.V. voor de Nederlandse markt een handelsvergunning verkregen.

2.9 Airflusal Forspiro wordt door Sandoz B.V. sinds 1 oktober 2015 op de Nederlandse markt gebracht. Dit geneesmiddel wordt als volgt gepresenteerd:



2.10 De paarse kleur die Sandoz gebruikt op de inhalator van Airflusal Forspiro, de verpakking en het promotie- en informatiemateriaal betreft de kleur pantone 2573 C.

2.11 Seretide en Airflusal Forspiro zijn geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn.

Het kleurmerk

2.12 Glaxo Group heeft op 30 juni 2015 door middel van een spoeddepot het hierna afgebeelde kleurmerk aangevraagd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE).



Het merk is op 2 juli 2015 onder het inschrijvingsnummer 0977861 ingeschreven voor farmaceutische preparaten en inhalatoren voor de behandeling van astma en/of COPD in de klasse 5 en 10 en voorzien van de vermelding CFE 29.1.5 (violet) en de PMS-codering Violet 2587 C (hierna: het kleurmerk).

Bodemzaken

- 2.13 Bij inleidende dagvaarding van 26 oktober 2015 hebben Sandoz B.V. en EBEWE Pharma GmbH Nfg KG, een onderneming behorend tot de groep van Sandoz ondernemingen, Glaxo Group gedagvaard voor de rechtbank Den Haag. In deze bodemprocedure vorderen de betreffende eiseressen de nietigverklaring en doorhaling van het kleurmerk. In reconventie heeft Glaxo Group een verbod gevorderd op het gebruik van het kleurmerk in Nederland. Op 22 maart 2018 is er pleidooi in deze zaak geweest. Vonnis is bepaald op 17 oktober 2018.
- 2.14 Ruim een week later heeft Sandoz N.V., bij inleidende dagvaarding van 3 november 2015, Glaxo Group gedagvaard voor de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel. Sandoz N.V. heeft in deze zaak eveneens de nietigverklaring en de doorhaling van het kleurmerk gevorderd. Glaxo Group heeft ook in deze procedure een tegenvordering ingesteld. De tegenvordering is gericht op een verklaring voor recht dat "de aangekondigde conditionering van Airflusal en de AirFlusal inhalator inbreuk plegen op het Beneluxmerk nr. 0977861 van Glaxo Group" en een verbod op de verhandeling daarvan in de Benelux.
- 2.15 De Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (hierna: de rechtbank Brussel) heeft de vordering van Sandoz N.V. en de tegenvordering van Glaxo Group bij vonnis van 12 juli 2017 afgewezen. Tegen dit vonnis hebben beide partijen hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep loopt nog.

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

- 3.1 Tegen de achtergrond van de onder 2 genoemde feiten hebben GSK c.s. bij inleidende dagvaarding van 20 november 2015 Sandoz c.s. in kort geding gedagvaard en daarbij gevorderd als weergegeven in het bestreden vonnis onder 3.1, zij het zonder de eerst in hoger beroep aangevoerde grondslag van schending van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP). Kort gezegd komen de gevorderde voorzieningen neer op een verbod op het gebruik van de kleur pantone 2573 C voor farmaceutische preparaten en inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD in de Benelux, met nevenvorderingen.
- 3.2 De voorzieningenrechter heeft, voor zover in hoger beroep van belang, samengevat weergegeven, het volgende overwogen. GSK c.s. hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het kleurmerk van huis uit onderscheidend vermogen heeft. De voorzieningenrechter volgt het verweer van Sandoz c.s. dat voldoende aannemelijk is dat de kleur paars van het kleurmerk in de handel kan dienen om de bestemming van het geneesmiddel, dan wel de dosering daarvan weer te geven (rechtsoverweging 4.15). GSK c.s. hebben vervolgens, mede gezien de constatering dat het gebruik van kleuren een

gangbare praktijk is bij astma en COPD-geneesmiddelen, voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat inburgering van het kleurmerk heeft plaatsgevonden (rechtsoverweging 4.18). Daarbij heeft de voorzieningenrechter betrokken dat het voldoende aannemelijk is dat het BBIE bij het toekennen van de kleurmerkregistratie geen rekening heeft gehouden met de door Sandoz c.s. ingediende 'third party observations' en dus geen oordeel heeft kunnen geven op basis van alle concrete omstandigheden van het geval (rechtsoverweging 4.19).

De voorzieningenrechter heeft geconcludeerd dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de bodemrechter de vordering van Sandoz c.s. tot nietigverklaring van het kleurmerk zal toewijzen. Daarnaast hebben GSK c.s. naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voorshands niet voldoende aannemelijk gemaakt dat het gebruik van de kleur paars door Sandoz c.s. in de gegeven omstandigheden te beschouwen is als een slaafse nabootsing, een misleidende mededeling en/of een oneerlijke handelspraktijk. De voorzieningenrechter heeft tot slot de vorderingen van GSK c.s. afgewezen en hen overeenkomstig de daarover gemaakte afspraak tussen partijen veroordeeld in de proceskosten van Sandoz c.s.

4 De verder beoordeling van de grieven en de vordering

Omvang van het geschil

- 4.1 GSK c.s. hebben tegen het bestreden vonnis van 30 december 2015 zes grieven aangevoerd. De grieven richten zich alle tegen het oordeel van de voorzieningenrechter en de daaraan voorafgaande overwegingen dat er een niet te verwaarlozen kans bestaat dat de bodemrechter het kleurmerk nietig zal verklaren. Inzet van het hoger beroep is dat Sandoz c.s. alsnog worden veroordeeld het gebruik van de kleur paars voor Airflusal Forspiro in de Benelux te staken. Daartoe beroepen GSK c.s. zich op artikel 2.20 van het BVIE en (na aanvulling van de gronden in hoger beroep) voorts op artikel 6bis van het UvP. De overige in eerste aanleg aangevoerde gronden hebben GSK c.s. in hoger beroep laten vallen.

Internationale bevoegdheid

- 4.2 Voor zover de vorderingen berusten op het kleurmerk van Glaxo Group dient het Hof haar bevoegdheid uitdrukkelijk vast stellen op basis van artikel 4.6 lid 3 van het BVIE. Zoals bepaald door het Hof van Justitie in zijn arrest van 14 juli 2016 (Brite Strike Technologies, 14 juli 2016, C-230/15, ECLI:EU:C:2016:560) staat artikel 71 van de Brussel Verordening I-bis niet in de weg aan onverkorte toepassing van artikel 4.6 van het BVIE. Ten aanzien van de op het Benelux merk gebaseerde vorderingen tegen Sandoz B.V. geldt dat het hof als appelinstantie van de rechtbank Midden-Nederland op grond van artikel 4.6 lid 1 van het BVIE bevoegd is daarvan kennis te nemen. Voor zover de vorderingen berusten op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het UvP is op grond van de hoofdregel van artikel 4 lid 1 van de Brussel I bis-Verordening het hof als appelinstantie van de rechtbank Midden-Nederland tevens bevoegd van die vorderingen jegens Sandoz B.V. kennis te nemen. De bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen tegen Sandoz N.V. volgt, zoals de voorzieningenrechter met juistheid heeft vastgesteld, uit artikel 8 lid 1 van de Brussel I bis-Verordening in combinatie met artikel 99 Rv. Door partijen is niet weersproken dat tussen de vorderingen tegen Sandoz B.V. en Sandoz N.V. een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te voorkomen dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

Afstemming op Belgisch vonnis in de hoofdzaak van 12 juli 2017

Voor de beoordeling van dit geschil is van belang, zoals partijen tijdens de pleidooien ook hebben onderkend, dat de rechtbank Brussel op 12 juli 2017 vonnis heeft gewezen tussen Sandoz N.V. en Glaxo Group. Partijen zijn het erover eens dat dit vonnis moet worden beschouwd als een vonnis in de hoofdzaak. Dat het vonnis is gewezen door een buitenlandse rechter speelt geen rol nu het gaat om toepassing van het BVIE door een rechter die bevoegd is krachtens artikel 4.6 van het BVIE. In geschil zijn de gevolgen die de in het genoemde vonnis genomen beslissingen kunnen of moeten hebben voor de in dit kort geding te nemen beslissingen.

4.4 Het hof stelt voorop dat de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, in beginsel zijn kortgedingvonnis moet afstemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Als een rechtsmiddel tegen het vonnis is ingesteld mag de kortgedingrechter de kans van slagen van het rechtsmiddel niet bij zijn voorlopige oordeel betrekken. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op het voornoemde beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen (HR 7 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0015, r.o. 3.4.2). Deze regels gelden ook ten aanzien van het hoger beroep in kort geding.

4.5 Uit het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad kan worden opgemaakt dat de afstemmingsregel ook van toepassing is indien een partij niet betrokken was in de bodemzaak, maar wel in het daarop volgende kortgeding, als beide zaken materieel betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex. Uit het arrest leidt het hof verder af dat het voor toepassing van de afstemmingsregel niet noodzakelijk is dat het in beide procedures om exact dezelfde rechtsvraag gaat.

Geldigheid kleurmerk

4.6 In de bodemzaak heeft de rechtbank Brussel geoordeeld dat de kleur violet 2587 C door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen voor de waren uit de klassen 5 en 10 en dat het kleurmerk daarom geldig is (rechtsoverweging 3.3.1.2 onder c).

Sandoz c.s. hebben niet gesteld dat dit oordeel berust op een kennelijke misslag. Sandoz c.s. hebben evenmin gesteld dat de zaak zodanig spoedeisend is dat het tegen dat vonnis ingestelde appel niet kan worden afgewacht, of dat sprake is van veranderde omstandigheden. Zij achten het oordeel van de Belgische bodemrechter onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd (pt. 51 - 53 van de pleitaantekeningen), maar die gebreken vormen geen omstandigheid die in het licht van de onder 4.5 weergegeven juridische maatstaf een uitzondering op afstemmingsregel rechtvaardigen. Dat betekent dat in deze kortgedingprocedure heeft te gelden dat het kleurmerk geldig is. Het *erga omnes*-karakter van het merkrecht brengt mee dat dit ook geldt ten opzichte van Sandoz B.V., die geen partij in de Belgische bodemzaak is. In zoverre slagen de grieven van GSK c.s.

Merkinbreuk

4.7 Op grond van devolutieve werking van het hoger beroep dient thans alsnog te worden beoordeeld of Sandoz c.s. met het gebruik van de kleur pantone 2573 C voor inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD in de Benelux inbreuk maken op de merkrechten van GSK c.s. als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c van het BVIE en artikel 6bis van het UvP.

4.8 Voor zover de vorderingen van GSK c.s. zijn gebaseerd op het Benelux kleurmerk geldt dat de rechtbank Brussel reeds heeft geoordeeld over de inbreukvraag in het tweede deel van het vonnis van 12 juli 2017, en de vraag of sprake is van inbreuk in rechtsoverweging 3.3.2 ontkennend heeft

beantwoord. Op grond van de afstemmingsregel dient het hof zijn voorlopige oordeel daarop in beginsel af te stemmen. Dat geldt voor de vorderingen tegen Sandoz N.V., die immers partij was in de Belgische procedure, maar naar het oordeel van het hof ook voor de vorderingen tegen Sandoz B.V. die daarbij geen partij was. Het gaat immers materieel om dezelfde kwestie - de gestelde inbreuk op het Benelux kleurmerk door het gebruik van de kleur pantone 2573 C in verband met de verkoop van Airflusal Forspiro - terwijl Sandoz N.V. en Sandoz B.V. twee verbonden entiteiten zijn die deel uitmaken van eenzelfde groep (de Sandoz-groep) die het product Airflusal Forspiro met gebruikmaking van de kleur pantone 2573 C verhandelt in diverse landen van Europa, waarbij Sandoz N.V. verantwoordelijk is voor de verhandeling in België en Sandoz B.V. voor de verhandeling in België. De verschillen tussen de Belgische en Nederlandse casus - bijvoorbeeld dat het product in Nederland eerder op de markt werd gebracht - zijn van ondergeschikt belang en zij spelen overigens in het partijdebat geen rol van betekenis.

De omstandigheid dat GSK c.s. in dit hoger beroep zich aanvullend beroepen op de bescherming van artikel 6bis van het UvP, vormt voor het hof geen reden om de afstemmingsregel niet toe te passen. Het hof is namelijk van oordeel dat de in het kader van artikel 6bis van het UvP te beantwoorden inbreukvraag in wezen dezelfde vraag is die de rechtbank Brussel in het kader van het beroep van Glaxo Group op artikel 2.20 lid 1 sub b van het BVIE heeft beantwoord, te weten de vraag of het publiek door het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken in verwarring kan raken.

4.9 Volgens GSK c.s. behoort wat betreft het inbreukoordeel geen afstemming plaats te vinden omdat dit oordeel "in essentie gebaseerd is op een simpele juridische misslag". De rechtbank Brussel heeft, in strijd met vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, de beschermingsomvang van het kleurmerk ten onrechte beperkt tot "*tot die precieze kleurtint en -code die werd gedeponeerd als merk*" (3.3.1.2 onder d). Met deze overweging heeft de rechtbank Brussel miskend dat kleurmerken ook onder artikel 2.20 lid 1 sub b en c van het BVIE bescherming kunnen genieten, aldus nog steeds GSK c.s. (pt. 26 pleitaantekeningen).

4.10 Het hof stelt vast dat de rechtbank Brussel weliswaar op de genoemde plaats in het vonnis aangeeft dat de beschermingsomvang van een kleurmerk zou moeten worden beperkt tot de precieze kleurtint en - code die werd gedeponeerd als merk - hetgeen niet juist voorkomt - maar ook dat de rechtbank Brussel vervolgens in de overwegingen

3.3.2.2 en 3.3.2.3 de grondslagen b en c wel degelijk materieel beoordeelt, zonder daarbij de eis te stellen dat de aangesproken partij exact dezelfde kleur gebruikt. De rechtbank Brussel heeft het beroep van GSK c.s. op artikel 2.20 lid 1 sub b en c van het BVIE afgewezen omdat - kort gezegd - het relevante publiek, bestaande uit artsen en apothekers, beslist op basis van werkzame stoffen en niet op basis van de kleur, zodat het "aanleunen van beide tinten niet relevant is voor de keuze" en dus geen gevaar voor verwarring (in de zin van b) en onterechte associatie (in de zin van c) kan opleveren. Als al sprake zou zijn van een misslag dan is het dus in elk geval niet zo dat de beslissing van de rechtbank Brussel daarop berust.

4.11 Voor zover GSK c.s. met hun verwijzing naar het nieuwe marktonderzoek (productie 128) hebben bedoeld te stellen dat sprake is van zodanig gewijzigde omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de rechtbank Brussel, indien zij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen, oordeelt het hof dat GSK c.s. met deze stelling miskennen dat het moet gaan om nieuwe feiten. Het marktonderzoek dat dient ter bewijs van de in de Belgische bodemzaak ingenomen stelling dat het gebruik van de kleur pantone 2573 C door Sandoz c.s. verwarring onder huisartsen veroorzaakt, kan naar het oordeel van het hof gelet op de feiten en omstandigheden die in bodemprocedure zijn aangevoerd, niet worden aangemerkt als een nieuw feit.

4.12 Het hof ziet voorts aanleiding ten overvloede nog het volgende te overwegen. Voor zover, zoals GSK c.s. naar het oordeel van hof ten onrechte stellen, aangenomen moet worden dat het hof ten aanzien van Sandoz B.V. zich niet dient te richten naar de beslissingen van de Brusselse rechtbank omdat zij geen partij is in die procedure, dan geldt dat het hof als kortgedingrechter er niet aan voorbij kan gaan dat in Haagse bodemprocedure tegen (onder andere) Sandoz B.V. op korte termijn vonnis wordt

gewezen. Vaststaat, zoals door Sandoz c.s. gesteld en door GSK c.s. niet bestreden, dat in de Haagse bodemprocedure, dezelfde vorderingen, grondslagen en verweren ter beslissing voorliggen.

4.13 Het hof is van oordeel dat GSK c.s., gelet op de mededeling van de rechtbank Den Haag dat zij op 17 oktober aanstaande uitspraak doet, onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat van hen niet kan worden gevergd dat zij het vonnis in die bodemprocedure afwachten. Het door GSK c.s. gestelde inboeten aan onderscheidend vermogen van het kleurmerk en gevaar voor verwarring en associatie (pt. 32 van de pleitaantekeningen), weegt naar het oordeel van het hof niet op tegen het ingrijpendheid van de gevolgen van een verbod voor Sandoz c.s. Het hof is verder van oordeel dat de rechtbank Den Haag als bodemrechter beter in staat is het door partijen bijgebrachte bewijs op zijn merites te beoordelen. Daarbij komt dat de vragen die in het kader van het door Sandoz c.s. gevoerde verweer ter beantwoording voorliggen, waaronder het gestelde misbruik van machtspositie en de daarbij behorende economische analyse, zich niet goed lenen voor beoordeling in kort geding.

4.14 Gelet op het hiervoor overwogene zal het hof beslissen in lijn met het oordeel van Brussel rechtbank in het vonnis van 2 juli 2017 en de inbreukvorderingen dus afwijzen.

5 Proceskosten

5.1 Partijen hebben op de voet van art. 1019h Rv over en weer vergoeding van kosten gevorderd. Over de vergoeding van die kosten in hoger beroep hebben partijen een afspraak gemaakt, die als volgt luidt:

- "Bij toewijzing van de inbreukvordering van GSK, zal Sandoz EUR 125.000,- aan GSK betalen;
- Bij afwijzing van de inbreukvordering van GSK (inclusief niet ontvankelijkheid van de vorderingen), zal GSK EUR 125.000,- aan Sandoz betalen".

5.2 Omdat de inbreukvorderingen worden afgewezen en partijen, naar het hof afleidt uit de hiervoor weergegeven afspraak en de antwoorden op de vragen die het hof naar aanleiding van deze brief tijdens de zitting aan GSK c.s. heeft gesteld, klaarblijkelijk zijn overeengekomen dat GSK c.s. ook de proceskosten dient te betalen indien zij processueel in het ongelijk worden gesteld, zullen GSK c.s. overeenkomstig de afspraak worden veroordeeld om 125.000,- aan Sandoz c.s. te betalen.

6 Slotsom

De aangevoerde grieven slagen. Het slagen van de grieven kan niet leiden tot toewijzing van de vorderingen van GSK c.s.. Het bestreden vonnis wordt, zij het op andere gronden, bekrachtigd. GSK c.s. zullen overeenkomstig de proceskostenafpraak met Sandoz c.s. worden veroordeeld een bedrag van 125.000,- aan Sandoz c.s. te betalen.

7 De beslissing

Het gerechtshof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- veroordeelt GSK c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Sandoz c.s. begroot op 125.000,-;
- verklaart dit arrest voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. R.E Weening, F.J. de Vries en M. Schut en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag

22 mei 2018.