

*Sygn. akt XXII GWzt 78/15*

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2016 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 4 kwietnia 2016 r. w Warszawie

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

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

o ochronę praw do unijnych znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

**1.** oddała powództwo;

**2.** zasądza do N. (...) z siedzibą w B. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3.377 (trzy tysiące tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

*Sygn. akt XXII GWzt 78/15*

## UZASADNIENIE

21 grudnia 2015 r. spółka akcyjna prawa szwajcarskiego N. (...) w B. wniosła o:

**I.** zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania wspólnotowego (obecnie unijnego) znaku towarowego (...) o numerze C. (...) oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji, to jest: oferowania, wprowadzania do obrotu, a także magazynowania dla tych celów oraz reklamowania sprowadzonych z W. produktów leczniczych o nazwie (...), tabletki 300 mg (numer pozwolenia na import równoległy 545/13) oraz (...), tabletki, 600 mg (numer pozwolenia na import równoległy 556/13) 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 opakowaniach zewnętrznych produktów leczniczych T., tabletki, 300 mg (numer pozwolenia na import równoległy 545/13) oraz T., tabletki, 600 mg (numer pozwolenia na import równoległy 556/13), a także na ulotkach informacyjnych dla pacjenta dołączanych do każdego opakowania;

**II.** nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, stanowiących jej własność, produktów w opakowaniach opisanych w punkcie I.;

**III.** nakazanie pozwanej zniszczenia, stanowiących jej własność, opakowań zewnętrznych produktów opisanych w punkcie I. oraz ulotek informacyjnych dla pacjenta dołączanych do tychże opakowań. (k.2-370)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania. (k.398-1019)

**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 N. 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.39-58, wydruk ze strony internetowej k.61, wydruk z KRS k.62-69)

N. (...) służy prawo do słownego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej d.s. Własności Intelektualnej pod nr (...) z pierwszeństwem od 23/12/2002 r. m.in. dla towarów w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej (produkty farmaceutyczne). W Polsce dla takich samych towarów chroniony jest także słowny znak towarowy (...) zarejestrowany 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 - stanowiącą załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 r. - listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z 1 września 2015 r. Podmiotem odpowiedzialnym za ten produkt i jego importerem jest (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. (bezsporne – tak też charakterystyka produktu leczniczego k.70-86, ulotka k.87-92, dowód zakupu k.93, fotografie opakowań k.94-105, wyciąg z wykazu leków refundowanych k.106-109, zestawienie k.127-128, zeznania świadka A. L. k.1172) Spółka (...) jest też uprawniona do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego znaku towarowego (...). (dowód: umowa k.129-139)

Produkt I. (...) - tabletki niepowlekane, oferowany na terytorium W. zawiera substancję aktywną – okskarbazepinę, tę samą co (...), od którego różni się w nieznacznym stopniu postacią farmaceutyczną oraz składem w zakresie niektórych 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 (E171)	
makrogol 8000	
żelaza tlenek żółty (E172)	
<b><i>T., tabletki powlekane, 300 mg</i></b>	<b><i>T., tabletki powlekane, 300 mg</i></b>

krzemionka koloidalna bezwodna	krzemionka koloidalna bezwodna
celuloza mikrokrystaliczna	celuloza mikrokrystaliczna
hypromeloza	hypomeloza
krospowidon	karmeloza sodowa
magnez stearynian	magnezu stearynian
hypromeloza	żelaza tlenek żółty
talk	żelaza tlenek czerwony
tytanu dwutlenek (E171)	
makrogol 4000	
żelaza tlenek czerwony (E172)	
żelaza tlenek czarny (E172)	

(bezsporne – tak też charakterystyki produktu I. (...) k.510-527)

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 ulotek i opakowań k.140-156, oświadczenie k.157-159)

(...) 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 zezwoleń nr (...)411/649/1-6/M./12 i (...) spółka prowadzi w W. przy ul. (...) hurtownię farmaceutyczną. Pozwana jest (...) Stowarzyszenia (...) ((...)), która jest z kolei członkiem (...) Stowarzyszenia Przedsiębiorstw (...) ((...)), organizacji non-profit z siedzibą w B., która zrzesza europejskich licencjonowanych importerów równoległych. (bezsporne – tak też wydruk z KRS k.175-182, wydruk z rejestru hurtowni farmaceutycznych k.183-187, wydruki ze stron internetowych k.188-189, 198-199, 463-475, 1000-1011)

