



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2012 r.

Sąd Okręgowy w W Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota

Zagórska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lutego 2012 r. w W

sprawy z powództwa **B.I.P.** GmbH & Co. KG z siedzibą w I (Niemcy)

przeciwko **F** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W

- o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

1. oddala powództwo;
2. zasądza od powoda *B.I.P.* GmbH & Co. KG z siedzibą w I na rzecz pozwanej *F* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W kwotę 2.537 (dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 2 I 2012 r. w sprawie sygn. akt XXII GWO 66/11 Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzielił spółce komandytowej prawa niemieckiego *B.I.P. GmbH & Co. KG* w I zabezpieczenia jej roszczenia o nakazanie *F* spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W zaniechania naruszania praw do wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS**, zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 2233708, polegającego na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów leczniczych MOVALIS® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych tym znakiem towarowym, przez :

- a. zakazanie *F* spółce z o.o. w W – na czas trwania procesu – oferowania i wprowadzania do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów leczniczych MOVALIS® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym **MOVALIS** nr 2233708,
- b. zajęcie importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów leczniczych MOVALIS® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym **MOVALIS** nr 2233708, znajdujących się w miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem niniejszego postanowienia, w szczególności w miejscu prowadzenia przez obowiązującą działalności gospodarczej, w siedzibie spółki przy ul. B w W.

19 I 2012 r. *B.I.P. GmbH & Co. KG* w I wniósł o :

1. zakazanie *F* spółce z o.o. w W naruszania praw do wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS**, zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 2233708, polegającego na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów leczniczych MOVALIS® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonych tym znakiem towarowym,
2. nakazanie pozwanej zniszczenia opakowań, importowanych z Rumunii i przepakowanych produktów leczniczych MOVALIS® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań, zawierających

trzy ampułki, będących własnością *F* spółki z o.o. w *W*, które zostały opatrzone zarejestrowanym na rzecz powoda wspólnotowym znakiem towarowym **MOVALIS** nr 2233708,

3. zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenie określone w pkt 1., a także upoważnienie powoda do zastępczego opublikowania ogłoszenia na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwaną tego obowiązku,
4. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach *B.I.P.* GmbH & Co. KG powołał się na przysługujące mu prawo do wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS** CTM-2233708. Zarzucił, że *F* spółka z o.o. w *W*, zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów farmaceutycznych oraz importem równoległym produktów leczniczych i wyrobów medycznych, narusza jego prawo wyłączne. 28 VI 2011 r. *F* powiadomiła powoda o zamiarze importowania z Rumunii produktu leczniczego **MOVALIS®** 15mg/1,5ml, jego przepakowywania i oferowania w opakowaniach zawierających 3 i 5 ampułek. Na żądanie uprawnionego, przedstawiła próbkę produktu w opakowaniu z 3 ampułkami, którego przepakowanie, w ocenie *B I P*, nie było konieczne. Powód zatem stanowczo się temu sprzeciwił. Pozwana rozpoczęła jednak sprzedaż terytorium Polski, importowanego równolegle produktu **MOVALIS®** 15mg/1,5ml w opakowaniach zawierających 3 ampułki, naruszając w ten sposób prawo do wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS**. (k.2-137, 687-706)

F spółka z o.o. w *W* zażądała oddalenia powództwa, jako bezzasadnego i zwrotu kosztów procesu. Zaprzeczyła naruszeniu prawa powoda, powołując się na przepis art. 13 rozporządzenia w sprawie wspólnotowych znaków towarowych. W jej przekonaniu, *B.I.P.* nie ma uzasadnionych powodów, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi produktem farmaceutycznym **MOVALIS®** 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, importowanym równolegle z Rumunii. Zapewniła, że przepakowanie produktu jest niezbędne dla zapewnienia efektywnego dostępu do całego polskiego rynku, powołując się na ustaloną praktykę zapisywania opakowań z 3 ampułkami, zgodnie ze wskazaniem wytwórcy leku. (k.143-686)

