



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2013 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant adwokacki Michał Pomorski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **A.M.I.F.R. Srl** we F

przeciwko **D** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł

- o ochronę praw do znaków towarowych

1. zakazuje pozwanej **D** spółce z z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł dalszej dystrybucji w Polsce produktu leczniczego w opakowaniach opatrzonych słownym znakiem towarowym **FASTUM**, nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, w tym nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego;

2. zakazuje pozwanej używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego **FASTUM** na opakowaniu produktu leczniczego nie zawierającym wszystkich wymaganych prawem informacji, w tym nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego, a w szczególności:

a. oferowania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych opatrzonych znakiem **FASTUM** w opakowaniach nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego,

b. przepakowywania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM** w opakowania nie zawierające wszystkich wymaganych informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego;

c. reklamowania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM**, nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego;

3. zobowiązuje pozwaną do podania do publicznej wiadomości, na własny koszt, informacji o treści: „Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał D spółce z o.o. w Ł. naruszania praw wyłącznych A.M.I.F.R.Srl we F do znaku towarowego FASTUM, to jest używania go w obrocie gospodarczym i dystrybucji w Polsce produktu leczniczego w opakowaniach opatrzonych tym znakiem, a nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, w tym nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku.” - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku:

i. w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” w dwa kolejne piątki na 3 stronie redakcyjnej dodatku poświęconego prawu, wielkości tzw. „Junior page” (165mm x 227mm) przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,

ii. w czasopiśmie „Rynek Zdrowia” na 5 stronie redakcyjnej (tzw. „miejsce specjalne”), przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,

iii. w czasopiśmie „Gazeta Farmaceutyczna” na 3 stronie redakcyjnej, wielkości 1/4 strony w poziomie, przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,

upoważniając powoda do wykonania zastępczego tego obowiązku na koszt pozwanej w przypadku niedokonania publikacji ogłoszeń - w określony wyżej sposób - przez D spółkę z o.o. w Ł;

4. nakazuje pozwanej usunięcie skutków naruszeń prawa do znaku towarowego **FASTUM**, przez:

a. wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM** nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego,

b. zniszczenie - na koszt pozwanej - opakowań produktów leczniczych, opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM**, nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego,

c. wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM**, nie zawierających wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy i nazwy uprawnionego do znaku towarowego,

d. zniszczenie - na koszt pozwanej, stanowiących jej własność, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM** nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego;

5. w pozostałej części powództwo oddala;

6. zasądza od D spółki z o.o. w Ł na rzecz A.M.I.F.R. Srl we F kwotę 13.218 (trzyście tysięcy dwieście osiemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

## Uzasadnienie

25 IX 2012 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa włoskiego *A.M.I.F.R. S.r.l.* we F wystąpiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku o:

1. zakazanie *D* spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł dalszej dystrybucji w Polsce produktu leczniczego oznaczonego znakiem towarowym **FASTUM** w opakowaniach, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, w tym nazw wytwórcy i uprawnionego do znaku towarowego;
2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszeń poprzez zakazanie jej używania w obrocie gospodarczym oznaczenia **FASTUM** na opakowaniu, które nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, w tym nazw wytwórcy i uprawnionego do znaku towarowego, a w szczególności:
  - i. zakazanie oferowania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych oznaczonych znakiem **FASTUM** w opakowaniach nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, w szczególności nazw wytwórcy i uprawnionego do znaku towarowego,
  - ii. zakazanie przepakowywania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktów leczniczych oznaczonych znakiem **FASTUM** w opakowania nie zawierające wszystkich wymaganych informacji, w szczególności nazw wytwórcy i uprawnionego do znaku,
  - iii. zakazanie reklamowania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktów leczniczych oznaczonych znakiem **FASTUM** w opakowaniach nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, w szczególności nazw wytwórcy i uprawnionego do znaku;
3. zobowiązanie pozwanej do podania do wiadomości publicznej, na własny koszt, informacji o treści wyroku, zawierającej dane stron oraz stwierdzenie naruszenia przysługujących powódce praw do znaku towarowego **FASTUM**, w ciągu 14 dni od jego uprawomocnienia się:
  - i. w ogólnopolskim wydaniu dziennika *Rzeczpospolita*, w dwa kolejne piątki, na 3 stronie redakcyjnej dodatku poświęconego prawu, wielkości tzw. „junior page” (165x227 mm), przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,
  - ii. w czasopiśmie *Rynek zdrowia*, na 5 stronie redakcyjnej, w tzw. miejscu specjalnym, przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,
  - iii. w czasopiśmie *Gazeta Farmaceutyczna*, na 3 stronie redakcyjnej, wielkości 1/2 strony, w poziomie, przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,a w przypadku niewykonania przez pozwaną zasądzonego obowiązku, upoważnienie powódki do wykonania zastępczego, na koszt pozwanej;
4. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszeń poprzez:
  - i. wycofanie z obrotu wszelkich produktów leczniczych oznaczonych znakiem **FASTUM** w opakowaniach nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, w szczególności nazw

- wytwórcy i uprawnionego do znaku towarowego, będących własnością *D*, znajdujących się w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą,
- ii. zniszczenie, na koszt pozwanej, wszelkich opakowań, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, w szczególności nazw wytwórcy i uprawnionego,
  - iii. wycofanie z obrotu wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów leczniczych oznaczonych znakiem **FASTUM** w opakowaniach nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, w szczególności nazw wytwórcy i uprawnionego do znaku towarowego, będących własnością spółki *D* lub znajdujących się w jej posiadaniu albo pod jej kontrolą,
  - iv. zniszczenie, na koszt pozwanej, wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów leczniczych oznaczonych znakiem **FASTUM** w opakowaniach nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, w szczególności nazw wytwórcy i uprawnionego do znaku towarowego, będących własnością *D* lub znajdujących się w jej posiadaniu albo pod jej kontrolą;
5. zwrot kosztów postępowania.

W motywach *A.M.I.F.R.* powołała się na służące jej prawo do znaku towarowego **FASTUM**, zarzucając jego naruszenie przez *D* spółkę z o.o. w Ł., zajmującą się sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów farmaceutycznych oraz importem równoległym produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Wyjaśniła, że 22 IX 2011 r. *D* powiadomiła ją o zamiarze wprowadzenia do obrotu w Polsce, pochodzącego z importu równoległego z Hiszpanii, produktu leczniczego **FASTUM**, przedstawiając przy tym projekt opakowania oraz ulotki.

W przekonaniu powódki, przepakowanie produktu nie było konieczne, a projekt nowego opakowania nie zawierał wszystkich wymaganych informacji. Na oryginalnym opakowaniu pozwana powinna była umieścić jedynie etykietkę z konieczną informacją w języku polskim. Pomimo sprzeciwu *A. M. I. F.R.*, pozwana rozpoczęła sprzedaż na terytorium Polski, importowanego równolegle produktu leczniczego **FASTUM**, naruszając w ten sposób jej prawo ochronne. (k.2-113)

Na zarzut pozwanej, Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowił o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, jako właściwemu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (k.401-408)

Ponieważ przekazana sprawa nie dotyczy prawa z rejestracji wspólnotowej i nie należy do właściwości funkcjonalnej Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, rozpoznana została na podstawie przepisów prawa krajowego. (k.537)