Na podstawie pozwoleń na import równoległy nr 545/13 i nr 556/13 wydanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów L., (...) i Produktów B. w dniach 16 i 23 grudnia 2013 r. spółka (...) sprowadza z W., oferuje i wprowadza do obrotu na polskim rynku produkt leczniczy pod nazwą (...) ((...)) w postaci tabletek niepowlekanych 300 mg i 600 mg, w kraju pochodzenia oznaczony nazwą (...), na opakowaniu którego i w ulotce dla pacjenta umieszczono informacje, że „T. i T. są różnymi nazwami handlowymi tego samego leku”. (bezsporne – tak też wykaz produktów k.190-194, decyzje k.195-197, 207-209, ulotki dla pacjenta k.198-206, 210-218, 235-240, fotografie opakowań k.223-235, dowód zakupu k.241) Podmiotem odpowiedzialnym za te produkty w kraju eksportu jest N. (...)p.A. z siedzibą w O.. (bezsporne – tak też decyzje k.195-197, 207-209, wydruki ze stron internetowych k.868-870)

Decyzja o zmianie nazwy importowanego równoległe z W. leku (...) na (...) ((...)) była uzasadniona brakiem na polskim rynku farmaceutycznym produktu pod nazwą (...) i wynikającymi z tego realnymi trudnościami w efektywnym wejściu na rynek produktu pod całkowicie nieznaną w Polsce nazwą. W praktyce gospodarczej pozwana w takich przypadkach, w braku sprzeciwu uprawnionego do znaku towarowego, decyduje o oznaczeniu leku nazwą handlową stosowaną w Polsce przez jego producenta. (dowód: zeznania U. S. i A. B. k.1172, zeznania członka zarządu spółki (...) k.1172)

O zamiarze przepakowania produktów T. (...) mg i 600 mg importer równoległy zawiadomił N. (...) pismami datowanymi odpowiednio 31 grudnia 2013 r. i 13 stycznia 2014 r., przedstawiając wzór opakowania wewnętrznego

(blistru) i zewnętrznego oraz ulotki dla pacjenta. Wyzaczył przy tym uprawnionej piętnastodniowy termin na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. (bezsporne – tak też korespondencja k.242-290) 26 czerwca 2015 r., tj. po prawie półtora roku od notyfikacji powódka skierowała do spółki (...) pismo zarzucając, że działania pozwanej prowadzą do naruszenia znaku towarowego (...). (bezsporne) Wezwała ją także do zaprzestania używania znaku (...) oraz stwierdzenia, że „T. i T. są różnymi nazwami handlowymi tego samego leku” na opakowaniach produktu importowanego, na ulotce informacyjnej dla pacjenta i w innych materiałach stosowanych w związku z obrotem produktami importowanymi. (bezsporne – tak też korespondencja k.291-326)

Produkt f. (...) importowany równolegle przez pozwaną i oferowany pod nazwą (...) ( (...)) objęty jest wykazem leków refundowanych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. (bezsporne – tak też wykazy k.107-109, 1014-1016)

Pismem z 17 marca 2016 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów L., (...) i Produktów B. wskazał, że w toku postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem pozwoleń nr 545/13 i nr 556/13 stwierdził, że dla produktów l. (...), tabletki, 300 mg i 600 mg dopuszczonych do obrotu we W. zostały spełnione przesłanki importu równoległego określone w ustawie Prawo farmaceutyczne. Porównywane produkty l. (...) (pochodzący z W.) i (...) (dopuszczony do obrotu w Polsce) posiadają tę samą substancję czynną – okskarbazepinę, tę samą moc – 300 mg i 600 mg okskarbazepiny, tę samą drogę podania – doustną, ten sam kod (...), zbliżoną postać farmaceutyczną – tabletki ( (...)) i tabletki powlekane ( (...)) oraz taką samą kategorię rejestracyjną – są względem siebie referencyjnymi produktami leczniczymi. W przypadku produktów l. (...) i (...) substancje pomocnicze różnią się w niewielkim stopniu i nie wykazują działania farmakologicznego, które mogłyby wpływać na ewentualne niepożądane reakcje organizmu. Ponadto działania niepożądane wskazane w charakterystyce produktu l. (...), nie różnią się od działań niepożądanych, które występowały w przypadku leku (...). W konsekwencji uznał, że efekt terapeutyczny zastosowania leku (...) będzie taki sam jak leku (...). (dowód: pismo k.1110-1111)