Bezsporne w sprawie jest, że *B.I.P.* GmbH & Co. KG w I służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS** zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji

Rynku Wewnętrznego pod numerem 2233708 w dniu 14 XI 2002 r., z pierwszeństwem od 4 V 2001 r. dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - produkty farmaceutyczne. (tak też świadectwo rejestracji, wydruk z bazy OHIM, korespondencja z Urzędem k.39-65) Znakiem tym powód opatruje produkt farmaceutyczny MOVALIS® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, który uzyskał dopuszczenie do obrotu w opakowaniach zawierających 1, 3 lub 5 ampułek. (tak też świadectwo rejestracji nr 9769 z 31 I 2003 r. k.340-341, decyzje z 24 X 2007 r., 12 XII 2008 r. k.342-346) Oferuje go w Polsce wyłącznie w opakowaniach zawierających 3 ampułki.

F spółka z o.o. w *W*, zajmuje się m.in. sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów farmaceutycznych i medycznych, w tym także importowanych równolegle. (tak też odpis z KRS k.66-67v, 198-201, wydruk ze strony internetowej eaepc.org k.202-210, spis k.466-476) Decyzją z 16 VI 2011 r. Urząd Rejestracji zezwolił pozwanej na import równoległy z Rumunii produktu leczniczego MOVALIS® 15mg/1,5ml w opakowaniach zawierających 3 i 5 ampułek. (tak też pozwolenie nr 210/11 k.248-250, rumuńska ulotka informacyjna z tłumaczeniem k.358-386)

Pismem z dnia 28 VI 2011 r. spółka *F* powiadomiła powoda o zamiarze importowania z Rumunii produktu leczniczego MOVALIS® 15mg/1,5ml w opakowaniach z pięcioma ampułkami, jego przepakowywania i oferowania w Polsce w opakowaniach zawierających 3 i 5 ampułek. (tak też kopia pisma k.68-70, fotografie opakowań k.103-106, 464, 465) Na żądanie powoda, 29 VII 2011 r. przedstawiła mu próbkę przepakowanego produktu. *B.I.P.* sprzeciwił się przepakowaniu, twierdząc, że nie jest to niezbędne dla sprzedaży produktu MOVALIS® 15mg/1,5ml. (tak też korespondencja stron k.71-97)

MOVALIS® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań jest niesteroidowym lekiem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Jest podawany domięśniowo. Jego substancją czynną jest meloksykam. Jest on wydawany wyłącznie na receptę przez lekarzy neurologów lub reumatologów. Wytwórca *B.I.P. GmbH & Co. KG* zaleca jego podawanie w dawce jednorazowej 15mg dziennie. W przypadkach uzasadnionych możliwe jest kontynuowanie leczenia, nie dłużej jednak niż przez 3 dni. (tak też ulotki i informacje farmaceutyczne k.251-257, 261-262, 264-280, 283-328, wydruki ze stron internetowych k.329-339)

Od 2010 r. MOVALIS® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań dostępny jest na rynku polskim wyłącznie w opakowaniach zawierających trzy ampułki. (tak też korespondencja elektroniczna k.347-352, analiza sprzedaży IMS k.353-357)

Pomimo sprzeciwu uprawnionego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS**, spółka *F* sprzedaje przepakowany produkt MOVALIS® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań (tak też dowody zakupu k.98, 102, wykaz produktów leczniczych, które uzyskały

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na import równoległy w czerwcu 2011 r. k.99-101, protokół zajęcia komorniczego z 10 I 2012 r. k.122-124), nie narusza jednak prawa wyłącznego *B.I.P. GmbH & Co. KG*, ponieważ przepakowywanie to jest niezbędne dla zapewnienia pozwanej efektywnego dostępu do polskiego rynku, na którym nie oferuje się produktu w innych opakowaniach niż zawierające 3 ampułki, co jest uzasadnione wskazanym przez producenta sposobem dawkowania leku - jednorazowo maksymalnie 3 ampułki. Przepakowywanie produktu nie pogarsza jego stanu. Nowe opakowanie zawiera wyraźne wskazanie wytwórcy - *B.I.P. GmbH & Co. KG*, importera równoległego - *F spółki z o.o. w W* oraz *P I spółki z o.o. w W*, jako podmiotu odpowiedzialnego za przepakowanie produktu. (tak też fotografie opakowania k.464, 465 i wydruk ze strony internetowej k.477-478v) Wygląd nowego opakowania nie szkodzi reputacji powoda ani jego produktu. (ocena Sądu - brak dowodu przeciwnego)

Ustalone przez Sąd okoliczności faktyczne, istotne dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c., nie były sporne. Strony spierały się natomiast o ocenę prawną działania pozwanej, potraktowanie go, jako naruszenie prawa wyłącznego *B.I.P.* lub realizację uprawnień wynikających z wyczerpania prawa do znaku towarowego **MOVALIS** w efekcie wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w Rumunii), przez samego powoda produktu leczniczego MOVALIS® 15mg/1,5ml roztworu do wstrzykiwań w opakowaniach zawierających 5 ampułek.

Rozstrzygając spór Sąd pominął twierdzenia i dowody zgłoszone przez strony z uchybieniem terminów określonych przepisami art. 479¹² § 1 oraz art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. Pominął także dowód z przesłuchania stron, ze względu na to, że okoliczności, na które został zaoferowany przez pozwaną nie były sporne lub wynikały z niepodważanych przez stronę przeciwną dokumentów, nie dotyczyły praktyki istniejącej na polskim rynku ale rumuńskim oraz motywów decyzji ekonomicznej o nabyciu właśnie w tym kraju produktu powoda, przez co nie mogły mieć wpływu na rozstrzygnięcie sporu.

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. *w sprawie wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy, w szczególności zasady rejestracji i wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Znak wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej, może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub

unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Wynikające z niej prawa są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz zakazania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie m.in. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług. (ust.1a) Właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego służy także wyłączność podejmowania decyzji o pierwszym wprowadzeniu do obrotu opatrzonych nim towarów. Nie jest on jednak uprawniony do kontrolowania ich dalszej dystrybucji, to jest używania znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez niego lub za jego zgodą, chyba że ma on prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi, w szczególności, jeżeli stan towarów uległ zmianie lub pogorszeniu po wprowadzeniu do obrotu. (art. 13)

Co do zasady, uprawniony nie może sprzeciwić się importowi równoległemu (w obrocie hurtowym) w ramach Unii Europejskiej produktów leczniczych, które zostały przez niego lub za jego zgodą wprowadzone do obrotu w jednym z państw członkowskich. W przypadku jednak, gdy importer równoległy zamierza przepakować oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego warunkowane będzie 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 żądanie - otrzymał próbkę produktu.

Sprzeciw uprawnionego wobec przepakowania importowanego równoległe produktu leczniczego nie będzie skuteczny, jeśli importer wykaże, 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 I vs Swingward* i z 23 IV 2002 r. w sprawie C-143/00 *Boehringer I vs Swingward*) Ciężar udowodnienia okoliczności relewantnych spoczywa na importerze równoległym, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisu art. 6 k.c.

Ustalenie, że pozwany nie spełnił wymogów uzasadniających przepakowanie, opatrzonego wspólnotowym znakiem towarowym powoda, importowanego równolegle towaru, uzasadnia uznanie naruszenia prawa wyłącznego, a w konsekwencji zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył, lub, że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje - o ile nie istnieją szczególne powody - decyzję zakazującą mu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Dla zapewnienia ochrony prawa do znaku towarowego sąd może zakazać, w szczególności:

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

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu miała ocena spełnienia przesłanek, od których zależało odrzucenie lub podtrzymanie sprzeciwu powoda wobec przepakowywania produktu MOVALIS® 15mg/1,5ml - roztworu do wstrzykiwań, określonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości przede wszystkim w wyroku wydanym 11 VII 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93 *Bristol-Myers Squibb vs Paranova* :

ad.1. konieczność przepakowania produktu, jako warunek wprowadzenia go na rynek :

Z zaoferowanych Sądowi dowodów wynika w sposób niewątpliwy, że od 2010 r. na rynku polskim MOVALIS® 15mg/1,5ml - roztwór do wstrzykiwań oferowany jest wyłącznie w opakowaniach zawierających 3 ampułki, co wynika z zalecanego przez wytwórcę sposobu dawkowania leku. Mamy zatem do czynienia z rynkiem ukształtowanym przez potrzeby i oczekiwania nabywców oraz odpowiadającą im ofertę wytwórców, tu przede wszystkim *B I P*, który także wprowadza do obrotu w Polsce produkt w opakowaniach zawierających 3 ampułki,

jakkolwiek dysponuje pozwoleniem odnoszącym się także do opakowań z 1 i 5 ampułkami. Istniejący stan można zatem potraktować, jako ustaloną praktykę. Wykazaniu tezy przeciwnej nie mogą służyć dokumenty prywatne złożone przez powoda przy replice wobec odpowiedzi na pozew, które – zgodnie z art. 245 k.p.c. – mogą dowodzić wyłącznie tego, że osoba, której podpis widnieje pod dokumentem złożyła zawarte w nim oświadczenie.

W ocenie Sądu, powód nie może skutecznie sprzeciwić się podejmowaniu przez pozwaną działań, umożliwiających jej zaoferowanie nabywcom takiego towaru, jaki jest zgodny z ich zapotrzebowaniem. Nie może też wymagać od niej, aby wykazanie spełnienia pierwszego warunku, tj. konieczności przepakowania produktu było poparte dowodem uprzedniego podjęcia bez-skutecznej próby sprzedaży opakowań z 5 ampułkami MOVALIS® 15mg/1,5ml, sprowadzającego się w istocie do żądania ukształtowania rynku tego rodzaju produktów, a nie dostępu do niego.

W ocenie Sądu, konieczność przepakowania produktu farmaceutycznego może być uzasadniona nie tylko istnieniem uregulowań prawnych, ale także potrzebą uzyskania efektywnego dostępu do istniejącego rynku, zapewniającego importerowi równoległemu możliwość oferowania towaru konkurencyjnego, dostosowanego do wymagań klientów. Nie można wykluczyć dopuszczalności przepakowania w każdym przypadku, w którym istnieje jakkolwiek dostęp do rynku, ograniczając tę przesłankę do zakazów lub nakazów ustawowych.

Nie da się przy tym zaprzeczyć, że farmaceuci w Polsce mają możliwość dzielenia opakowań produktów leczniczych (unormowania przeciwnego nie zawiera w szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 X 2002 r. w *sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych*), brak jednak dowodu na to, że czynią to w każdym przypadku, w szczególności wówczas, gdy apteka ma do dyspozycji lek w opakowaniach zawierających 3 ampułki (sam powód wskazuje na możliwość podziału opakowania jedynie w przypadku braku leku). Należy również zauważyć, że wskazania wytwórcy MOVALIS® 15mg/1,5ml oraz stan rynku, na którym oferowane są obecnie wyłącznie opakowania zawierające 3 ampułki leku, utrudniają dzielenie importowanych przez pozwaną z Rumunii opakowań z 5 ampułkami. Przekonuje to za przyjęciem tezy pozwanej, iż uzyskanie pozwolenia na import równoległy, dopuszczenie do obrotu leku w opakowaniach zawierających 3 i 5 ampułek oraz istnienie możliwości podziału opakowania produktu farmaceutycznego nie gwarantuje pozwanej rzeczywistego, równego z konkurentami dostępu do rynku.

W przekonaniu Sądu, przepakowanie oryginalnego produktu B.I.P. GmbH & Co. KG nabytego na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w Rumunii) w opakowaniach zawierających pięć ampułek, jest warunkiem efektywnego wprowadzania na polski rynek MOVALIS® 15mg/1,5ml - roztworu do wstrzykiwań.

ad.2 brak wpływu przepakowania na oryginalny stan produktu : Pozwana dokonała zmiany wyłącznie w odniesieniu do opakowania zewnętrznego. Opakowanie wewnętrzne (ampułki) nie zostały zmienione, a co do ich umieszczenia w plastikowej wytłoczce powód nie zgłasza żadnych konkretnych zarzutów. Należy zatem uznać, że przepakowanie produktu nie ma negatywnego wpływu na zawartość ampułek z produktem farmaceutycznym MOVALIS® 15mg/1,5ml - roztwór do wstrzykiwań.

ad.3 - wyraźne wskazanie na nowym opakowaniu wytwórcy i importera – bezsporne,

ad. 4. nieszkodzeniem wyglądem nowego opakowania reputacji wytwórcy i produktu:

Sąd nie podziela zastrzeżenia powoda co do wyglądu opakowania zastosowanego przez spółkę F., W żadnym razie nie można uznać, że jest ono nieestetyczne czy nieschodne. Przeciwnie, w ocenie Sądu, nowe opakowanie nie odbiega jakością ani estetyką od oryginalnego i opakowań innych, dostępnych na rynku produktów farmaceutycznych. Nie można także zasadnie twierdzić, że sporne opakowanie może mieć istotny wpływ na renomę wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS** (obniżenie jego wartości, zdolności odróżniającej), czy podważać zaufanie nabywców do jakości i skuteczności działania produktu leczniczego w opakowaniach z tym znakiem.

Powód zarzuca, iż pozwana – używając opakowania charakterystycznego dla wytwarzanych przez nią produktów farmaceutycznych – stara się wywołać przekonanie, że MOVALIS® 15mg/1,5ml jest jej produktem. Z tezą tą nie można się zgodzić. W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że w tym przypadku mamy do czynienia z produktem farmaceutycznym wydawanym wyłącznie na podstawie recepty, przez farmaceutę. Realizacja recepty 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. Z niniejszej sprawy nie wynika zresztą, że MOVALIS® 15mg/1,5ml lub jego odpowiedniki są wytwarzane także przez innych producentów i mogłyby być wydane pacjentowi – na jego życzenie - na podstawie recepty na produkt powoda. Trudno także w tym przypadku przypisywać szczególne znaczenie wyglądowi opakowania, jako decydującemu o określeniu źródła pochodzenia produktu farmaceutycznego. Nawet jeśli producenci mają charakterystyczne wzory opakowań, to ich produkty są raczej rzadko nabywane przez pacjentów w większym asortymencie, a decyzja o zakupie nie jest podejmowana na podstawie

wyglądu opakowania. W niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że nowe opakowanie może mieć negatywny wpływ na zmianę sposobu postrzegania produktu farmaceutycznego MOVALIS® 15mg/1,5ml przez pacjentów i farmaceutów.

Opakowanie spornego produktu (inne przykłady w wydrukach ze strony internetowej F.eu k.107-112) jest proste, nie zawiera żadnych szczególnych elementów graficznych, poza dwoma niebieskimi paskami po obu stronach białego pudełka. Sąd nie widzi żadnego uzasadnienia dla zaistnienia możliwości wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia spornego produktu od pozwanej, a nie od powoda. Ten ostatni nie dowiódł w szczególności w tym postępowaniu, że przy identyfikacji wytwórcy produktu farmaceutycznego MOVALIS® 15mg/1,5ml, pacjenci – decydujący o jego nabyciu - nie kierują się słownym znakiem towarowym **MOVALIS** i firmą *B.I.P.* lecz stroną graficzną opakowania. Z drugiej strony, niczym szczególnym nie wyróżniające się oznaczenie nie uzasadnia także tezy o jego zdolności odróżniającej (wskazania pochodzenia od *F* produktów farmaceutycznych) a w konsekwencji o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia nabywców w błąd przez wywołanie u nich przekonania o istnieniu pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, prawnych lub personalnych.

Powód nie może zasadnie twierdzić o istnieniu ryzyka konfuzji, które zresztą nie jest przesłanką naruszenia prawa wyłącznego do wspólnotowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 9.1a rozporządzenia. Nawet jednak, jeśli elementy graficzne opakowania MOVALIS® 15mg/1,5ml są charakterystyczne dla opakowań pozwanej i kojarzone z jej produktami, nie są bardziej dystynktywne niż element słowny wskazujący na pochodzenie spornego produktu farmaceutycznego od powoda. Teza o budowaniu renomy z wykorzystaniem wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS** nie została przez powoda wykazana w przekonujący sposób.

ad. 5. - zawiadomienie wytwórcy o imporcie równoległym - bezsporne.

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionych przez strony twierdzeń i dowodów **Sąd uznał za nieuzasadniony** sprzeciw uprawnionego wobec wprowadzania do obrotu i oferowania w Polsce przez pozwaną produktu leczniczego MOVALIS® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym trzy ampułki, oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym **MOVALIS**. Sąd podziela racje pozwanej obszernie przedstawione w motywach odpowiedzi na pozew, uznając za zbędne przywoływanie w tym miejscu szczegółowych argumentów oraz analizy przytaczanych przez strony 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 I 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.

Należy tylko wyjaśnić, że powołane wyroki odnosiły się do okoliczności konkretnych spraw, nie można zatem wykluczyć, że – tak jak w niniejszym postępowaniu – zaistnieją okoliczności tam nieprzewidziane, jednak uzasadniające przyjęcie, że zaistniała konieczność przepakowania produktu leczniczego. Zdaniem Sądu, wystarczające jest odwołanie się przez pozwaną do ukształtowanego od lat rynku i odpowiadających mu zaleceń wytwórcy, bez wykazywania istnienia praktyki lekarskiej wystawiania recept z dawką 3 ampułek MOVALIS® 15mg/1,5ml roztworu do wstrzykiwań, a nie z - dopuszczoną do obrotu - dawką jednorazową odpowiadającą 5 ampułkom.

Uprawniony podejmuje starania o nieuzasadnione poszerzenie granic decydowania o dystrybucji towaru, który opatrzony został wspólnotowym znakiem towarowym **MOVALIS**, pomimo że nie wykazał, iż mogłoby to w jakikolwiek sposób negatywnie wpływać na pełnione przez ten znak funkcje. Trzeba zaś pamiętać, że prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć pełną możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (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*)

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Z orzecnictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których

używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 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*)

Dodatkowo Sąd pragnie podkreślić, że uwzględnieniu roszczeń *B.I.P.* sprzeciwiają się także zasady współzycia społecznego - szczególne powody, w rozumieniu art. 102 ust. 1 cyt. rozporządzenia w zw. z art. 5 k.c. Ograniczanie dopuszczalności przepakowywania importowanych równoległe – tańszych – produktów farmaceutycznych do przypadków zaistnienia przeszkód prawnych do wprowadzania do obrotu towarów w oryginalnych opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi, wpływałoby niekorzystnie na realizację zasady swobodnego przepływu towarów w ramach wspólnego rynku, reguły uczciwej konkurencji i stałoby w sprzeczności z dobrem pacjentów, w których interesie leży uzyskanie jak najszerszego dostępu do tanich leków, oferowanych w sposób zgodny z prawem i dający gwarancję bezpieczeństwa.

W przekonaniu Sądu, art. 13 ust. 2 nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Spółka *F* należycie wykazała (stosownie do art. 6 k.c.), że spełniła stawiane jej wymagania, powód nie może zatem skutecznie sprzeciwić się przepakowaniu przez nią produktu farmaceutycznego MOVALIS® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań w opakowania zawierające trzy ampułki. Wobec stwierdzenia, że pozwana nie narusza prawa wyłącznego *B.I.P.* GmbH & Co. KG do wspólnotowego znaku towarowego **MOVALIS**, powództwo podlega oddaleniu, jako nieusprawiedliwione.

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 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. Zasądzając 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. (3 x 840 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)