

## POSTANOWIENIE

Dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **P.d.o.o. z siedzibą w Z.**

i **T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.**

z udziałem **I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.**

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

13 kwietnia 2017 r. P.d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu i T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosły o:

1. udzielenie zabezpieczenia roszczeń P.d.o.o. wobec I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z tytułu naruszenia prawa z rejestracji słownego międzynarodowego znaku towarowego **DIUVER** (IR 782187) oraz z tytułu popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę uprawnionej ad. 1, tj. roszczeń o:

a) zaniechanie oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celów sprowadzanych z N. i przepakowanych produktów leczniczych pod znakiem towarowym **DIUVER** (nazwa w państwie eksportu: T. 5 mg T. albo T. 10 mg T.), umieszczonym – samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi – na opakowaniu zewnętrznym ww. produktu leczniczego oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta dołączanej do każdego opakowania;

b) wycofanie przez obowiązującą z obrotu, stanowiących jej własność, produktów w opakowaniach z nałożonym znakiem **DIUVER**, jak opisano w pkt. 1a.;

c) zniszczenie przez obowiązującą, stanowiących jej własność, opakowań zewnętrznych produktów z nałożonym znakiem **DIUVER**, jak opisano w pkt. 1a. oraz ulotek informacyjnych dla pacjenta dołączanych do tychże opakowań;

2. udzielenie zabezpieczenia roszczeń T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wobec I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z tytułu popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę uprawnionej ad. 2., tj. roszczeń o:

a) zaniechanie oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celów, sprowadzanych z N.i przepakowanych produktów leczniczych pod oznaczeniem **DIUVER** (nazwa w państwie eksportu: T. 5 mg T. albo T. 10 mg T.), umieszczonym – samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi – na opakowaniu zewnętrznym ww. produktu leczniczego oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta dołączanej do każdego opakowania;

b) usunięcie skutków niedozwolonych działań przez wycofanie przez obowiązującą z obrotu, stanowiących jej własność, produktów w opakowaniach z nałożonym znakiem **DIUVER**, jak opisano w pkt. 2a.;

c) zniszczenie przez obowiązującą, stanowiących jej własność, opakowań zewnętrznych produktów z oznaczeniem **DIUVER**, jak opisano w pkt. 2a oraz ulotek informacyjnych dla pacjenta dołączanych do tychże opakowań;

poprzez:

d) zakazanie obowiązującej – na czas trwania procesu – oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celów, sprowadzanych z N. i przepakowanych produktów leczniczych pod oznaczeniem **DIUVER** (nazwa w państwie eksportu: T. 5 mg T. albo T. 10 mg T.), umieszczonym – samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi – na opakowaniu zewnętrznym ww. produktu leczniczego oraz na ulotce informacyjnej dla pacjenta dołączanej do każdego opakowania;

e) zajęcie – na czas trwania procesu – produktów opisanych w pkt. 3a, znajdujących się w szczególności w siedzibie pod adresem: ... W. ul. ..., w miejscu prowadzenia przez obowiązującą działalności gospodarczej pod adresem: ...W. ul. ..., w tym w hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez obowiązującą pod tym adresem, oraz we wszelkich innych miejscach, gdzie produkty te są magazynowane, a ujawnionych w toku postępowania o wykonanie zabezpieczenia.

Na podstawie art. 756<sup>2</sup> k.p.c. wniosła także o zagrożenie spółce F. nakazaniem zapłaty na rzecz każdej z uprawnionych kwot po 10.000 zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia któregokolwiek z orzeczonych zakazów, o których mowa w pkt. 3a.

#### **Sąd ustalił:**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa (...) P.d.o.o. z siedzibą w Z. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych w C .i w innych państwach Unii Europejskiej. (dowód: wypis z rejestru spółek k.41-59) P.d.o.o. jest uprawniona do, chronionego na terytorium Polski, słownego znaku towarowego **DIUVER** zarejestrowanego przez WIPO pod nr IR 782187 dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych. (dowód: wydruk z bazy ROMARIN k.60-65, ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego k.66) W Polsce znak ten nakładany jest, za zgodą uprawnionej, na lek zawierający substancję czynną torasemid:, dystrybuowany przez T. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu tego produktu jest obecnie T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzednio zaś P. S.A.

T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji leków i produktów pokrewnych oraz ich sprzedaży hurtowej takich produktów, w szczególności leków, suplementów diety, kosmetyków oraz wyrobów medycznych. W 2011 r. dokonała przejęcia P. SA przez połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1. k.s.h. Uprawniona ad. 2 produkuje leki w zakładzie w K. przy ul. .... Na podstawie zezwolenia nr ... prowadzi hurtownię pod adresem: ..., B.. Dystrybuuje leki wyprodukowane w fabryce w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej przez spółki z grupy T. i inne podmioty. Tylko w latach 2009-2013 zrealizowała inwestycje na poziomie (...) zł. (dowód: odpis z KRS k.67-77, wyciąg z rejestru k.78-80, wydruk strony internetowej k.81-83, umowa dystrybucyjna k.84-95, 99-100, oświadczenie k.96-98, 101-102)

Torasemid jest substancją czynną produktów leczniczych o działaniu moczopędnym (diuretycznym), których wskazaniami do stosowania są: nadciśnienie pierwotne i obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca, obrzęk płuc, obrzęki pochodzenia wątrobowego i nerkowego. Torasemid należy do grupy diuretyków pętlowych, obejmującej również furosemid. (dowód: wydruk strony internetowej k.350-356) W Polsce produkty zawierające torasemid są wydawane na receptę. Rekomendowaną międzynarodową nazwą niezastrzeżoną (rINN) produktu jest **torasemid** w języku (...), **torasemidum** po łacinie. W S. używa się niezastrzeżonej nazwy (USAN) **torsemide**. (dowód: wydruki stron internetowych k.357-417)

Produkt uprawnionych jest od 2005 r. wprowadzany do obrotu nazwą **DIUVER** w opakowaniach



o wyglądzie:

wcześniej oferowany był pod nazwą generyczną **TORASEMIDE** (na podstawie pozwolenia z 2003 r.). Decyzja o użyciu na polskim rynku oznaczenia **DIUVER** była zdeterminowana wyłącznie względami marketingowymi. (dowód: pozwolenie nr 10037 z 2003 r. k.103-105, decyzja o zmianie nazwy z 2005 r. k.106-107, decyzja o przedłużeniu pozwolenia z 2014 r. k.108-110, zawiadomienia wraz z załącznikami k.111-116, 125-130, pozwolenie nr 10038 z 2003 r. k.117-119, decyzja o zmianie nazwy z 2005 r. k.120-121, decyzja o przedłużeniu pozwolenia z 2014 r. k.122-124, szczegóły produktu leczniczego k.131-132, fotografie opakowań k.133-140, kopie ulotek k.141-144, wydruk ze strony internetowej k.163-166, dowody zakupu produktów DIUVER 5 mg oraz 10 mg k.145-162)

Uprawnione używają narzędzi marketingowych wspierających sprzedaż produktów **DIUVER**, takich jak: przekazywanie lekarzom materiałów informacyjnych i próbek produktu, organizacja spotkań na temat stosowania produktu, wizyty przedstawicieli medycznych u lekarzy, zamieszczenie skierowanych do lekarzy i aptekarzy reklam w prasie i Internecie, promocja produktu podczas konferencji lekarskich, organizacja warsztatów dla lekarzy. W okresie od maja 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. wydatki na reklamę produktów **DIUVER** wyniosły co najmniej (...) zł. Reklama jest prowadzona przez spółkę T. uprawnioną na gruncie przepisów Prawa farmaceutycznego. Koszty marketingu ponosi uprawniona i dystrybutor. (dowód: oświadczenia k.167-168, zdjęcia materiałów marketingowych k.169-232, umowa k.233-243)

Prócz nazwy **DIUVER** używanej za zgodą uprawnionej od 2005 r., produkty zawierające torasemid/torsemid są oferowane w Polsce przez inne podmioty pod nazwami:



(dowód: rynek leku torasemid w Polsce k.418, tabela k. 419, wydruk strony internetowej k.450-463, prezentacja k.431-449)

I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Na podstawie zezwolenia nr ... prowadzi ona hurtownię farmaceutyczną w W., przy ul. .... (dowód: odpis KRS k.244-253, wyciąg z rejestru hurtowni farmaceutycznych k.254-258, wydruk strony internetowej <http://l..pl/pl/about-us/> k.259)

Na podstawie pozwoleń na import równoległy nr (...) i (...) obowiązana sprowadza z N. do Polski produkty lecznicze T. 5 mg T. i T. 10 mg T.. Przepakowuje je i nakłada na ich opakowania zewnętrzne znak towarowy **DIUVER**:



Tak oznaczone produkty oferuje i wprowadza do obrotu w Polsce. (dowód: wyciągi z rejestru produktów leczniczych k.260, 271, fotografie opakowań zewnętrznych k.263-268, 274-279, kopie ulotek k.261-262, 272-273, kopia rachunków k.269-270)

W państwie eksportu – R. produkt nie jest oferowany pod znakiem **DIUVER** lecz pod nazwami: **T. 5 mg T.** na podstawie pozwolenia nr ... oraz **T. 10 mg T.** na podstawie pozwolenia nr .... Podmiotem odpowiedzialnym za oba produkty jest r. z siedzibą w U., a wytwórcą M. z siedzibą w B.