Odpowiedź na pozew, złożona przez *D* spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł z uchybieniem wyznaczonego przez Sąd 30-o dniowego terminu została zwrócona zarządzeniem wydanym na rozprawie 15 kwietnia 2013 r. (art. 207 § 7 w zw. z § 2 k.p.c.) (k.536) Pozwana nie ponowiła jednak przedstawionych w niej twierdzeń i dowodów, ograniczając się do zgłoszenia żądania oddalenia powództwa. W jej przekonaniu, nie ma możliwości umieszczenia na oryginalnym opakowaniu etykiety zawierającej wymagane, czytelne informacje o importowanym produkcie. Nie zgodziła się z zarzutem naruszenia jego renomy, nowe opakowanie nie jest niechlujne, niestaranne, tym bardziej, że sporny znak towarowy jest znakiem słownym. Tło jest neutralne, nie wpływające na znak. Elementy, których brak było na opakowaniu przedstawionym uprawnionej nie mają znaczenia przy ocenie, czy narusza ono renomę przedsiębiorcy i jego znaku towarowego. (k.537)

**Bezsporne w sprawie jest, że *A.M.I.F.R.* S.r.l. z siedzibą we F służy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrona prawa do słownego znaku towarowego **FASTUM** zarejestrowanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w Genewie pod nr 620 264 w dniu 1 lipca 1994 r. dla towarów w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej - produktów farmaceutycznych. (tak też: świadectwo rejestracji WIPO z tłumaczeniem k.29-34) Znakiem tym powódka opatruje produkt farmaceutyczny FASTUM, dopuszczony do obrotu w Polsce 19 grudnia 1997 r. (tak też: świadectwo rejestracji nr 7472 k.36-38) Żel o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, obecny na polskim rynku od 1998 r., jest przedmiotem licznych działań promocyjnych i reklamowych, w których wykorzystywane są znak towarowy**



**FASTUM** i opakowania produktu:

(tak też:

informacje k.63, 107, wydruki z Internetu k.65-69, raport k.99-105, reklamy k.108)

*D* spółka z o.o. w Ł zajmuje się m.in. sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów farmaceutycznych i medycznych, w tym także importowanych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. (tak też odpis z KRS k.40-50) Pismem datowanym 22 września 2011 r. pozwana powiadomiła powódkę, jako uprawnioną do znaku towarowego **FASTUM** o zamiarze importowania z Hiszpanii produktu leczniczego FASTUM, jego przepakowywania i oferowania w Polsce w nowych opakowaniach. (tak też: pismo, projekt ulotki i opakowania k.71-80) *A.M.I.F.R.* sprzeciwiła się przepakowaniu, twierdząc, że nie jest to niezbędne do sprzedaży jej produktu, zakwestionowała przy tym projekt opakowania, pozbawionego wskazania uprawnionego do znaku towarowego i wytwórcy oraz innych jeszcze koniecznych informacji. (tak też korespondencja stron k.82-91, 93-97, pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z 30 V 2012 r. k.110)

Pomimo sprzeciwu, spółka *D* sprzedaje przepakowany produkt (tak też: dowód zakupu k.55, kopia ulotki i opakowania k.52-53, 56-57), naruszając przy tym prawo wyłączne *A. M. I. F. R.*, ponieważ przepakowywanie to nie jest niezbędne dla zapewnienia pozwanej efektywnego dostępu do polskiego rynku. Wystarczające byłoby trwałe umieszczenie etykiety z informacją w języku polskim na oryginalnym opakowaniu. Nowe opakowanie nie zawiera wskazania wytwórcy produktu i uprawnionej do znaku towarowego **FASTUM**. (tak też: opakowanie k.392) Zastrzeżenie prawa wyłącznego nie jest zaznaczone przez użycie symbolu ®, lecz \* i wyjaśnienia „znak towarowy zastrzeżony”. Jego wygląd szkodzi renomie powódki i jej produktu. (brak dowodu przeciwnego)

Ustalone przez Sąd okoliczności faktyczne, istotne dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c., nie były sporne. Strony nie zgadzały się ze sobą co do oceny prawnej działania pozwanej, potraktowania go, jako naruszenie prawa wyłącznego *A.M.I.F.R.*(wg powódki) lub realizację uprawnień wynikających z wyczerpania prawa do znaku towarowego **FASTUM** w efekcie wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w Hiszpanii), przez samą uprawnioną, lub za jej zgodą, leku FASTUM w opakowaniach innych niż dostępne na rynku polskim (wg pozwanej).

Rozstrzygając spór Sąd pominął twierdzenia i dowody zgłoszone przez pozwaną w zwróconej odpowiedzi na pozew, *D* nie wykazała bowiem żadnej aktywności w ich ponownym przedstawieniu, z powołaniem się choćby na to, że nie spowodowałyby to zwłoki w rozpoznaniu sprawy (art. 207 § 6 k.p.c.). Także na gruncie kodeksu postępowania cywilnego w jego obecnym brzmieniu, w kontradiktoryjnym procesie cywilnym, Sąd nie może zastępować jednej ze stron, podejmując z urzędu czynności zmierzające do poszukiwania i prowadzenia dowodów na poparcie jej stanowiska.

#### **Sąd zważył co następuje :**

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 X 1990 r. w sprawie C-10/89 *HAG*, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 *Merz & Krell* i z 12 XI 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 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Przez udzielenie prawa ochronnego właściciel znaku towarowego uzyskuje wyłączność jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*), 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.) 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. (ust. 3) Wykładnia tych przepisów powinna być dokonywana według zasad wypracowanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych* (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*).

A.M.I.F.R. dysponuje na terytorium Polski prawem wyłącznego używania słownego znaku towarowego **FASTUM**. Opatruje nim produkt leczniczy w postaci żelu przeciw bólom mięśniowo-kostnym, wytwarzany, wprowadzany do obrotu i oferowany przez nią w Polsce od



15 lat. Znak towarowy przedstawiony na opakowaniach tego produktu jest intensywnie wykorzystywany w jego reklamie. Lek FASTUM jest oferowany także w wielu innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Hiszpanii. W odniesieniu do konkretnych produktów wprowadzonych tam do obrotu przez uprawnioną lub za jej zgodą dochodzi do wyczerpania prawa wyłącznego *A. M. I. F. R.* Wobec nich uprawniona nie może skutecznie sprzeciwiać się importowi równoległemu (w obrocie hurtowym) w ramach Unii Europejskiej produktów leczniczych, które zostały przez nią lub za jej zgodą wprowadzone do obrotu w EOG. 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 XII 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 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* :

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 równolegle produktu leczniczego nie będzie skuteczny, jeśli importer wykaze, iż w ten sposób uprawniony przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi. (por. także m.in. wyroki ETS z 26 IV 2007 r. w sprawie C-348/04 *Boehringer Ingelheim vs Swingward* i z 23 IV 2002 r. w sprawie C-143/00 *Boehringer Ingelheim vs Swingward*) Sprzeciw co do przepakowania nie będzie jednak działaniem zmierzającym 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. **Ciężar udowodnienia okoliczności relewantnych spoczywa na importerze równoległym, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 6 k.c.**

Uchybienie, określonym w art. 207 k.p.c., obowiązkom terminowego zgłoszenia twierdzeń i dowodów na ich poparcie, a następnie nieskorzystanie z możliwości ich ponowienia na rozprawie stworzyło dla pozwanej bardzo niekorzystną sytuację procesową, spółka D nie

mogła bowiem przedstawić własnych argumentów i dowodów, pozwalających Sądowi na rozważenie racji obu stron i wszechstronne wyjaśnienie sprawy. Tym bardziej niekorzystną, że to na pozwanej spoczywał obowiązek wykazania bezzasadności sprzeciwu *A.M.I.F.R.* wobec przepakowywania produktu leczniczego FASTUM i wyglądu nowego opakowania. Rozstrzygając spór Sąd oparł się więc na racjach strony powodowej, których słuszność – w ustalonych okolicznościach – nie budziła uzasadnionych wątpliwości.

