

## POSTANOWIENIE

Dnia 2 listopada 2015 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2015 r. w Warszawie

sprawy z wniosku N. (...) z siedzibą w B. (Szwajcaria)

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o udzielenie zabezpieczenia

***postanawia:***

**I.** udzielić N. (...) w B. zabezpieczenia roszczeń o ochronę wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...), to jest o:

**1.** zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferowania, wprowadzania do obrotu, a także magazynowania dla tych celów oraz reklamowania sprowadzanych z W. produktów leczniczych o nazwie T., tabletki, 300 mg (numer pozwolenia na import równoległy 233/13) z wykorzystaniem oznaczenia (...), samodzielnie lub w połączeniu z elementem słownym (...), a także z wykorzystaniem hasła: „T. i T. są różnymi nazwami handlowymi tego samego leku”, w szczególności umieszczonych na opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego T., tabletki, 300 mg (numer pozwolenia na import równoległy 233/13) oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta dołączanej do każdego opakowania,

**2.** nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu, stanowiących jej własność, produktów w opakowaniach opisanych w punkcie 1.,

**3.** nakazanie obowiązanej zniszczenia, stanowiących jej własność, opakowań zewnętrznych produktów opisanych w punkcie 1 oraz ulotek informacyjnych dla pacjenta dołączanych do tychże opakowań,

**poprzez:**

**a.** zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. – na czas trwania procesu – oferowania, wprowadzania do obrotu, a także magazynowania dla tych celów oraz reklamowania sprowadzanych z W. produktów leczniczych o nazwie T., tabletki, 300 mg (numer pozwolenia na import równoległy 233/13) z wykorzystaniem oznaczenia (...), samodzielnie lub w połączeniu z elementem słownym (...), a także z wykorzystaniem hasła: „T. i T. są różnymi nazwami handlowymi tego samego leku”, w szczególności umieszczonych na opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego T., tabletki, 300 mg (numer pozwolenia na import równoległy 233/13) oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta dołączanej do każdego opakowania,

**b.** zajęcie - na czas trwania procesu - będących własnością obowiązanej opakowań produktów opisanych w punkcie 1., znajdujących się w szczególności w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej pod adresami:

(...)-(...) W. ul. (...), (...)-(...) W. ul. (...) i (...)-(...) W. ul. (...) oraz we wszelkich innych miejscach, gdzie produkty te są składowane, a ujawnionych w toku postępowania o wykonanie zabezpieczenia;

**II.** w pozostałej części wnioszek oddalić;

**III.** wyznaczyć N. (...) z siedzibą w B. dwutygodniowy termin do wystąpienia względem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z pozwem obejmującym roszczenia z punktu I.1-3;

**IV.** oddalić wniosek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o uzależnienie wykonania zabezpieczenia od wpłacenia przez uprawnioną kaucji w wysokości 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

**Sygn. akt XXII GWo 66/15**

## UZASADNIENIE

17/09/2015 r. spółka akcyjna prawa szwajcarskiego N. (...) z siedzibą w B. wniosła o:

**I.** udzielenie zabezpieczenia przysługujących jej wobec I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. roszczeń o ochronę wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...), a także wynikających z tytułu popełnienia przez obowiązującą czynów nieuczciwej konkurencji, to jest roszczeń o:

**1.** zakazanie obowiązanej oferowania, wprowadzania do obrotu, a także magazynowania dla tych celów oraz reklamowania sprowadzanych z W. produktów leczniczych o nazwie T., tabletki, 300 mg (nr pozwolenia na import równoległy 233/13) z wykorzystaniem oznaczenia (...), samodzielnie lub w połączeniu z elementem słownym (...), a także z wykorzystaniem hasła: „T. i T. są różnymi nazwami handlowymi tego samego leku”, w szczególności umieszczonych na opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego T., tabletki, 300 mg (nr pozwolenia na import równoległy 233/13) oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta dołączanej do każdego opakowania,

**2.** nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu, stanowiących jej własność produktów w opakowaniach opisanych w pkt 1,

**3.** nakazanie obowiązanej zniszczenia, stanowiących jej własność opakowań zewnętrznych produktów opisanych w pkt 1 oraz ulotek informacyjnych dla pacjenta dołączanych do tychże opakowań;

poprzez:

1. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – oferowania, wprowadzania do obrotu, a także magazynowania dla tych celów oraz reklamowania sprowadzanych z W. produktów leczniczych o nazwie T., tabletki, 300 mg (nr pozwolenia na import równoległy 233/13) z wykorzystaniem oznaczenia (...), samodzielnie lub w połączeniu z elementem słownym (...), a także z wykorzystaniem hasła: „T. i T. są różnymi nazwami handlowymi tego samego leku”, w szczególności umieszczonych na opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego T., tabletki, 300 mg (nr pozwolenia na import równoległy 233/13) oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta dołączanej do każdego opakowania,

2. zajęcie - na czas trwania procesu - będących własnością obowiązanej egzemplarzy produktów opisanych w pkt 1, a znajdujących się w szczególności w miejscu prowadzenia przez nią działalności, tj. pod adresami (...)-(...) W. ul. (...), (...)-(...) W. Genewska 6A, (...)-(...) W. ul. (...) oraz we wszelkich innych miejscach, gdzie produkty te są składowane, a ujawnionych w toku postępowania o wykonanie zabezpieczenia;

**II.** zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 5.000 zł za każdy dzień naruszenia któregokolwiek z obowiązków zaniechania, ewentualnie kwoty 250.000 zł na wypadek naruszenia któregokolwiek z tych obowiązków, począwszy od czwartego dnia po dniu doręczenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. (k. 2-278, 601)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zażądała oddalenia wniosku i zwrotu kosztów postępowania. Ewentualne udzielenie zabezpieczenia warunkowała zapłatą przez uprawnioną kaucji w wysokości nie niższej niż 250.000 zł. Zarzuciła, że posługiwanie się przez nią znakiem towarowym (...) jest zgodne z prawem i dobrym obyczajem handlowym. (k. 283-365, 370-571)

**Sąd ustalił, że:**

N. (...) z siedzibą w B. stanowi część Grupy N. - światowego lidera w dziedzinie szeroko pojętej ochrony zdrowia, reprezentowanej w Polsce przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), S. Polska i A. Polska. Grupa obecna jest na rynkach leków innowacyjnych (N. P.), generycznych (S.), leków i produktów okulistycznych oraz środków ochrony oczu (A.). (bezsporne – tak też wydruk z rejestru handlowego k.39-59, wydruk ze strony internetowej k.60, wydruk z KRS k.61-69)

N. (...) służy m.in. prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...), z pierwszeństwem od 23/12/2002 r. m.in. dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - produkty farmaceutyczne. W Polsce dla tych samych towarów chroniony jest także słowny znak towarowy (...) zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 31/08/1990 r. (bezsporne – tak też wyciąg z rejestru i wydruki z bazy (...) oraz (...) k.110-126)

Jednym z produktów G. (...) jest (...) lek przeciwdrgawkowy i przeciw-padaczkowy oferowany w postaci tabletek powlekanych w dawkach 150 mg, 300 mg i 600 mg, którego substancją czynną jest okskarbazepina. W Polsce (...) dopuszczony jest do obrotu i wpisany na listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r. stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 r. Podmiotem za ten produkt odpowiedzialnym i importerem jest (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. (bezsporne – tak też charakterystyka produktu leczniczego k.70-87, ulotka k.88-93, dowód zakupu k.94, fotografie opakowań k.95-106, obwieszczenie k.107-109)

Produkt I. (...) - tabletki niepowlekane, oferowany na terytorium W. zawiera substancję aktywną – okskarbazepinę, tę samą co (...), od którego różni się jednak postacią farmaceutyczną oraz składem w zakresie substancji pomocniczych:

<b><i>T., tabletki powlekane, 300 mg</i></b>	<b><i>T., tabletki, 300 mg</i></b>
krzemionka koloidalna bezwodna	krzemionka koloidalna bezwodna
celuloza mikrokrystaliczna	celuloza mikrokrystaliczna
hypromeloza	hypromeloza
krospowidon	żelaza tlenek żółty
magnezu stearynian	żelaza tlenek czerwony
hypromeloza	magnezu stearynian
talk	karmeloza sodowa
tytanu dwutlenek ( (...))	
makrogol 8000	
żelaza tlenek żółty ( (...))	

Wytwórcą leku (...) jest N. (...).p.A. w T. A. (N.), a pozwolenie na dopuszczenie tego produktu do obrotu wydane zostało na rzecz N. (...).p.A. w O. (V.). (dowód: wzór ulotki i opakowania k.127-142, oświadczenie k.580-582)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu równoległego, dystrybucji na terenie Polski oraz eksportu leków, wyrobów medycznych i kosmetyków. Na podstawie zezwolenia nr (...) prowadzi w W. przy ul. (...) hurtownię farmaceutyczną. (bezsporne – tak też wydruk z KRS k.143-152, wydruk z rejestru medycznego k.153, wydruki ze strony internetowej k.154-172, 198-199)

Na podstawie pozwolenia na import równoległy nr 233/13 wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów L., (...) i Produktów B. spółka (...) sprowadza z W., oferuje i wprowadza do obrotu na polskim rynku produkt leczniczy T. (...) w postaci tabletek niepowlekanych 300 mg, w kraju pochodzenia oznaczony nazwą (...):

<b>Sposób użycia oznaczenia</b>	<b>Miejsce umieszczenia</b>
	Opakowanie (frontowa i tylna ściana pudełka)
	Opakowanie (ściana boczna pudełka)
	Ulotka
	Ulotka

(bezsporne – tak też wykaz produktów k.173-175, decyzja k.179-181, ulotka k.182-190, fotografie k.191-196, dowód zakupu k.197) O zamiarze przepakowania produktu importer równoległy zawiadomił N. (...). (bezsporne – tak też korespondencja k.200-225) Ponadto, 21 lipca 2015 r. obowiązana otrzymała pozwolenie nr 482/15 na import równoległy produktu leczniczego w postaci tabletek (...) 600 mg. (bezsporne – tak też decyzja k.322-324)

Na opakowaniach wykorzystywanych obecnie przez obowiązana nie ma informacji o tym, że oferowany produkt ma postać tabletek powlekanych lub niepowlekanych. Informacja znajduje się wyłącznie na oryginalnym opakowaniu produktu (...) oraz na wzorze opakowania przedstawionym przez obowiązana do akceptacji uprawnionej. (bezsporne – tak też projekt opakowania k.201-206) Wskazanie, że produkt ma postać farmaceutyczną tabletek powlekanych znajdują się w projekcie ulotki załączonym do pozwolenia na import równoległy. (bezsporne – tak też ulotka k.182-190)

Produkt f. (...) importowany równoległe przez obowiązana i oferowany pod nazwą (...) ( (...)) objęty jest wykazem refundowanych leków zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 24 czerwca 2014 r. (bezsporne – tak też wydruk ze strony internetowej k. 198-199)

Spółka (...) nie należy do autoryzowanych dystrybutorów produktów uprawnionej ani nie jest z nią powiązana gospodarczo. Nigdy nie uzyskała zgody na używanie znaków towarowych N. (...), w szczególności znaku (...). Uprawniona sprzeciwiła się stosowaniu dla leku (...) opakowania i ulotki wskazujących na jego tożsamość z lekiem (...). (bezsporne)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w szczególności prawa wyłączne N. (...) oraz używanie przez spółkę (...) oznaczenia (...) dla produktów farmaceutycznych nie były sporne. Strony nie zgadzały się natomiast ze

sobą co do tego, czy działanie obowiązanej może być kwalifikowane jako naruszenie praw do znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji.

Zważywszy, że w przypadku importu równoległego produktów leczniczych to pozwanego (obowiązanego w postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia) obciąża dowód braku bezprawności jego działania, a ewentualne konsekwencje rynkowe i społeczne (dostęp do tańszych leków) tymczasowych sankcji mogą być dlań bardzo niekorzystne, Sąd skierował wniosek N. (...) na rozprawę, by przed wydaniem rozstrzygnięcia umożliwić spółce (...) zajęcie stanowiska, przedstawienie twierdzeń i dowodów na ich poparcie.

### **Sąd zważył:**

#### **I. Naruszenie praw do znaków towarowych:**

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatowych Unii Europejskiej. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich identyfikację (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell i z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club ) Z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego po to, by umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie, by znak mógł spełniać właściwe mu funkcje: podstawową - gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, ale także jakościową, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa powinno być zastrzeżone do przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar , a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Art. 9 ust. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług. Odpowiednio dla znaku krajowego stanowi przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej), przy czym przez udzielenie prawa ochronnego właściciel znaku towarowego uzyskuje wyłączność jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 p.w.p.), polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Prawo to nie rozciąga się na działania dotyczące towarów opatrzonych znakiem, a polegające w szczególności na ich dalszej dystrybucji, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. (art. 155 ust. 1 p.w.p., odpowiednia regulacja dla znaku wspólnotowego w art. 13 ust.1 rozporządzenia) Nie stanowią również naruszenia import i inne działania wymienione w ust. 1, dotyczące towarów opatrzonych tym znakiem, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą. (ust. 2) Przepisów tych nie stosuje się jednak, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności

jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. (art. 155 ust. 3 p.w.p. i art. 13 ust. 2 rozporządzenia)

Nie ulega wątpliwości, że praktyka handlowa określana mianem importu równoległego w ramach Unii Europejskiej jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym. Ponieważ jednak w tym przypadku dochodzić może do zmiany opakowania produktu, umieszczania na nim oznaczeń i treści ingerujących w znak towarowy, którym posługuje się wytwórca, działanie importera równoległego podlega ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wyłącznych osoby trzeciej. Problematyka ta jest szeroko komentowana w doktrynie i orzecznictwie sądów wspólnotowych, które wypracowały reguły oceny spełnienia przez importera równoległego warunków do używania znaku towarowego i granic w jakich uprawniony może się jego działaniu skutecznie sprzeciwić. (m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20/06/1977 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 11/07/1996 r. C-232/94 Rhône-Poulenc Pharma , z 11/07/1996 r. w sprawach połączonych C-71/94, C-72/94, 73/94 Eurim-Pharm , z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97 Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S, z 23/04/2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim KG vs. Swingward, z 23/04/2002 r. w sprawie C-443/99 Merck , z 27/04/2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer II, z 22/12/2008 r. w sprawie C-276/05 The Wellcome Foundation Ltd., z 28/07/2011 r. w sprawach połączonych Orifarm C-400/09 i Paranova C-207/10)

Co do zasady, tam, gdzie nie ma obawy, że przepakowanie wpłynie na cechy towaru ani, że wprowadzi ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do określenia jego pochodzenia, tam nie ma podstaw do wstrzymania importu równoległego. (por. wyrok ETS z 3/12/1981 r. w sprawie C-1/81 Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH ). Równocześnie jednak, gdy importer równoległy zamierza przepakować oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do znaku towarowego warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem przezeń wymogów określonych przez ETS w wyroku wydanym 11/07/1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova :

1. przepakowanie produktu jest warunkiem wprowadzenia go na rynek,
2. nie ma ono wpływu na stan produktu,
3. nowe opakowanie zawiera wyraźne wskazanie wytwórcy i importera,
4. wygląd nowego opakowania nie może szkodzić reputacji wytwórcy i produktu,
5. wytwórca został zawiadomiony o imporcie równoległym przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedaży i – na jego żądanie - otrzymał próbkę produktu.

Sprzeciw wobec przepakowania importowanego równoległe produktu leczniczego nie będzie skuteczny, jeśli importer wykáže, iż w ten sposób uprawniony przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi. Sprzeciw co do przepakowania nie może być jednak uznany za działanie zmierzające do sztucznego podziału rynku, gdy, dla uzyskania dostępu do rynku, importer równoległy może zastosować inne niż przepakowanie środki, np. umieszczenie dodatkowej etykiety, czy informacji na opakowaniu. Przepakowanie musi być w danych okolicznościach konieczne i tylko obiektywna konieczność z punktu widzenia dostępu do rynku uczyni sprzeciw uprawnionego ze znaku towarowego bezskutecznym. **Ciążar udowodnienia okoliczności relewantnych spoczywa na importerze równoległym, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 6 k.c.** (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z 27/06/2014 r. I CSK 534/13)

Także w sytuacji, gdy przepakowanie produktu łączy się ze zmianą jego nazwy, użycie w nowym oznaczeniu znaku towarowego osoby trzeciej podlega ocenie sądu, z punktu widzenia przesłanek BMS, w tym istnienia obiektywnej konieczności zapewnienia efektywnego dostępu do rynku, np. przez ustalenie, czy przepisy obowiązujące w kraju importu zakazują obrotu sprowadzanym produktem pod nazwą z kraju pochodzenia lub jej używaniu sprzeciwia się utrwalona praktyka gospodarcza. (por. wyrok Trybunału z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97, Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S)

### Konieczność przepakowania produktu, jako warunek wprowadzenia go na rynek:

Swą decyzję dokonania zmiany nazwy handlowej produktu leczniczego z (...) na (...) obowiązana tłumaczy koniecznością zapewnienia sobie efektywnego dostępu do polskiego rynku, na którym Grupa N. nie oferowała i nie oferuje produktu pod nazwą (...). Należy jednak zauważyć, że – pomimo zobowiązania jej do złożenia odpowiedzi na wniosek i umożliwienia zajęcia stanowiska na rozprawie, obowiązana swych twierdzeń i zarzutów nie uprawdopodobniła w takim stopniu, by można było uznać, że jej działanie nie jest bezprawne.

Na wstępie należy wyjaśnić, że ocena rynku farmaceutycznego i rządzących nim reguł – w sytuacji sporu stron – wymaga posiadania wiadomości specjalnych. Spółka (...) nie zaoferowała jednak w tym postępowaniu dowodu potwierdzającego istnienie praktyki rynkowej dokonywania przez importerów zmian nazw handlowych leków w sytuacji, gdy produkt nabywany równoległe nie jest pod pierwotną nazwą obecny na rynku krajowym. Przedstawienie informacji o tym, że takie przypadki (nawet liczne) mają miejsce, a właściwy urząd wydaje pozwolenia na import równoległy pod zmienioną nazwą, niczego nie wyjaśnia. Nie wiadomo bowiem, co warunkuje zmianę nazwy, czy nowa nazwa jest chroniona jako znak towarowy, czy uprawniony do niego wyraził na to zgodę, w końcu, czy mamy do czynienia z identycznymi produktami, zarówno co do właściwości farmaceutycznych, postaci, jak i składu.

Nie można się zgodzić z argumentacją obowiązanej, która uprawnienie do używania w tym przypadku znaku towarowego (...) wywodzi z pozwolenia na import równoległy. Urząd, który wydaje decyzje w tym zakresie nie ma uprawnień do rozstrzygnięcia kwestii ewentualnego naruszania praw wyłącznych osób trzecich.

Sąd nie jest przekonany o słuszności twierdzeń obowiązanej, że nieznanomość nazwy handlowej (...) w środowisku farmaceutów, których oświadczenia zostały złożone do akt, sprawia iż importowany równoległe lek nie byłby sprzedawany w Polsce równie efektywnie, jak wówczas gdy nosi nazwę (...). Taki sposób rozumowania przedsiębiorcy jest sprzeczny z generalnymi regułami prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w tym z koniecznością czynienia przez dystrybutora nakładów i starań o poinformowanie potencjalnych nabywców o wprowadzeniu na rynek nowego produktu, jego cechach i właściwościach. Niezrozumiałe jest dla Sądu przeświadczenie obowiązanej, że importer równoległy jest takim wyjątkowym przedsiębiorcą, który jest zwolniony z podejmowania działań promocyjno-marketingowych i uprawniony do korzystania z efektów działań wytwórcy i/ lub uprawnionego do znaku towarowego. Jak każdy inny sprzedawca, nie tylko jest uprawniony do informowania i reklamowania oferowanego przezeń produktu w relatywnym kręgu klientów (zgodnie z art. 60 ust. 5 prawa farmaceutycznego) ale i powinien być obciążany kosztami tego rodzaju działań, które służą mu do osiągnięcia korzyści gospodarczych.

Importer równoległy nie jest podmiotem działającym charytatywnie, wyłącznie dla dobra osób chorych, skoro więc uzyskuje realną korzyść z nabywania produktów leczniczych w innym kraju i ich sprzedaży na polskim rynku, to prócz wydatków związanych z zakupem, transportem, przepakowaniem leku i uzyskaniem wymaganych pozwoleń, powinien także ponosić koszty efektywnego informowania lekarzy i farmaceutów o dostępności leku, jego składzie i właściwościach. Posłużenie się w tym przypadku znakiem towarowym N. (...), używanym dla innego produktu, choć o takiej samej substancji czynnej i właściwościach, po to by oszczędzić sobie wydatków, nie może być uznane za spełniające pierwszy z warunków (...).

Sąd nie jest także przekonany o słuszności zarzutu obowiązanej, że N. A. oznacza odmiennie ten sam produkt po to, by doprowadzić do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Na poparcie tej tezy nie zostały przywołane żadne fakty, a tym bardziej dowody. Obowiązana nie przeczy przy tym, że mamy tu do czynienia z produktami o nieco odmienniej postaci farmaceutycznej i składzie w zakresie substancji pomocniczych. Ocena znaczenia tej różnicy wymaga posiadania wiadomości specjalnych, stąd Sąd – bez przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego – nie może stwierdzić, że nałożenie znaku towarowego N. (...) na inny produkt od tego, który jest znany w Polsce pod znakiem towarowym (...) jest całkowicie bez znaczenia dla pełnienia przez ten znak funkcji jakościowej i reklamowej. Dowodu z opinii biegłego nie może zastąpić pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów L., (...)

i Produktów B. na import równoległy, obowiązana nie wykazała bowiem w tym postępowaniu, że urząd szczegółowo badał lek (...) pod kątem jego tożsamości z lekiem (...).

Warto przy tym zwrócić uwagę na dość swobodne podejście obowiązanej do zgodności z prawdą informacji o importowanym równoległym produkcie (...), który nie tylko jest określany jako tożsamy z lekiem (...), bez zwrócenia lekarzowi i farmaceucie uwagi na różnice postaci farmaceutycznej i składu, ale pierwotnie na opakowaniu i w ulotce umieszczana była informacja, że są to tabletki powlekane.

Zdaniem Sądu, obowiązana nie zaoferowała twierdzeń ani dowodów by przekonująco wykazać, że zmiana opakowania i umieszczenie na nim znaku towarowego (...) są w tym przypadku konieczne. Brak jest przesłanek do stwierdzenia, że posłużenie się oryginalną nazwą handlową (...) albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową i znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego, stosownie do art. 21a ust. 9 ustawy z 6/09/2001 r. prawo farmaceutyczne, byłoby niewystarczające, by zapewnić jej efektywny udział w rynku. Zaniechanie w tej mierze obciąża obowiązana, stosownie do zasady rozkładu ciężaru dowodu wyrażonej w art. 6 k.c. Należy przy tym podkreślić, że uznanie przepakowania za niezbędne jest wyłączone, jeżeli wynika ono wyłącznie z chęci uzyskania przez importującego korzyści gospodarczej (tak wyrok ETS z 26/04/2007 r. w sprawie C-348/04, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.01.2014 r. I ACa 922/13). Nie powinno ono też służyć jedynie uzyskaniu przez spółkę (...) lepszego efektu marketingowego.

Ustalenie, że obowiązana nie spełniła wymogów uzasadniających przepakowanie i użycie znaku towarowego N. (...) na nowym opakowaniu importowanego równoległego produktu leczniczego, uzasadnia stwierdzenie naruszenia wyłączności i zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również, zgodnie z przepisami prawa krajowego, środki których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- na zasadach ogólnych albo
- poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usunięcia skutków naruszenia, dając sądowi uprawnienie m.in. do rozstrzygnięcia o będących własnością naruszającego środkach i materiałach,



które zostały użyte do oznaczenia towarów lub usług. Także w prawie krajowym sankcje zakazowe mogą być stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej groźby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.) Przepisy te stanowią podstawę prawną żądań z którymi w przyszłości zamierza wystąpić na drogę sądową N. (...).

Art. 101 rozporządzenia zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy prawa krajowego, w tym procesowe obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw w przypadku znaku krajowego. (ust. 3) Uznając, że pozwany naruszył lub grozi naruszeniem wspólnotowego znaku towarowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu stosuje środki przewidziane w prawie krajowym. (art. 102 ust.1) 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 znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy 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. 730<sup>1</sup> k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

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 przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go 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 lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika wyłączenie N. (...) używania krajowego i wspólnotowego słownych znaków towarowych (...) dla produktów farmaceutycznych. Dla identycznych towarów obowiązana używa identycznego oznaczenia, jej działanie spełnia zatem przesłanki naruszenia stypizowanego w art. 9 ust. 1a rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Spółka (...) nie zdołała wykazać w tym postępowaniu, że użycie dla importowanego równoległe z W. leku (...) oznaczenia (...) jest konieczne, by zapewnić efektywny udział w polskim rynku. Używane przez nią określenie „dostosowanie” nie jest pojęciem języka prawnego ani prawniczego, które samo przez się znosi bezprawność określonego działania. N. (...) służą zatem roszczenia określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Ma ona także interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla uprawnionej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znaków towarowych może godzić we właściwe pełnienie przez nie funkcji gwarancyjnej i reklamowej, narażając uprawnioną na szkodę majątkową.

Zastosowane przez Sąd sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią wnioskodawcy należyłą ochronę prawną, a obowiązaną nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

## **II. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji :**

Ustawa z dnia 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z

przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się w ust. 2. Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13/12/2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27/02/2009 r. VACa 308/08)

Uprawniona nie wykazała w tym postępowaniu, że działania obowiązanej w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze, a jeśli tak, to jakie. Z przedstawionych dokumentów wynika, że działa ona w Polsce przez inne, bezspornie samodzielne podmioty gospodarcze. Nie jest wytwórcą (brak dowodu przeciwnego), importerem ani podmiotem odpowiedzialnym za produkt I. (...) (jest nim spółka (...)). Nie uczestniczy więc bezpośrednio w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jej interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez spółkę (...), co nie uzasadnia udzielenia jej ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. N. (...) nie

może zatem skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochronę jej praw wyłącznych zapewniają natomiast przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i prawa własności przemysłowej.

Wobec niewykazania przez uprawnioną zasadności zagrożenia spółce (...) obowiązkiem zapłaty sumy przymusowej już na tym etapie postępowania, co do zasady i co do wysokości, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku z pkt II. (a contrario art. 756<sup>2</sup> w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i 1051<sup>1</sup> k.p.c.)

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

Niewskazanie przez obowiązującą przyczyn, dla których udzielenie zabezpieczenia powinno być uwarunkowane wniesieniem kaucji, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku spółki (...). (a contrario art. 739 § 1 k.p.c.)

O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, stosownie do art. 745 k.p.c.

**Zarządzenie: (...)**

12/11/2015 r.