

POSTANOWIENIE

Dnia 2 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 stycznia 2012 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) & Co. KG w I. (Niemcy)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzielić (...) & Co. KG w I. zabezpieczenia jej roszczenia o nakazanie (...) spółce z o.o. w W. zaniechania naruszania praw do wspólnotowego znaku towarowego (...), zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerem (...), polegającego na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów l. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych tym znakiem towarowym, przez :

a. zakazanie obowiązanej (...) spółce z o.o. w W. – na czas trwania procesu – oferowania i wprowadzania do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów l. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),

b. zajęcie importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów l. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym (...) nr (...), znajdujących się w miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem niniejszego postanowienia, w szczególności w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalność gospodarczej, w siedzibie spółki przy ul. (...) w W..

2. wyznaczyć (...) & Co. KG w I. czternastodniowy termin do wystąpienia względem (...) spółki z o.o. w W. z pozwem o nakazanie zaniechania naruszania praw do wspólnotowego znaku towarowego (...), zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerem (...), polegającego na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów l. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych tym znakiem towarowym;

3. orzeczeniu zawartemu w punkcie 1. a., b. nadać klauzulę wykonalności.

UZASADNIENIE

29 grudnia 2011 r. spółka komandytowa prawa niemieckiego (...) & Co. KG w I. wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zaniechanie przez (...) spółkę z o.o. w W. naruszania praw do wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerem (...), polegającego

na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów I. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych tym znakiem towarowym, przez :

a. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – oferowania i wprowadzania do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów I. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),

b. zajęcie importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów I. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym (...) nr (...), znajdujących się w miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem niniejszego postanowienia, w szczególności w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalność gospodarczej, w siedzibie spółki przy ul. (...) w W..

W motywach (...) & Co. KG powołała się na przysługujące jej prawo do wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrzny pod numerem (...). Zarzuciła, że obowiązana spółka, zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów farmaceutycznych, importuje równolegle produkty lecznicze i wyroby medyczne. 28 VI 2011 r. F. powiadomiła ją o zamiarze importowania z Rumunii produktu I. (...)® 15mg/1,5ml, jego przepakowywania i oferowania w opakowaniach zawierających 3 i 5 ampulek. Na żądanie uprawnionej, przedstawiła próbkę produktu w opakowaniu z 3 ampułkami, które, w ocenie B. I. P., nie spełnia warunku niezbędności. F. jest uprawniona do sprzedaży na terytorium (...)® 15mg/1,5ml w opakowaniu z 5 ampułkami. Pomimo sprzeciwu uprawnionej, rozpoczęła sprzedaż produktu, naruszając prawo wyłączne wnioskodawcy.

Zapewniła, że ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, wynikający stąd, że jego brak uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie celu postępowania. B. I. P. zmierza do uzyskania tymczasowego zakazu naruszania jej praw wyłącznych i zapobieżenia powstaniu dalszych szkód.

W oparciu o załączone do wniosku dokumenty urzędowe, prywatne, wydruki ze stron internetowych i dowód rzeczowy,

Sąd ustalił, że (...) & Co. KG w I. służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrzny pod numerem (...) – z pierwszeństwem od 4 V 2001 r. dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - produktów farmaceutycznych. Znakiem tym uprawniona opatruje produkt f. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, który oferuje w opakowaniach zawierających pięć ampulek.

Oferując i wprowadzając do obrotu produkt farmaceutyczny importowany z Rumunii, przepakowany – pomimo, iż nie jest to niezbędne - w opakowaniu opatrzonym wspólnotowym znakiem towarowym (...), zawierającym 3 ampułki (...)® 15mg/1,5ml roztworu do wstrzykiwań, spółka (...) narusza prawo wyłączne (...) & Co. KG, której sprzeciw nie przyczynia się do sztucznego podziału rynków.

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy, w szczególności zasady rejestracji i wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Znak wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej, może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrzny (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością

przedłużenia). (art. 46) Prawa wynikające z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz zakazania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie m.in. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług. (ust.1a)

Właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego służy wyłączność podejmowania decyzji o pierwszym wprowadzeniu do obrotu opatrzonego nim towaru. Nie jest jednak uprawniony do kontrolowania jego dalszej dystrybucji, to jest używania znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez właściciela lub za jego zgodą, chyba że ma on prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli ich stan uległ zmianie lub pogorszeniu po wprowadzeniu do obrotu. (art. 13)

Co do zasady, właściciel nie może sprzeciwić się importowi równoległemu (hurtowemu obrotowi) w ramach Unii Europejskiej produktów leczniczych, które zostały przez niego lub za jego zgodą wprowadzone do obrotu w jednym z państw członkowskich. W przypadku, gdy importer równoległy zamierza przepakować oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego warunkowane jest jednak spełnieniem wymogów określonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku wydanym 11 VII 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova :

- koniecznością przepakowania produktu, jako warunkiem wprowadzenia go na rynek,
- brakiem wpływu przepakowania na stan produktu,
- wyraźnym wskazaniem wytwórcy i importera,
- nieszkodzeniem wyglądem nowego opakowania reputacji wytwórcy i produktu,
- zawiadomieniem wytwórcy o imporcie równoległym.

Sprzeciw właściciela wobec przepakowania importowanego równoległe produktu leczniczego nie będzie skuteczny, jeśli importer wykaże, iż przyczynia się on do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi, nowe opakowanie nie może naruszać oryginalnego stanu produktu, wymieniony jest na nim wytwórca i podmiot odpowiedzialny za przepakowanie, wygląd nowego opakowania nie może zaszkodzić renomie znaku towarowego i uprawnionego, który został zawiadomiony o tym – przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedaży i – na żądanie - otrzymał próbkę produktu. (wyrok ETS z 26 IV 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim vs Swingward , także wyrok z 23 IV 2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim vs Swingward) Ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywa na importerze równoległym, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisu art. 6 k.c.

Dla zapewnienia właścicielowi znaku ochrony jego praw można zakazać, w szczególności :

- a. umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowania towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu lub oferowania i świadczenia usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje

również środki, zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Zgodnie z art. 103, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadające tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Odnosząc powyższe rozważania do twierdzeń i dowodów przedstawionych we wniosku **Sąd uznał za uzasadniony** sprzeciw uprawnionej wobec wprowadzania do obrotu i oferowania w Polsce (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym (...). Z zaoferowanych Sądowi dowodów, a w szczególności z zawiadomienia spółki (...) o zamiarze importu równoległego, nie wynika, że przepakowanie oryginalnego produktu (...) & Co. KG jest warunkiem wprowadzenia go na polski rynek. Działania obowiązanej naruszają zatem wyłączność uprawnionej. Roszczenie, z którym zamierza ona wystąpić w przyszłości na drogę sądową, oparte na przepisie art. 9 ust. 2 rozporządzenia, można więc uznać za należycie uprawdopodobnione.

W ocenie Sądu, uprawniona wykazała także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla spółki (...) skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługującego jej prawa wyłącznego. Wskazany sposób zabezpieczenia odpowiada treści przyszłych roszczeń. Zapewni on spółce należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciąży ponad potrzebę. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył (...) & Co. KG dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zważywszy, że obowiązek określony w pkt 1. a., b. podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sąd postanowił o nadaniu postanowieniu - w tej części - klauzuli wykonalności. (art. 777 § 1 pkt 1 w zw. z art. 743 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)

Zarządzenie:

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

2.01.2012 r.