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miała ocena spełnienia przesłanek, od których zależało odrzucenie lub podtrzymanie sprzeciwu powódki wobec przepakowywania produktu leczniczego FASTUM, określonych przez ETS przede wszystkim w powołanym wyroku wydanym 11 VII 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93:

Ad.1. Konieczność przepakowania produktu, jako warunek wprowadzenia go na rynek:

Pozwana nie przedstawiła żadnych argumentów przemawiających za uznaniem, że zaistniała konieczność przepakowania importowanego produktu, co może być uzasadnione przede wszystkim istnieniem uregulowań prawnych ale też potrzebą uzyskania efektywnego dostępu do istniejącego rynku, zapewniającego importerowi równoległemu możliwość oferowania towaru konkurencyjnego, dostosowanego do wymagań klientów. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie uzasadnia stwierdzenia, że warunkiem wprowadzenia do obrotu w Polsce, importowanego z Hiszpanii, leku FASTUM jest jego przepakowanie, że wybór nowego opakowania jest nie tylko celowy ale i konieczny. Stanowczo sprzeciwia się temu powódka, powołując się na przepisy § 3.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 II 2009 r. w *sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki*. Importer równoległy mógł wykonać ciążące na nim obowiązki umieszczając na oryginalnym opakowaniu leku stosowną etykietę i dołączając doń ulotkę zawierającą informację w języku polskim. Brak jest przesłanek do stwierdzenia, że tak etykietowane opakowanie żelu FASTUM mogłoby utrudnić pozwanej efektywne wprowadzenie produktu na polski rynek, np. ze względu na negatywną reakcję konsumentów, odmawiających zakupu nieprzepakowanego produktu. Zaniechanie w tej mierze obciąża pozwaną, stosownie do zasady rozkładu ciężaru dowodu wyrażonej w art. 6 k.c. Należy przy tym wyjaśnić, że uznanie przepakowania za niezbędne jest wyłączone, jeżeli wynika ono wyłącznie z chęci uzyskania przez importującego korzyści gospodarczej (tak ETS w wyroku z 26 IV 2007 r. w sprawie C-348/04). Nie powinno ono też służyć jedynie uzyskaniu przezeń lepszego efektu marketingowego.

Ad.2. Brak wpływu przepakowania na oryginalny stan produktu:

Pozwana dokonała zmiany wyłącznie w odniesieniu do opakowania zewnętrznego. Opakowanie wewnętrzne (tuba) nie zostało zmienione, co do niego powódka nie zgłasza żadnych zarzutów. Należy zatem uznać, że przepakowanie produktu nie ma negatywnego wpływu na oryginalny stan produktu leczniczego.

### Ad.3. Wyrażne wskazanie na nowym opakowaniu wytwórcy i importera:

Opakowanie pozwanej nie spełnia tego warunku. Na kartonowym pudełku nie wskazano kto jest wytwórcą leku FASTUM i uprawnionym do znaku towarowego **FASTUM**. Co więcej, wbrew obowiązującym zasadom, znaku towarowego nie oznaczono symbolem ®, lecz \* i informacją, że jest to znak towarowy zastrzeżony, co może budzić wątpliwości, a nawet negatywne odczucia konsumentów, przenoszone na produkt leczniczy i jego wytwórcę oraz uprawnionego ze znaku towarowego.

### Ad. 4. Nieszkodzenie wyglądem nowego opakowania reputacji wytwórcy i produktu:

W braku twierdzeń przeciwnych, pozostaje Sądowi uznać za zasadne zastrzeżenia powódki co do wyglądu opakowania zastosowanego przez spółkę D. Jakkolwiek nie jest ono nieestetyczne, czy nieschludne, różni się od opakowań produktu oferowanego w Polsce przez



wytwórcę:

. Na jednolite białym tle opakowania pozwana umieściła jedynie podstawowe informacje handlowe, nie wykorzystując jego potencjału reklamowego. Karton sprawia wrażenie opakowania produktu niższej jakości. Konsument, nabywając żel w spornym opakowaniu, na którym nie wskazano nazwy wytwórcy, może przypuszczać, że to pozwana jest producentem leku, a co najmniej podmiotem powiązanym gospodarczo z A.M.I.F.R. i, z tej przyczyny, uprawnionym do używania jej znaku towarowego **FASTUM**. Nie zostały też skutecznie zaprzeczone zarzuty powódki, że używając w ten sposób jej znaku towarowego, pozwana bez koniecznych nakładów buduje renomę swego przedsiębiorstwa.

### Ad. 5. Zawiadomienie wytwórcy o imporcie równoległym.

Pozwana nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku, nie przedstawiła bowiem uprawnionej – pomimo jej żądań – opakowania w ostatecznej postaci, jaka została zatwierdzona w pozwoleniu na import równoległy. Wbrew dobremu obyczajowi handlowemu, nie odniosła się także do zastrzeżeń uprawnionej co do zastosowanej formy opakowania. Równocześnie należy jednak wyjaśnić, że powołane wyżej reguły nie nakładają na importera obowiązku uwzględnienia wszystkich żądań uprawnionego co do wyglądu zmienionego opakowania. Rzeczą sądu będzie rozstrzygnięcie, czy działanie pozwanego narusza, czy nie, prawo do znaku towarowego.

Import do Polski leku FASTUM przez spółkę D, co do zasady nie naruszałby prawa wyłącznego powódki, o ile nie miałyby miejsca szczególne okoliczności, wymienione w ust. 3 art.

15 p.w.p., uzasadniające sprzeciw wobec działań pozwanej, polegających na wprowadzaniu w Polsce do obrotu i oferowaniu leku FASTUM w opakowaniach różniących się od tych, w których został on wprowadzony do obrotu w EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą. Taki właśnie przypadek przepakowania produktu leczniczego, a następnie jego wprowadzaniu do obrotu i oferowania w opakowaniu o wyglądzie zakwestionowanym przez powódkę, został w niniejszej sprawie poddany ocenie Sądu co do możliwości *A.M.I.F.R.* skutecznego wykonywania prawa wyłącznego pomimo jego wyczerpania, a w konsekwencji zasadności postawienia *D* zarzutu naruszenia prawa do znaku **FASTUM**.

Ustalenie, że pozwany nie spełnił wymogów uzasadniających przepakowanie, opatrzonego znakiem towarowym powoda, importowanego równolegle produktu leczniczego, uzasadnia stwierdzenie naruszenia wyłączności i zastosowanie przewidzianych prawem sankcji. W sytuacji stypizowanej w art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p. uprawniony może zakazać innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów. Identyczność przeciwstawianych sobie znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się nieodróżnialnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok ETS z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Zgodnie z przepisem art. 296 ust. 1 zdanie pierwsze p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Ponadto, na podstawie art. 286 p.w.p., może ona żądać, aby sąd, rozstrzygając o naruszeniu, orzekł o będących własnością naruszającego bezprawnie oznaczonych towarach, w szczególności o ich wycofaniu z obrotu albo zniszczeniu. Na podstawie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. może także żądać, aby sąd, podał do publicznej wiadomości orzeczenie lub informację o nim. Przepisy te stanowią podstawę prawną żądań zgłoszonych przez *A.M.I.F.R.* względem spółki *D*.

W ustalonych okolicznościach sprawy, uzasadniony jest sprzeciw *A.M.I.F.R.* wobec wprowadzania do obrotu i oferowania w Polsce przez pozwaną produktu leczniczego FASTUM, w opakowaniu nie zawierającym oznaczenia wytwórcy i uprawnionego do znaku towarowego **FASTUM**. Sąd podziela racje powódki obszernie przedstawione w motywach pozwu, uznając za zbędne przywoływanie w tym miejscu szczegółowych argumentów oraz analizy przytaczanych poglądów orzecznictwa (m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20 VI 1977 r.

w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 11 VII 1996 r. C-232/94 *Rhône-Poulenc Pharma*, z 11 VII 1996 r. w sprawach połączonych C-71/94, C-72/94, 73/94 *Eurim-Pharm*, z 12 X 1999 r. w sprawie C-379/97 *Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S*, z 23 IV 2002 r. w sprawie C-143/00 *Boehringer Ingelheim KG vs. Swingward*, z 23 IV 2002 r. w sprawie C-443/99 *Merck*, z 27 IV 2007 r. w sprawie C-348/04 *Boehringer II*, z 22 XII 2008 r. w sprawie C-276/05 *The Wellcome Foundation Ltd.*) i doktryny. Używając, bez zgody uprawnionej, znaku towarowego **FASTUM** w sposób sprzeczny z wymogami określonymi dla importu równo-ległego produktów leczniczych spółka *D* narusza prawo wyłączne powódki, szkodząc przy tym renomie jej przedsiębiorstwa i produktu (brak dowodu przeciwnego).

Uznając zasadność żądań *A.M.I.F.R.* Sąd:

1. zakazał *D* spółce z o.o. w Ł. dalszej dystrybucji w Polsce produktu leczniczego w opakowaniach opatrzonych słownym znakiem towarowym **FASTUM**, nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, w tym nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego;
2. zakazał pozwanej używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego **FASTUM** na opakowaniu produktu leczniczego nie zawierającym wszystkich wymaganych prawem informacji, w tym nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego, a w szczególności:
  - a. oferowania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych opatrzonych znakiem **FASTUM** w opakowaniach nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego,
  - b. przepakowywania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM** w opakowania nie zawierające wszystkich wymaganych informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku,
  - c. reklamowania - w celu dalszej dystrybucji na terytorium Polski - produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM**, nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego,
3. zobowiązał pozwaną do podania do publicznej wiadomości, na własny koszt, informacji o treści: „Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał *D* spółce z o.o. w Ł. naruszania praw wyłącznych *A.M.I.F.R.* Srl we F do znaku towarowego **FASTUM**, to jest używania go w obrocie gospodarczym i dystrybucji w Polsce produktu leczniczego w opakowaniach opatrzonych tym znakiem, a nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, w tym nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku.” - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku:

i. w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” w dwa kolejne piątki na 3 stronie redakcyjnej dodatku poświęconego prawu, wielkości tzw. Junior page” (165mm x 227mm) przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,

ii. w czasopiśmie „Rynek Zdrowia” na 5 stronie redakcyjnej (tzw. „miejsce specjalne”), przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,

iii. w czasopiśmie „Gazeta Farmaceutyczna” na 3 stronie redakcyjnej, wielkości 1/4 strony w poziomie, przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia,

upoważniając powoda do wykonania zastępczego tego obowiązku na koszt pozwanej w przypadku niezlecenia publikacji ogłoszeń - w określony wyżej sposób - przez D spółkę z o.o. w Ł;

**4.** nakazał pozwanej usunięcie skutków naruszeń prawa do znaku towarowego **FASTUM**, przez:

**a.** wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM** nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego,

**b.** zniszczenie - na koszt pozwanej - opakowań produktów leczniczych, opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM**, nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego,

**c.** wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM**, nie zawierających wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy i nazwy uprawnionego,

**d.** zniszczenie - na koszt pozwanej, stanowiących jej własność, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym **FASTUM** nie zawierających wszystkich wymaganych prawem informacji, a w szczególności nazwy wytwórcy oraz nazwy uprawnionego do znaku towarowego.

Sąd oddalił powództwo w tej części w jakiej żądania *A.M.I.F.R.* usunięcia skutków naruszenia (pkt 4. pozwu) odnosiły się do produktów, opakowań oraz materiałów promocyjnych i reklamowych niestanowiących własności pozwanej. (*a contrario* art. 286 p.w.p.) Oddalenie powództwa uzasadniały także dokonane przez Sąd zmiany i doprecyzowania sformułowań nakazów i zakazów, niewykraczające poza granice wyznaczone art. 321 k.p.c.

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.,** obciążając pozwaną w całości obowiązkiem zwrotu powódce kosztów postępowania, ponieważ zaledwie w nieznaczej części uległa ona swym żądaniom.

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 IX 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 powódki wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości.