



Kopie
art. Bericht
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Handwritten signature and number 2894

Repertoriumnummer 2015/6890
Datum van uitspraak 15 september 2015
Rolnummer 2011/AR/715

Uitgifte		
Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

Merkenrecht
Parallelimport
Uitputting

Hof van beroep Brussel

Arrest

Pi Pharma NV
v/
Mylan Inc.
Mylan BVBA

8^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 18 SEP. 2015
Niet te registreren D'HOOGHE K. <i>Handwritten signature</i>

COVER 01-00000271703-0001-0010-01-01-1

*792 +
copie Fed economie*



285

PI PHARMA N.V., met maatschappelijke zetel te 1600 SINT-PIETERS-LEEUV,
Bergensesteenweg 709,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Frederik CORNETTE, advocaat te 2060 ANTWERPEN, Franklin
Rooseveltplaats 12;

tegen

1. De vennootschap naar Amerikaans recht MYLAN INC., met zetel te 15317
CANONSBURG - VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, Corporate Drive PA 1500 Suite 400,
2. MYLAN B.V.B.A., met zetel te 1560 HOEILAART, Terhulpesteenweg 6A,

geïntimeerden,

vertegenwoordigd door Mr. Ignace VERNIMME en Mr. Eline VEREECKE, advocaten te 1000
BRUSSEL, Central Plaza - Lokumstraat 25.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis d.d. 9 februari 2011 dat door de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, werd uitgesproken.

Het vonnis werd betekend op 28 februari 2011.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig en formeel regelmatig neergelegd op de
griffie van het hof op 25 maart 2011.

De advocaten van partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 9 juni 2015.



I. Relevante feiten

1. Mylan Inc, eerste geïntimeerde, is een belangrijke wereldspeler in de generische (generieke) farmaceutische sector.

Mylan BVBA, tweede geïntimeerde, is een Belgische vennootschap die behoort tot de groep Mylan Inc. (Mylan Inc en Mylan BVBA worden hierna samen ook aangeduid als Mylan).

Mylan Inc. is onder meer houder van het Europees Gemeenschapsmerk "Mylan" (woordmerk) (registratienummer 5450721), dat Mylan BVBA in het kader van haar activiteiten in België aanwendt.

In België brengt Mylan BVBA het generische geneesmiddel Omeprazole Mylan op de markt in verschillende doseringen, verpakkingsgroottes en verpakkingsvormen.

Het geneesmiddel Omeprazole Mylan wordt door de zusterondernemingen van Mylan BVBA in Nederland (Mylan BV) en het Verenigd Koninkrijk (GENERICS [UK]) op de respectieve nationale markt gebracht.

2. Appellante, PI Pharma NV, is een Belgische onderneming die actief is op het vlak van parallelinvoer van geneesmiddelen in België.

PI Pharma bewam in de loop van 2009 vergunningen voor de parallelinvoer vanuit Nederland/VK van Omeprazole Mylan afkomstig van Mylan BV/Generics [UK], te commercialiseren in België als Omeprazole Mylan. In het kader van de kennisgevingsplicht die rust op een parallelimporteur werd er tussen partijen over deze parallelinvoer gecorrespondeerd.

3. PI Pharma bewam de vergunning nr. 1637 PI 119 F4 d.d. 3 december 2009 voor de parallelinvoer vanuit Nederland van Omeprazol Ratiopharm 20 mg, te commercialiseren in België als Omeprazole Mylan 20 mg, in kunststofflessen met 14, 28, 28 gecommmercialiseerd als 30, 56, 56 gecommmercialiseerd als 60 en 100 capsules.

Op 3 december 2009 bewam PI Pharma de vergunning nr. 1637 PI 120 F4 voor de parallelinvoer vanuit Nederland van Omeprazol Ratiopharm 40 mg, te commercialiseren in



België als Omeprazole Mylan 40 mg, in kunststofflessen met 14, 28, 28 gecommmercialiseerd als 30, 56, 56 gecommmercialiseerd als 60 en 100 capsules.

4. PI Pharma erkent dat zij van deze vergunningen geen kennisgeving heeft gedaan aan Mylan.

Mylan voert aan dat zij in de loop van 2010 via klachten van apothekers (bijvoorbeeld aangaande een verschil in kleur van de capsules) kennis heeft gekregen van deze invoer uit Nederland van Omeprazol Ratiopharm dat in België wordt verhandeld als Omeprazole Mylan.

Ratiopharm is een rechtstreekse concurrent van Mylan.

Mylan acht zich gegriefd door de praktijk van PI Pharma die erin bestaat in België een generisch geneesmiddel op de markt te brengen onder de naam en verpakking Omeprazole Mylan terwijl dit geneesmiddel afkomstig is van een (Nederlandse) concurrent van Mylan, nl. Ratiopharm BV, die dit geneesmiddel op de markt brengt onder de naam Omeprazol Ratiopharm.

Op 23 november 2010 is Mylan overgegaan tot dagvaarding van PI Pharma voor de stakingsrechter. Deze dagvaarding heeft geleid tot het bestreden vonnis.

II. Voorwerp van het hoger beroep

5. In het bestreden vonnis wordt de vordering van Mylan als volgt ontvankelijk en gegrond verklaard:

“Wijzen de vordering van (PI Pharma) om (Mylan) te veroordelen tot neerlegging van de overeenkomst(en) tussen hen en ESTEVE met betrekking tot de productie van Omeprazole geneesmiddelen, dit alvorens ten gronde recht te doen, af;

Wijzen de vordering tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie af;

Stellen vast dat (PI Pharma) in strijd heeft gehandeld met artikel 11, § 1 het KB van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik



doordat zij (Mylan) niet voorafgaandelijk in kennis heeft gesteld van haar intentie om "Omeprazol ratiopharm" vanuit Nederland parallel te importeren en in België, na herverpakking, op de markt te brengen onder de naam en verpakking "Mylan Omeprazole".

Stellen vast dat (PI Pharma) inbreuk pleegt op de merkenrechten van (Mylan), en met name op artikel 9.1, a) en c) van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, doordat zij onder de naam "Mylan Omeprazole", het teken "Mylan" en de "Mylan"-verpakking het geneesmiddel Omeprazole Mylan 40 mg harde maagsapresistente capsules, verpakt met 14, 28, 28 gecommmercialiseerd als 30, 56, 56 gecommmercialiseerd als 60 en 100 capsules, ingevoerd door PI Pharma uit Nederland via Ratiopharm Nederland B.V. in België op de markt brengt;

Bevelen (PI Pharma), het importeren, uitvoeren, te koop aanbieden, verkopen, in voorraad hebben en/of ompakken van het geneesmiddel met het actief bestanddeel "omeprazole" onder de naam "Omeprazole Mylan", harde maagsapresistente capsules, verpakt met 14, 28, 28 gecommmercialiseerd als 30, 56, 56 gecommmercialiseerd als 60 en 100 capsules, ingevoerd door PI Pharma uit Nederland via Ratiopharm Nederland B.V. en/of enig ander inbreukmakend gebruik ervan in België te staken en gestaakt te houden, dit onder verbeurte van een dwangsom van 1000,00 euro per inbreukmakend geneesmiddel dat kan worden aangetroffen en 5000,00 euro per dag dat de inbreuk blijft bestaan, te rekenen vanaf 1 maand na de betekening van het tussen te komen vonnis;

Bevelen (PI Pharma) het aanmaken, uitgeven, drukken en verspreiden van informatie- en/of publicitaire dragers waaronder folders, brochures, enz., die een afbeelding en/of beschrijving inhouden van bovenvermeld geneesmiddel zoals hiervoor beschreven, te staken dan wel gestaakt te houden, dit onder verbeurte van een dwangsom van 500,00 euro per materiële drager of per informatiedrager die kan worden aangetroffen vanaf 1 maand na de betekening van het tussen te komen vonnis;

Bevelen (PI Pharma), onder verbeurte van een dwangsom van 1000,00 euro per inbreukmakend van het geneesmiddel van het actief bestanddeel "omeprazole" onder de naam "Omeprazole Mylan", harde maagsapresistente capsules, verpakt met 14, 28, 28 gecommmercialiseerd als 30, 56, 56 gecommmercialiseerd als 60 en 100 capsules, ingevoerd door PI Pharma uit Nederland via Ratiopharm Nederland B.V. waarvan de verspreiding wordt bewezen als zijnde gebeurd 1 maand vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, uit de handel te halen;



Bevelen de terugroeping van alle litigieuze producten van (PI Pharma), op kosten van (PI Pharma), dit onder verbeurte van een dwangsom van 1000,00 euro per inbreukmakend geneesmiddel van het geneesmiddel met het actief bestanddeel "omeprazole" onder de naam "Omeprazole Mylan", harde maagsapresistente capsules, verpakt met 14, 28, 28 gecommmercialiseerd als 30, 56, 56 gecommmercialiseerd als 60 en 100 capsules, ingevoerd door PI PAHRMA uit Nederland via Ratiopharm Nederland B.V. waarvan de verspreiding wordt bewezen als zijnde gebeurd 1 maand vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis 5000,00 euro per dag dat de inbreuk blijft bestaan, te rekenen 1 maand vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;

Veroordelen (PI Pharma) tot de kosten van het geding, enkel nuttig begroot in hoofde van Mylan tot de kosten van dagvaarding alsook de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1200,00 euro.

Wijzen Mylan af van het meergevorderde;"

6. In graad van hoger beroep vordert PI Pharma het bestreden vonnis te vernietigen en alle vorderingen van Mylan ongegrond te verklaren.

7. Mylan besluit tot de afwijzing van het hoger beroep en de bevestiging van het bestreden vonnis.

Mylan vordert dat PI Pharma een geldboete van 2.500 euro wordt opgelegd wegens tergend en roekeloos hoger beroep. Bovendien vordert zij PI Pharma te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 15.000 euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep.

III. Beoordeling

8. Mylan voert aan dat PI Pharma door het commercialiseren van de litigieuze geneesmiddelen in België haar merkrechten schendt en beroept zich op artikel 9.1.a) en c) van Verordening 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: Gemeenschapsmerkverordening).



Krachtens dit artikel heeft een houder van een Gemeenschapsmerk het uitsluitend recht om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

9. PI Pharma werpt op dat het uitsluitend recht van Mylan op haar Gemeenschapsmerk Mylan is uitgeput.

Volgens PI Pharma is Ratiopharm een licentiehouder van Mylan. Meer bepaald zou Mylan aan Ratiopharm toestemming – derhalve via een licentie – hebben verleend met betrekking tot het generisch dossier, op basis waarvan Ratiopharm zelf een vergunning heeft aangevraagd om hetzelfde geneesmiddel te mogen commercialiseren. Dit heeft volgens PI Pharma tot gevolg dat het recht van Mylan om zich op basis van haar merkbescherming te verzetten tegen de uitgevoerde ompakking is uitgeput.

10. Mylan stelt terecht dat haar merkrecht niet is uitgeput.

Artikel 13.1 Gemeenschapsmerkverordening bepaalt dat het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

In casu worden de kwestieuze geneesmiddelen op de communautaire markt gebracht door Ratiopharm onder het merk Ratiopharm. Zij zijn dus niet onder het merk "Mylan" door Mylan Inc of door een met haar economisch verbonden onderneming (zoals een merklicentiehouder) in de Unie in de handel gebracht. De hele uiteenzetting door PI Pharma over de beweerde (want niet bewezen) toestemming door Mylan aan Ratiopharm om het generisch dossier te mogen gebruiken, verandert hieraan niets.



In die hypothese speelt de uitputting niet. Artikel 13.1 Gemeenschapsmerkverordening is niet van toepassing.

11. Evenmin is de praktijk aan de orde waarbij verschillende merken worden gebruikt voor eenzelfde geneesmiddel door de tot die merken gerechtigde of waarbij een merkhouder, al dan niet via met hem verbonden vennootschappen, voor het op de markt brengen van eenzelfde geneesmiddel verschillende merken gebruikt (HvJ, zaak 3/78, American Home Products, 10 oktober 1978, Jurispr. 1978, blz. 1823; HvJ, zaak C-379/97, Upjohn, 12 oktober 1999, Jurispr. 1999, blz. I-6927, in welk geval de BMS-voorwaarden ook moeten worden toegepast).

Het kwestieuze geneesmiddel wordt in Nederland immers op de markt gebracht door Ratiopharm (een rechtstreekse concurrent van Mylan) onder het merk Ratiopharm, waarop Mylan geen enkel recht heeft.

12. Het hof besluit dat Mylan zich nuttig kan beroepen op artikel 9. 1. a) Gemeenschapsmerkverordening om het gelaakte gebruik van haar Gemeenschapsmerk Mylan door PI Pharma te laten verbieden.

13. Mylan voert aan dat PI Pharma door het commercialiseren van de litigieuze geneesmiddelen tevens inbreuk pleegt op artikel 11 van het KB van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (KB Parallelinvoer).

Krachtens artikel 11 van genoemd KB dient de houder van een vergunning voor parallelinvoer de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel op de hoogte te brengen van deze vergunning voor het op de markt brengen van het parallel ingevoerde geneesmiddel.

Het staat vast dat voor elke vergunning voor parallelinvoer die bekomen wordt, een voorafgaande kennisgeving aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel moet worden gedaan.



PI Pharma betwist niet dat zij dergelijke kennisgeving niet heeft gedaan voor de vergunningen nr. 1637 PI 119 F4 en nr. 1637 PI 120 F4.

In het bestreden vonnis wordt terecht een inbreuk weerhouden.

14. Mylan meent dat PI Pharma zich schuldig maakt aan een tergend en roekeloos hoger beroep.

Het instellen van een hoger beroep is een recht dat slechts foutief wordt uitgeoefend indien dit op een kwaadwillige of lichtzinnige wijze gebeurt, of met het oogmerk om te schaden.

In voorliggend geval blijkt dit niet het geval, zelfs indien het hoger beroep ongegrond wordt bevonden.

PI Pharma heeft onmiddellijk hoger beroep ingesteld. De animositeit die tussen partijen is ontstaan met een juridische veldslag als gevolg, vindt haar oorsprong in de uitvoering van het bestreden vonnis en staat los van deze procedure in graad van hoger beroep.

OM DEZE REDENEN :
HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond,

Bevestigt het bestreden vonnis,

Verklaart de vordering van Mylan wegens tergend en roekeloos hoger beroep ongegrond,

Veroordeelt PI Pharma in de kosten van het hoger beroep, vastgesteld op 186 euro,

PAGE 01-00000271703-0009-0010-01-01-4



Veroordeelt PI Pharma tot betaling aan Mylan van een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro.

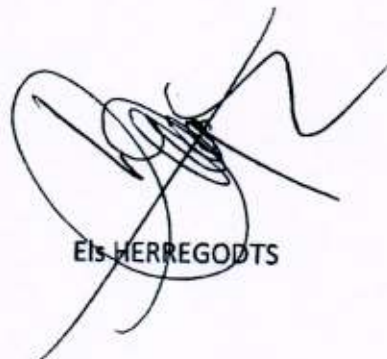
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 15 september 2015, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,

Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER