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 kwestionowane przez powódkę używanie przez spółkę (...) oznaczenia (...) dla produktów farmaceutycznych nie były sporne i wynikały z przedstawionych przez strony powołanych wyżej: dokumentów, dowodów rzeczowych i wydruków ze stron internetowych (niekwestionowanych jak chodzi o ich autentyczność i niebudzących wątpliwości Sądu co do ich prawdziwości) oraz uzupełniających je wiarygodnych zeznań świadków i przedstawiciela pozwanej spółki (...). Strony nie zgadzały się natomiast co do tego, czy działanie pozwanej może być kwalifikowane jako naruszenie praw do znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji.

Sąd oddalił wniosek powódki od dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (instytutu naukowo-badawczego) z zakresu neurologii i epileptologii ze względu na to, iż wskazane w tezie dowodowej okoliczności faktyczne nie mogły mieć istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. (a contrario art. 227 k.p.c.) W przekonaniu Sądu kwestia składu leków (...) i (...) może być ważna dla stwierdzenia, czy informacja o ich tożsamości skierowana do pacjenta stanowi naruszenie reguł uczciwej konkurencji, nie zaś praw do znaków towarowych.

Uznając, że powódka nie ma interesu gospodarczego, który mógłby być naruszony w sposób bezpośredni działaniami pozwanej Sąd odstąpił od prowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że treść ulotki przeznaczonej dla pacjenta nie budzi wątpliwości co do poprawności jej sformułowania. W odniesieniu do tego konkretnego produktu ma ono nieco mniejsze znaczenie, decyzję o wyborze leku podejmuje bowiem lekarz specjalista wystawiając receptę, a nie sam pacjent. Ten ostatni musi sobie zdawać sprawę z pewnych różnic, skoro na opakowaniu wewnętrznym (blistrze) widnieje nazwa (...), a tabletki nie są powlekane. Lekarz, jako profesjonalista, od którego wymagać należy dochowania szczególnej staranności, zwróci uwagę na skład leków, nie ograniczając się do informacji

o ich tożsamości. Zawsze też wystawiając receptę może zastrzec, żeby konkretnemu pacjentowi wydany był (...) a nie jego odpowiednik.

Gdyby, jak chce powódka, różnice składu leków (...) i (...) miały faktycznie tak istotne znaczenie w procesie leczenia N. (...) z pewnością sprzeciwiłby się planowanej zmianie nazwy, a w ciągu ponad dwóch lat oferowania przez pozwaną produktu pod nazwą (...) ( (...)) odnotowałby zgłoszenia skutków niepożądanych wynikających z zażywania leku importowanego równolegle zamiast TRILEPTALu. Przedstawiony przez powódkę przypadek, nie dość że jest jedynym, to nie zawiera wyjaśnienia przyczyn zdarzenia, nie pozwala zatem na dowodne stwierdzenie, że wystąpienie niepożądanych skutków było wynikiem działania pozwanej.

Sąd pominął twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez strony z uchybieniem terminów określonych w art. 207 k.p.c. Przedłożoną przez powódkę opinię prywatną (k.1051-1063) potraktował jako uzasadnienie stanowiska N. (...).

### **Sąd zważył:**

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

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;

b. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;

e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. 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 naruszania, 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.)

Nie ulega wątpliwości Sądu, że praktyka handlowa określana jako import równoległy w ramach Unii Europejskiej jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym, ponieważ jednak w związku z tym 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. Stanowi ono przedmiot licznych opracowań doktryny prawa znaków towarowych i orzecznictwa sądów unijnych, które na przestrzeni lat wypracowały reguły oceny spełnienia przez importera równoległego warunków używania znaku towarowego osoby trzeciej i granic w jakich uprawniony może się temu 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)

W niniejszej sprawie obydwie strony odwoływały się do poglądów doktryny i orzecznictwa, w większości kwestii teoretycznych zgadzając się ze sobą. Ich spór koncentrował się na zastosowaniu reguł oceny naruszenia znaku towarowego w imporcie równoległym do okoliczności tej sprawy. Nie widząc potrzeby powtarzania ich argumentacji w motywach wyroku Sąd odniesie się tylko do tych kwestii, co do których interpretacji zaistniał spór, a które zdecydowały o oddaleniu powództwa.

Co do zasady, tam gdzie nie ma obawy, że przepakowanie wpłynie na cechy towaru ani, że stworzy ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do określenia jego pochodzenia, tam nie ma podstaw do wstrzymywania importu równoległego. (por. wyrok Trybunału 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 Trybunał 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. (dalej jako przesłanki BMS)

Sprzeciw wobec przepakowania importowanego równoległe produktu leczniczego nie będzie skuteczny, jeśli importer wykaze, iż w ten sposób uprawniony przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Sprzeciw taki nie może być jednak uznany za działanie zmierzające do sztucznego podziału rynku, gdy - dla uzyskania efektywnego dostępu do rynku - importer równoległy może zastosować inne niż przepakowanie środki, np. umieszczenie na opakowaniu dodatkowej etykiety. Przepakowanie musi być w danych okolicznościach niezbędne i tylko obiektywna konieczność z punktu widzenia dostępu do rynku uczyni sprzeciw uprawnionego ze znaku towarowego bezskutecznym. Ciężar 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 wówczas, 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 sprowadzonym produktem pod nazwą z kraju pochodzenia lub jej używaniu sprzeciwia się utrwalona praktyka gospodarcza. (por. wyroki Trybunału z wyroki ETS z 10/10/1978 r. w sprawie 3/78 Centrafarm i 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:**

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec przepakowania importowanego równoległe leku (tu także jego opatrzenie znakiem używanym przez uprawnionego w kraju importu) jest niedopuszczalny jeżeli przyczynia się do sztucznego rozdzielania rynków państw członkowskich Unii Europejskiej. Sprzeciw taki nie będzie skuteczny, jeżeli przepakowanie jest obiektywnie konieczne (niezbędne) dla zapewnienia rzeczywistego dostępu importowanego równoległe produktu leczniczego do rynku państwa importu (por. powołane wyżej wyroki w sprawach Bristol-Myers Squibb , Upjohn i Boehringer II ).

Przesłanka niezbędności dotyczy faktu przepakowania, a nie sposobu w jakim go dokonano i jest oceniana wg stanu na dzień wprowadzenia produktu na rynek państwa importu. Dla przyjęcia jej spełnienia importer równoległy nie musi dowodzić, że uprawniony do znaku towarowego celowo dążył do rozdzielania rynków państwa członkowskich (por. wyrok Trybunału z 11/07/1996 r. w połączonych sprawach C-71/94, C-72-94 i C-73/94 Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH). Przy ocenie niezbędności przepakowania importowanego równoległe produktu uwzględnia się zarówno okoliczności prawne (np. przepisy obowiązujące w państwie importu dotyczące opakowań), jak i faktyczne (np. ustalona praktyka medyczna polegająca na przepisywaniu produktu leczniczego w określonym opakowaniu lub pod określoną nazwą, opór konsumentów państwa importu wobec produktów leczniczych sprzedawanych w określonych opakowaniach lub pod nieznaną im nazwą). Przepakowanie importowanego równoległe leku nie może być uznane za konieczne, jeżeli dla zapewnienia mu efektywnego dostępu do rynku państwa importu wystarczy uzupełnienie oryginalnego opakowania produktu o odpowiednią etykietę. Należy przy tym uwzględnić, że importowany równoległe produkt leczniczy musi mieć dostęp do wszystkich segmentów rynku w państwie importu. Z podziałem rynków będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy importer równoległy ma ograniczony jakościowo lub ilościowo dostęp do całego rynku państwa importu.

