

## **Het “Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten” bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief**

*Marloes Meddens-Bakker – Klos Morel Vos & Reeskamp*

### **Introductie**

Bij de naamgeving van farmaceutische producten komen nogal wat zaken kijken. Onlangs publiceerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het College) het concept Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten. Het concept bevat de richtlijnen die het College voornemens is toe te passen op alle productnamen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die door het College worden vastgesteld. Het Beleidsdocument is dan ook vanuit het perspectief van de registratieautoriteit geschreven. De onderwerpen die voorbij komen, waaronder het voorkomen van naamsverwarring, toevoegingen en paraplumerken, hebben echter ook een sterke merkenrechtelijke component. De naam van een geneesmiddel zal vaak niet alleen als productnaam bij het College worden geregistreerd, maar ook als merk. Om die reden is het zinvol het concept Beleidsdocument niet uitsluitend op zichzelf te beschouwen, maar tevens vanuit merkenrechtelijk perspectief te bekijken. Deze bijdrage behandelt de meest in het oog springende thema's vanuit die invalshoek.

### **Naam en merk**

Terminologie: productnaam, algemene benaming, benaming

Artikel 1 lid 1 sub w van de Geneesmiddelenwet (Gw) legt uit dat de 'naam van een geneesmiddel' bestaat uit 'een fantasienaam dan wel een algemene of wetenschappelijke benaming, vergezeld van een merk of van de naam van de houder van de handelsvergunning'. Het beleidsdocument noemt dit de 'Productnaam'. De Gw onderscheidt daarnaast, in artikel 1 lid 1 sub x, de 'algemene benaming', namelijk 'de door de wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen internationale benaming of, bij ontstentenis daarvan, de gangbare benaming'. Het Beleidsdocument noemt naast de Productnaam de 'Benaming': 'de naam van een geneesmiddel gevolgd door de sterkte, farmaceutische vorm en indien nodig de werkzame stof'.

## Onderscheidingstekens

Het Beleidsdocument concludeert dat met het vermelden van de Productnaam gevolgd door de sterkte, farmaceutische vorm en indien nodig de werkzame stof op de verpakking “een geheel van onderscheidende kenmerken” ontstaat. De kenmerken waar het College op doelt hebben verschillende onderscheidingsfuncties: zij onderscheiden de verschillende soorten producten van elkaar door de vermelding van de naam en/of de werkzame stof of zij onderscheiden verschillende varianten van hetzelfde product door de vermelding van de sterkte en/of de farmaceutische vorm.

## Merk

Een merk is een onderscheidingsteken met een specifiek doel. Een merk dient ter onderscheiding van producten en diensten van de ene onderneming van die van een andere onderneming. Een merk heeft dus niet alleen tot doel verschillende producten uit elkaar te houden, een merk heeft een herkomstfunctie. Een merk vertelt van welke onderneming het product afkomstig is. Een merk kan onder meer bestaan uit een woord, een beeld (logo) of een combinatie daarvan.<sup>1</sup> Om in aanmerking te komen voor een uitsluitend recht op een merk, moet het teken als zodanig worden geregistreerd.<sup>2</sup> Voorwaarde voor registratie als merk is dat het betreffende teken in staat is om de betreffende waren te onderscheiden van die welke afkomstig zijn van een andere onderneming. Dit wordt ‘onderscheidend vermogen’ genoemd. De algemene of wetenschappelijke benaming kan dus niet als merk worden geregistreerd, net zo min als de aanbevolen internationale benaming. Een fantasienaam kan heel goed als merk worden geregistreerd. Een logo ook.

## Registratie van onderscheidingstekens als merk

Het Beleidsdocument volgt voor haar definitie van ‘Productnaam’ de definitie van ‘naam van een geneesmiddel’ uit de Gw. Vanuit het perspectief van het merkenrecht is die definitie niet duidelijk. Er wordt gesproken van een ‘fantasienaam of algemene/wetenschappelijke benaming’, die ‘vergezeld kan gaan’

---

<sup>1</sup> Ook kleuren en klanken kunnen voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen, maar dat is voor het onderwerp van dit artikel niet relevant.

<sup>2</sup> Afhankelijk voor welk territorium bescherming wordt gezocht bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE – Benelux) of het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM – Europese Gemeenschap). Uitbreiding van de bescherming naar de rest van de wereld is mogelijk via de World Intellectual Property Organization (WIPO).

van een merk. Bedacht moet worden dat juist de fantasienaam heel geschikt is om als merk te registreren. Die fantasienaam – al dan niet geregistreerd als merk – kan vergezeld worden van een logo. Ook dat logo kan als merk worden geregistreerd als merk, mits het voldoende onderscheidend vermogen heeft. Ook de combinatie van fantasienaam en logo kan als merk worden geregistreerd. Volgens de definitie van Productnaam kan de fantasienaam ook vergezeld gaan van de ‘naam van de houder’. Ook die naam kan als merk worden geregistreerd, al dan niet met logo. Op de verpakking van een geneesmiddel kunnen dus meerdere tekens voorkomen die een merkfunctie hebben en die als merk kunnen worden geregistreerd. Omgekeerd is het niet zo dat alle elementen die volgens het Beleidsdocument deel uitmaken van de Productnaam voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

## **Naamsverwarring**

### Productverwarring

Een van de uitgangspunten van het Beleidsdocument is dat naamsverwarring moet worden voorkomen. Het Beleidsdocument somt een aantal vormen van verwarring op die moeten worden vermeden. Zo mag geen verwarring ontstaan tussen de productnaam en de algemene of wetenschappelijke naam en mag geen verwarring ontstaan over de samenstelling, therapeutische of farmaceutische kenmerken, toedieningswijze en/of afleverstatus. Ook mag geen verwarring ontstaan met de naam van een ander geregistreerd farmaceutisch product.

### Merkenrechtelijke naamsverwarring

Het voorkomen van naamsverwarring is ook de kerngedachte van het merkenrecht. Daarbij gaat het om het voorkomen van verwarring ten aanzien van de herkomst van de betreffende producten. Het Beleidsdocument gaat onvoldoende in op de merkenrechtelijke naamsverwarring.

### *Geregistreerde producten vs geregistreerde merken*

Zo is het onvoldoende om te stellen dat de Productnaam geen verwarring mag geven met de naam van een ander geregistreerd farmaceutisch product. De Productnaam mag namelijk ook geen verwarring geven met een reeds door een

ander geregistreerd merk. Niet alle geregistreerde merken zijn al in gebruik. Soms wordt alvast een naam geregistreerd als merk terwijl het geneesmiddel nog niet alle stappen van de registratieprocedure heeft doorlopen. Er is dan nog geen geregistreerd geneesmiddel met die naam, maar wel al een geregistreerd merk, op basis waarvan de merkhouder zich kan verzetten tegen de registratie en/of het gebruik van tekens die met dat merk verwarringwekkend overeenstemmen.<sup>3</sup>

Ook het vereiste dat bij farmaceutische producten met verschillende werkzame stoffen de productnamen wat betreft uitspraak en schrijfwijze voldoende van elkaar afwijken is te eng geformuleerd. Immers, wanneer sprake is van een product dat dezelfde werkzame stof heeft maar afkomstig is van een andere onderneming, zal de naam ook voldoende moeten afwijken als die andere onderneming de naam van het geneesmiddel als merk heeft geregistreerd.

Kortom, om te komen tot de conclusie of een voorgenomen naam vanuit merkenrechtelijk perspectief kan worden gebruikt, mag niet enkel worden gekeken naar (de werkzame stof van) andere als geneesmiddel geregistreerde producten. Ook het merkenregister moet worden geraadpleegd.

#### *Farmaceutische producten vs andere waren/diensten*

Merken worden geregistreerd voor bepaalde waren en/of diensten. Om die reden moet bij raadpleging van het merkenregister niet alleen worden gekeken naar de mate waarin de voorgenomen naam overeenstemt met de geregistreerde merken. Er moet ook worden gekeken naar de waren en/of diensten waar de betreffende merken voor zijn geregistreerd. Een overeenstemmende naam die is geregistreerd voor heel andere waren en/of diensten zal in beginsel niet in de weg staan aan het gebruik van de voornomen naam voor een geneesmiddel.<sup>4</sup> Maar de zoekopdracht in het register mag niet worden beperkt tot overeenstemmende tekens die zijn geregistreerd voor 'farmaceutische producten', welke suggestie van het Beleidsdocument uit zou kunnen gaan. Merkenrechtelijke verwarring kan ook

---

<sup>3</sup> Pas als een geregistreerd merk vijf jaar lang niet is gebruikt voor de waren en/of diensten waarvoor het is geregistreerd komt de merkhouder mogelijk in de problemen. Zijn merk staat dan bloot aan vervallenverklaring voor deze waren en diensten. Ook bestaat het risico dat de waren en diensten waarvoor wel is geregistreerd, maar niet is gebruikt, buiten beschouwing worden gelaten in een oppositieprocedure op basis van dit merk.

<sup>4</sup> Behoudens merken waarvan de bekendheid zodanig is dat zij aanspraak kunnen maken op een ruimere beschermingsomvang als gevolg waarvan op basis van dat merk ook kan worden opgetreden tegen het gebruik van een overeenstemmend teken voor waren en/of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is geregistreerd.

ontstaan wanneer het gaat om producten die weliswaar geen farmaceutische producten zijn, maar wel afkomstig zouden kunnen zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische hulpmiddelen, gezondheidsproducten en cosmetica.

Overigens is de mate van soortgelijkheid van andere waren niet alleen van belang bij het 'clearen' van een voorgenomen naam, maar ook bij de keuze van de waren en/of diensten waarvoor bescherming wordt gezocht bij de registratie van die naam als merk. Die keuze bepaalt mede de beschermingsomvang van het merk, oftewel tegen welk gebruik na registratie zal kunnen worden opgetreden.

## **Toevoegingen**

### Sterkte en farmaceutische vorm

Vermelding van sterkte en farmaceutische vorm in de productnaam is niet verplicht. Voor registratie van de productnaam als merk is het ook niet aan te raden deze elementen daar in op te nemen. Sterkte en farmaceutische vorm beschrijven immers kenmerken van het product en zijn daarom niet in staat te onderscheiden in merkenrechtelijke zin. Zou een merk waar deze elementen aan zijn toegevoegd wel geaccepteerd worden door het merkenbureau (omdat de fantasienaam in kwestie voldoende onderscheidend vermogen heeft) zullen deze elementen feitelijk geen rol spelen bij de beoordeling van de overeenstemming met een vermeend inbreuk makend teken. Opnemen van deze elementen in de merkregistratie is dus niet nodig want zij voegen niets toe aan de beschermingsomvang.

Het kan zelfs onhandig zijn deze elementen in een merkregistratie op te nemen, omdat sterkte en farmaceutische vorm wellicht in de toekomst zullen wijzigen of zullen worden uitgebreid. Hoewel het gebruik van een teken anders dan dat dit is geregistreerd de geldigheid van de registratie niet noodzakelijkerwijs aantast<sup>5</sup> is het eenvoudiger discussie hierover te voorkomen door mogelijk in de toekomst wijzigende elementen niet vast te leggen in het merkenregister.

---

<sup>5</sup> Pas wanneer een teken in de praktijk wordt gebruikt in een vorm die zodanig afwijkt van de registratie dat sprake is van een wijziging aan de onderscheidende bestanddelen daarvan kan sprake zijn van een gebrek aan voor de geldigheid van een registratie 'instandhoudend gebruik'.

## INN-stam

Bij gebruik van een fantasienaam mag de naam niet beginnen en/of eindigen met de INN-stam. Deze moet immers ook door andere aanbieders kunnen worden gebruikt voor een bepaalde klasse werkzame stoffen. Het Beleidsdocument is hiermee in lijn met het merkenrecht. Ook het merkenrecht sluit uit dat een monopolie wordt verkregen op elementen die voor derden vrij moeten blijven.

## Correlatie met indicatie

Het College verzet zich er niet tegen dat een fantasienaam een zekere correlatie heeft met de indicatie. Ook in het merkenrecht is dat toegestaan. Wel is het zo dat het deel van de fantasienaam dat een relatie heeft met de indicatie tot op zekere hoogte wordt beschouwd als beschrijvend voor of refererend aan het betreffende product. Hetzelfde geldt voor opname van of verwijzing naar (een deel van) de werkzame stof in een merknaam. Het gevolg hiervan is dat de beschermingsomvang van de fantasienaam beperkt wordt door het beschrijvende of 'refererende' deel. De kans dat de merkhouder zal kunnen optreden tegen namen die alleen overeenstemmen voor wat betreft het gedeelte van het merk dat verwijst naar de indicatie of werkzame stof is klein. Hoe groot de beschermingsomvang van het merk zal zijn, dus tegen welke overeenstemmende tekens wel zal kunnen worden opgetreden, zal in dergelijke gevallen sterk afhangen van de overige onderdelen van de fantasienaam.

## Andere toevoegingen

Het Beleidsdocument bevat een lijst met toegestane toevoegingen aan de Productnaam. Deze toevoegingen zeggen iets over de sterkte, smaak of andere eigenschappen van het product. Vanuit merkenrechtelijk perspectief zijn deze toevoegingen niet echt interessant. Ze kunnen worden opgenomen in een merkregistratie, maar zullen daarin vanwege hun beschrijvend karakter geen (grote) rol spelen.

Wel opvallend is de laatste categorie toegestane toevoegingen. Deze omvat de woorden 'Easyhaler', 'Clickhaler', 'Turbohaler' en 'Autohaler'. Al deze voorbeelden zijn namelijk als merk geregistreerd. Dit betekent dat de merkhouders in beginsel een monopolie op het gebruik van deze termen hebben. Het College zou er goed

aan doen deze voorbeelden uit het Beleidsdocument te verwijderen om de indruk weg te nemen dat deze aanduidingen zonder potentiële conflicten door derden kunnen worden gebruikt. Wat waarschijnlijk wel mogelijk is, is het gebruik van het element 'haler', maar dan voorzien van een ander voorvoegsel dan die welke deel uitmaken van de hiervoor genoemde merken. Het element 'haler' verwijst immers naar 'inhaler' en heeft daarmee een sterk beschrijvend karakter als gevolg waarvan het gebruik ervan vermoedelijk niet kan worden tegengegaan door de houders van voornoemde merken.

### Symbolen

Een aparte categorie volgens het Beleidsdocument toegestane toevoegingen zijn de symbolen ® en ™. Naar Europees recht is de toevoeging van (een van) deze symbolen niet nodig voor het verkrijgen van merkenrechtelijke bescherming. Die wordt verkregen door de registratie van het merk. In landen buiten de Europese Gemeenschap kan het gebruik van deze tekens wel vereist zijn om een beroep op merkenrechtelijke bescherming te kunnen doen. In situaties waarin het gebruik van de symbolen niet vereist is kan het desalniettemin handig zijn deze te gebruiken, bijvoorbeeld om aan te geven dat een naam als merk is geregistreerd en als zodanig wordt gebruikt en dus niet als soortnaam/generieke aanduiding. Oplettendheid is echter geboden: onjuist gebruik van de symbolen is in sommige jurisdicties onrechtmatig en/of strafbaar. (Onbedoeld) misbruik ligt bovendien op de loer vanwege de verschillende betekenissen van de symbolen in verschillende landen. Informeer u dus goed, voordat u deze symbolen gebruikt.

### **Hoofdlettergebruik en woord-/beeldmerken**

Het Beleidsdocument gaat kort in op het gebruik van hoofd- en kleine letters. Het College geeft aan dat het gebruik van een hoofdletter midden in een woord gekunsteld aandoet. Om die reden wordt dit niet geadviseerd. Het College heeft er echter geen principiële bezwaren tegen.

Als een woord als woordmerk is geregistreerd biedt die registratie bescherming tegen het gebruik van een overeenstemmend woord ongeacht in welk lettertype dat woord is weergegeven en ongeacht het gebruik van kapitalen of onderkast. Het maakt daarbij niet uit of het woordmerk in het register wordt weergegeven in hoofd- of kleine letters of een combinatie daarvan.

Als bescherming is gewenst voor een bepaald gebruik van hoofd- of kleine letters, kan een woord als woord-/beeldmerk worden geregistreerd. In dat geval wordt specifiek bescherming gezocht voor een woord in een bepaalde vormgeving, waar het gebruik van hoofd- en kleine letters deel van uit kan maken. De beschermingsomvang van een dergelijk merk is wel kleiner dan die van een woordmerkregistratie, omdat deze wordt beperkt door de specifieke vormgeving van het woord. Toch kan een woord-/beeldmerk een functie hebben, niet alleen wanneer bescherming voor een bepaalde vormgeving wordt gewenst maar ook wanneer het woord op zichzelf wellicht onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. De specifieke vormgeving kan dan nét het verschil maken tussen gebrek aan en voldoende onderscheidend vermogen.

### **Paraplumerken**

Het Beleidsdocument definieert een paraplumerk als een gemeenschappelijk merk voor een groep niet-receptplichtige geneesmiddelen dat dient om de herkenbaarheid van de producten als groep voor de consument te vergroten.

Buiten het beleidsdocument om wordt de term paraplumerk breder gebruikt, namelijk als overkoepelend merk voor een groep producten, dus niet noodzakelijkerwijs niet-receptplichtige geneesmiddelen. Het is mij niet duidelijk of het College met deze definitie beoogt het gebruik van paraplumerken uit te sluiten voor receptplichtige geneesmiddelen.

Het College geeft criteria waaraan een paraplumerk in de zin van het Beleidsdocument moet voldoen, waaronder de toegestane combinaties tussen fantasienaam en naam van de houder van de handelsvergunning.

Vanuit het perspectief van het merkrecht is de vraag interessant hoe je een paraplumerk deponert: als losse registratie of in combinatie met de merknamen van de individuele producten die onder het paraplumerk zullen worden verhandeld?

Een los depot heeft als voordeel dat op basis daarvan makkelijker kan worden opgetreden tegen een vermeend inbreukmakend teken dat uitsluitend overeenstemt met ofwel het paraplumerk ofwel het individuele merk.



Daar komt bij dat verschillende merken ondanks separate registraties wel door gezamenlijk gebruik van elkaars bekendheid kunnen profiteren en onafhankelijk van elkaar (maar mogelijk wel: door elkaar) aan onderscheidend vermogen kunnen winnen.

Daar staat tegenover dat het hebben van een 'serie' merkregistraties die allemaal beginnen (of eindigen) met hetzelfde element een omstandigheid kan vormen die leidt tot een grotere beschermingsomvang van al die merken, in ieder geval voor wat betreft hun gemeenschappelijke noemer. Dit kan een voordeel zijn wanneer met name de wens bestaat om op te treden tegen derden die gebruik maken van een teken dat overeenstemt met het overkoepelende deel van de merken, bijvoorbeeld wanneer de overige delen van de serie merken beschrijvend of zinspelend van aard zijn.

## **Conclusie**

Naast het volgen van de richtlijnen van het College en de overige in het Beleidsdocument genoemde beleidsdocumenten over de naamgeving van farmaceutische producten is het verstandig om vanuit merkenrechtelijk perspectief na te denken over de naam van een farmaceutisch product.

Met welke oudere namen van derden moet rekening worden gehouden bij het 'clearen' van een voorgenomen naam? Welke invloed heeft het toevoegen van bepaalde elementen aan de naam op de beschermingsomvang daarvan? En welke risico's brengt het gebruik van bepaalde symbolen met zich mee? Vanwege de mogelijk verstrekkende invloed van deze onderwerpen op het gebruik van de naam in de praktijk kan het nuttig zijn al in een vroeg stadium van het bedenken van de naam de merkenrechtelijke aspecten in ogenschouw te nemen.

Als de naam eenmaal is gekozen, brengt de wijze waarop die naam als merk wordt gedeponereerd bovendien aanvullende uitdagingen met zich. Wordt gekozen voor een woordmerk of een woord-/beeldmerk? Wordt de naam gedeponereerd in combinatie met een overkoepelend element of is het beter een los paraplumerk te deponeren? En welke waren en diensten kan de registratie het beste dekken? Een merkgemachtigde of in het merkenrecht gespecialiseerde advocaat kan adviseren over de beste keuze en/of combinatie.