Z zaoferowanych Sądowi dowodów wynika, że polski rynek leków przeciwpadaczkowych zawierających jako substancje czynną okskarbazepinę dzieli się na dwa segmenty. Pierwszy z nich obejmuje jeden tylko produkt

wprowadzany do obrotu pod znakiem (...), drugi natomiast składa się z leków odtwórczych (generycznych, tu np.: C., K., K., O. - wydruki ze strony internetowej k.871-885, artykuły prasowe k.886-940, publikacje k.941-955). Produkty należące do drugiej grupy mają odmienne nazwy handlowe, dla lekarzy i pacjentów nie ulega więc wątpliwości, że nie pochodzą one od powódki ani od podmiotu gospodarczo z nią powiązanego. Użycie przez pozwaną nazwy oryginalnej (...) mogłoby w tych warunkach prowadzić do błędnego uznania przez pacjentów, czy nawet lekarzy, że jest to lek generyczny, a nie oryginalny produkt N. (...).

Swą decyzję o zmianie nazwy handlowej produktu leczniczego z (...) na (...) (...) ( (...)) pozwana tłumaczy koniecznością zapewnienia sobie efektywnego dostępu do polskiego rynku, na którym Grupa N. nie oferowała i nie oferuje produktu pod nazwą (...). Na przełomie lat 2013/2014 lek o tej nazwie nie był w ogóle w Polsce znany, nie figurował w indeksach ani w leksykonach (brak dowodu przeciwnego). By uzyskać realny dostęp do polskiego na rynku pozwana musiałaby podjąć działania związane z poinformowaniem o nim lekarzy i farmaceutów oraz reklamą, która nie jest w odniesieniu do tego leku dopuszczalna ze względu na zakazy wynikające z art. 57 prawa farmaceutycznego. Skoro zaś organ administracyjny właściwy do wyrażenia zgody na import równoległy uznał, że (...) i (...) nie różnią się od siebie i wydał zezwolenia, przyjmując że drugi z nich jest produktem referencyjnym, nieuzasadnione i z pewnością niezrozumiałe dla lekarzy byłoby utrzymywanie nazwy handlowej leku używanej w kraju eksportu. W sytuacji, gdyby oryginalna włoska nazwa produktu została zachowana, potencjalni odbiorcy mogliby zasadnie uznać, że jest to kolejny z leków generycznych, a nie produkt N.. Zainteresowanie nim mogłoby być mniejsze niżby to wynikało z jego wartości terapeutycznej. Sąd podzielił więc stanowisko pozwanej wskazującej na wynikające z zachowania nazwy (...) realne ograniczenie w efektywnym dostępie do rynku.

Świadkowie U. S. i A. T. oraz zeznający w charakterze strony członek zarządu spółki (...) przekonująco opisali sytuację na polskim rynku farmaceutycznym, okoliczności podjęcia decyzji o imporcie równoległym i notyfikowaniu tego faktu uprawnionej, istniejącą w tym zakresie praktykę, uzyskanie wszelkich wymaganych zgód, a także wpływ jaki dla decyzji biznesowych pozwanej spółki miało niewniesienie sprzeciwu przez N. (...) niezwłocznie po jej zawiadomieniu na przełomie lat 2013/2014.

O realnej obecności na rynku leku pod nazwą handlową (...) nie mogą świadczyć dokumenty załączone do repliki wobec odpowiedzi na pozew (k.1069-1070) odnoszą się one bowiem do sytuacji z drugiej połowy 2015 r., innego importera równoległego i są dowodem zmiany dokonanej na skutek wydania przez Sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w całkowicie odmiennych okolicznościach faktycznych. Powódka nie może skutecznie żądać by uzyskane przez nią orzeczenie tymczasowe odnosiło skutek do wszystkich importerów równoległych wprowadzających do obrotu na polskim rynku lek (...). Nie może też żądać by sądy w postępowaniach w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych weryfikowały ważność i skuteczność decyzji administracyjnych – zezwoleń na import równoległy i wpisów na listy refundacyjne.

### **Brak wpływu przepakowania na oryginalny stan produktu:**

Zgodnie z poglądami Trybunału, przepakowanie może ale nie musi prowadzić do naruszenia oryginalnego stanu produktu. Nie będzie miało nań żadnego wpływu na przykład wtedy, gdy uprawniony wprowadził do obrotu towar w podwójnym opakowaniu, przepakowanie zaś odnosi się wyłącznie do opakowania zewnętrznego. W sytuacji, gdy podstawowa funkcja znaku towarowego (wskazanie pochodzenia towaru) jest należycie chroniona, wykonywanie przez właściciela znaku jego uprawnień w celu utrudnienia swobody przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi, może stanowić ukryte ograniczenie w rozumieniu art. 36 zdanie drugie TWE, jeżeli stwierdzone zostanie, że - ze względu na przyjęty system sprzedaży - przyczyni się do sztucznego rozdzielenia rynków państw członkowskich Unii Europejskiej. (tak wyrok w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche )

Także w wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb Trybunał stwierdził m.in., że pojęcie naruszenia oryginalnego stanu produktu dotyczy jego formy wewnątrz opakowania. Uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwić się każdemu przepakowaniu, jeżeli wiąże się z tym ryzyko naruszenia oryginalnego stanu produktu lub narażenia na czynniki oddziałujące na ten stan. Ustalając czy faktycznie ma to miejsce, należy uwzględnić charakter produktu oraz



sposób przepakowania. W odniesieniu do produktów leczniczych, przepakowanie nie narusza oryginalnego stanu produktu, jeżeli uprawniony wprowadzał go na rynek w podwójnym opakowaniu, a przepakowanie dotyczyło jedynie opakowania zewnętrznego, pozostawiając opakowanie wewnętrzne w nienaruszonym stanie lub jeżeli przepakowanie zostało dokonane pod nadzorem władzy publicznej w celu zapewnienia, że produkt pozostał nienaruszony. Samo wyjęcie blisterów, flaszek, fiolek, ampulek lub inhalatorów z oryginalnego opakowania zewnętrznego i umieszczenie ich w nowym opakowaniu zewnętrznym nie może naruszać oryginalnego stanu produktu. Jeżeli przepakowanie jest dokonywane w warunkach, które nie mogą naruszać oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania, podstawowa funkcja znaku towarowego dotycząca gwarantowania pochodzenia jest spełniona. Konsument lub użytkownik końcowy nie jest wprowadzany w błąd co do pochodzenia produktu i uzyskuje w istocie produkt wytwarzany pod wyłączną kontrolą uprawnionego do znaku towarowego.

Bezsporne w sprawie jest, że pozwana dokonała wyłącznie koniecznej zmiany opakowania zewnętrznego. Opakowanie wewnętrzne - blistry - nie zostały naruszone. W okolicznościach niniejszej sprawy należy uznać, że przepakowanie produktu nie ma negatywnego wpływu na oryginalny stan leku (...). Sąd nie podziela przekonania N. (...) o naruszeniu jej praw wynikającego z podania na ulotce i opakowaniu zewnętrznym informacji o tożsamości leków (...) i (...). Kwestia ta była przedmiotem badania właściwego organu administracyjnego, który uznał, że różnice terapeutyczne wynikające z odmiennego składu substancji pomocniczych są nieistotne z punktu widzenia bezpieczeństwa stosowania leku, traktując (...) jako produkt referencyjny wobec TOLEPu. Jakkolwiek ulotka jest przeznaczona dla pacjenta, to w przypadku leku na epilepsję, wydawanego wyłącznie z przepisu lekarza należy uznać, że ma ona niewielkie znaczenie, tym bardziej, że równocześnie znajduje się na niej informacja o składzie leku, a na opakowaniu nie ma mowy, że zawiera ono tabletki powlekane.

Na marginesie należy zauważyć, że czym innym jest pojęcie tożsamości dla produktu farmaceutycznego i leku importowanego równolegle. Z faktu wydania pozwoleń na import równoległy należy wnioskować, że przeciwstawione produkty f. (...) i (...) zostały uznane za tożsame w rozumieniu profesjonalisty (lekarza specjalisty, farmaceuty – stąd zatwierdzenia opakowania i ulotki z kwestionowanym przez powódkę tekstem o tożsamości leków w pozwoleniach na import równoległy), czym innym jest natomiast powszechne rozumienie pojęcia „tożsamy” przez pacjentów, dla których jest przeznaczona ulotka. Kwestia ta nie wymagała jednak wyjaśnienia w niniejszym postępowaniu, ponieważ nie ma znaczenia dla oceny naruszenia prawa do znaku towarowego, zaś brak dowodu na to, że powódka ma interes gospodarczy, który podlegałby ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Wyraźne wskazanie na nowym opakowaniu wytwórcy i importera** – bezsporne.

**Nieszkodzenie wyglądem nowego opakowania reputacji wytwórcy i produktu:**

Kolejną przesłanką dopuszczalności przepakowania importowanego równoległego produktu jest brak poważnego naruszenia renomy znaku towarowego oraz samego uprawnionego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, do takiego naruszenia może dojść w szczególności w sytuacji stosowania przez importera równoległego opakowań uszkodzonych, niskiej jakości lub nieestetycznych. W wyroku wydanym 17/04/2013 r. w sprawie I ACa 636/12 Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął, że w zakresie przesłanek dotyczących braku naruszenia oryginalnego stanu produktu oraz braku szkody dla renomy znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego wystarczające jest, że importer równoległy przedstawi dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że zostały one spełnione. Uprawdopodobnienie tych okoliczności przez importera skutkuje obowiązkiem uprawnionego do znaku towarowego wykazania, że te przesłanki (...) w określonych okolicznościach faktycznych nie zostały spełnione. (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z 27/06/2014 r. I CSK 534/13)

W ocenie Sądu nie można uznać, że opakowania produktów (...) (...) zastosowane przez spółkę (...) są nieestetyczne czy nieschludne, zarzutów takich nie formułuje zresztą N. (...). Przeciwnie, opakowania nie odbiegają jakością ani estetyką od oryginalnego i opakowań innych, dostępnych na rynku produktów farmaceutycznych. Są proste, nie zawierają żadnych szczególnych elementów graficznych, poza dwoma niebieskimi paskami po obu stronach białego

pudełka. Nie można także zasadnie twierdzić, że może ono mieć jakikolwiek negatywny wpływ na renomę unijnego znaku towarowego (...) (obniżenie jego wartości, zdolności odróżniającej), czy podważać zaufanie nabywców do jakości i skuteczności działania produktu leczniczego w opakowaniach z tym znakiem. W tym wypadku mamy do czynienia z lekiem wydawanym przez farmaceutę wyłącznie na podstawie recepty, której realizacja w warunkach aptecznych, ogranicza - jeśli w ogóle jej nie wyłącza - możliwość podejmowania przez pacjenta decyzji o zakupie określonego leku ze względu na osobę jego producenta. Trudno w tym przypadku przypisywać szczególne znaczenie wyglądowi opakowania. Nawet jeśli producenci stosują charakterystyczne wzory opakowań, to ich produkty są raczej rzadko nabywane przez pacjentów w większym asortymencie, a decyzja o zakupie leku recepturowego nie jest podejmowana na podstawie wyglądu jego opakowania.

Brak podstaw, by uznać, że nowe opakowania mogą mieć negatywny wpływ na zmianę sposobu postrzegania produktu f. (...) przez pacjentów i farmaceutów. W szczególności nie można się zgodzić z zarzutem powódki naruszenia jej prawa do znaku towarowego (...) w jego funkcji komunikacyjnej. N. (...) zdaje się nie dostrzegać w tym przypadku różnicy pomiędzy zakresem ochrony jej prawa z rejestracji i potencjalnych interesów gospodarczych. Znak towarowy co do zasady nie komunikuje o składzie produktu leczniczego, a oznaczenie (...) ( (...)) prawidłowo wskazuje jego pochodzenie.

Renomy znaku towarowego (...) nie narusza także informacja o tożsamości leków (...) i (...), obydwa pochodzą bowiem od podmiotu powiązanego gospodarczo z uprawnioną, która nie twierdzi, że produkt importowany równolegle jest złej jakości lub ma inne cechy, które - przez użycie dla niego znaku (...) mogą dyskredytować lek (...) (produkt referencyjny) lub jego producenta w oczach pacjentów. Zarzut powódki ma charakter czysto teoretyczny i nie został poparty jakimikolwiek faktami pomimo prawie dwuletniej obecności na rynku (...) ( (...)). Gdyby istotnie tak było uprawniona z pewnością zareagowałaby na zawiadomienie o zamiarze importu równoległego leku (...) z W. do Polski, stanowczo sprzeciwiając się zmianie jego nazwy na (...). Należy raz jeszcze podkreślić, że wydanie decyzji o pozwoleniu na import równoległy leków (...) zostało poprzedzone badaniem spełnienia przez nie warunków określonych w art. 2 pkt 7b prawa farmaceutycznego, w których potwierdzono tożsamość substancji czynnej, postaci farmaceutycznej, mocy, drogi podania, wskazań do 3. poziomu kodu (...) (międzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej), co oznacza, że produkty mają takie same właściwości terapeutyczne.

### **Zawiadomienie wytwórcy o imporcie równoległym** - bezsporne.

Sąd w pełni podziela zarzuty pozwanej dotyczące konsekwencji spóźnionego wykonania przez powódkę uprawnień do sprzeciwienia się zmianie nazwy handlowej importowanego równoległe produktu (...) na (...) ( (...)). Z zebranego materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że notyfikacja o zamiarze importu równoległego leku z W. do Polski miała miejsce w grudniu 2013 r. i w styczniu 2014 r. Importer równoległy wyznaczył uprawnionej do znaku towarowego zwyczajowo przyjęty piętnastodniowy termin na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu wobec zamierzonego przepakowania. Bezsprzeczne jest, że powódka w tym czasie nie podjęła żadnych działań zmierzających do zakwestionowania sposobu przepakowania, a w szczególności zmiany nazwy. Zażądała zaprzestania używania znaku (...) dopiero po upływie kilkunastu miesięcy, gdy spółka (...) uzyskała wszelkie zezwolenia, doprowadziła do umieszczenia leku (...) ( (...)) na liście refundacyjnej i rozwinęła jego sprzedaż. Należy podkreślić, że w toku postępowania N. (...) w żaden przekonujący sposób nie wyjaśniła przyczyn opóźnienia.

Instytucja notyfikacji zamiaru importu równoległego służy interesom uprawnionego do znaku towarowego, niemniej jednak powinien on zgłosić ewentualny sprzeciw w rozsądnym terminie (wyrok Trybunału z 23/04/2002 r. w sprawie C-143/00 B. I. i inni). Za taki nie może być w żadnym razie uznane kilkanaście miesięcy. W konsekwencji, zaniechanie N. (...) pozbawia ją uprawnienia do skutecznego sprzeciwienia się zmianie nazwy handlowej importowanego równoległe leku (...) i używania przez spółkę (...) znaku towarowego (...). Żądanie zaniechania używania znaku wystosowane po raz pierwszy w czerwcu 2015 r. należy uznać za okoliczność szczególną sprzeciwiającą się nałożeniu przez Sąd na importera równoległego sankcji zakazowych w przypadku stwierdzonego naruszenia (art. 102 ust. 1 rozporządzenia) oraz za nadużycie prawa podmiotowego do znaku krajowego, w rozumieniu art. 5 k.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.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego wydanym 27/04/2012 r., sam fakt założenia spółki, udzielenia jej licencji oraz wspomaganie jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie jest uczestniczeniem w działalności gospodarczej także w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. (V CSK 211/11) Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy (...) 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 pozwanej 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 znaku towarowego Unii Europejskiej i prawa własności przemysłowej.

***Uznając, że użycie przez spółkę (...) znaku towarowego (...) nie narusza prawa wyłącznego powódki, jako że nastąpiło w warunkach określonych przesłankami (...), a N. (...) nie wykazała istnienia bezpośredniego interesu gospodarczego podlegającego na terytorium Polski ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji Sąd orzekł o oddaleniu powództwa.*** (a contrario art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz art. 18 w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 10 u.z.n.k.)

***O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c.*** – odpowiedzialności za wynik sprawy.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28/09/2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasadzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w czterokrotnej minimalnej wysokości. (3.360 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)