(dowód: kopie ulotki k.280-285, fotografie opakowań k.286-289, dowód zakupu k.290-291, wydruk ze strony internetowej k.293-299)

Uprawniona ad. 1 nigdy nie udzieliła obowiązanej zgody na używanie znaku **DIUVER**. Obowiązana notyfikowała zamiar przepakowania i wprowadzenia na polski rynek produktów T. - . – spółce zajmującej się w grupie T. udzielaniem odpowiedzi na zawiadomienia importerów równoległych i koordynacją tego procesu. (dowód: zawiadomienia z 8, 13, 20 i 24 czerwca 2016 r. k.300-312) Uznając, że spółka I. bez uzasadnienia używa znaku towarowego **DIUVER**, pismem datowanym na 13/01/2017 r. uprawnione wezwały ją do zaniechania naruszeń. Obowiązana nie uwzględniła sprzeciwu, uznając że nie został on zgłoszony w terminie. (dowód: korespondencja stron k.313-349)

### **Sąd zważył:**

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego i interesów gospodarczych czynami nieuczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

### **1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:**

Zgłoszenie i rejestracja znaku towarowego dokonane na podstawie Porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 116, poz. 514 i 515) i protokołu do Porozumienia madryckiego przyjętego 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 13, poz.129) w jednym z państw będących ich stroną (państwie pochodzenia) może zostać rozszerzone na terytorium Polski. W efekcie uznania ochrony międzynarodowej na terytorium Polski znak towarowy uzyskuje ochronę równorzędną z ochroną znaku krajowego, a jego właściciel prawo wyłącznego używania znaku z pierwszeństwem określonym w dacie zgłoszenia w państwie pochodzenia, art. 152<sup>16</sup> ustawy z 30 czerwca 2000 r. *prawo własności przemysłowej* stanowi bowiem, że do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 296-298. Ich wykładni dokonuje się zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. przyznaje właścicielowi prawo zakazania osobom niemającym jego zgody, używania w obrocie znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów. 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.) Przepisy te stanowią podstawę prawną żądań z którymi w przyszłości zamierza wystąpić na drogę sądową P.d.o.o.

Przez udzielenie prawa ochronnego właściciel znaku towarowego uzyskuje wyłączność jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 p.w.p.), polegającego w szczególności na:

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

Prawo to nie rozciąga się na działania dotyczące towarów opatrzonych znakiem, a polegające w szczególności na ich dalszej dystrybucji, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. (art. 155 ust. 1 p.w.p.) Nie stanowią również naruszenia import i inne działania wymienione w ust. 1, dotyczące towarów opatrzonych tym znakiem, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do obrotu Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodą. (ust. 2) Przepisów tych nie stosuje się jednak, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. (art. 155 ust. 3 p.w.p.)

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*)

Co do zasady, tam gdzie nie istnieją obawy, że przepakowanie wpłynie na cechy towaru lub 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 wykaże, 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 sprowadzanym produktem pod nazwą z kraju pochodzenia lub jej używaniu sprzeciwia się utrwalona praktyka gospodarcza. (por. wyroki Trybunału z wyrokami 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*)

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, sprzeciw uprawnionego do znaku 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 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 równolegle 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 równolegle 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.

Należy podkreślić, że uznanie przepakowania za niezbędne jest wyłączone, jeżeli wynika ono wyłącznie z chęci uzyskania przez importującego korzyści gospodarczej (tak wyrok ETS z 26/04/2007 r. w sprawie C-348/04, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.01.2014 r. I ACa 922/13). Nie powinno ono też służyć jedynie uzyskaniu przez importera lepszego efektu marketingowego. **Również i w tym zakresie na podstawie zasady art. 6 k.c. ciężar udowodnienia okoliczności prawnie relewantnych spoczywa na importerze równoległym.**

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 rozdzielania rynków państw członkowskich Unii Europejskiej. (tak wyrok w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*)

Bezsporne jest, że obowiązana zapowiada dokonanie wyłącznie koniecznej zmiany opakowania zewnętrznego. Opakowanie wewnętrzne (blistry) nie zostały naruszone. W okolicznościach sprawy należy uznać, że przepakowanie produktu nie ma negatywnego wpływu na oryginalny stan leku. Na nowym opakowaniu wyraźnie wskazano wytwórcę i importera leku.

Kolejną przesłanką dopuszczalności przepakowania importowanego równolegle 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 BMS w określonych okolicznościach faktycznych nie zostały spełnione. (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z 27/06/2014 r. I CSK 534/13)

Spory sądowe w sprawach o naruszenie znaku towarowego wynikłe z jego użycia w imporcie równoległym produktów leczniczych należą do bardziej skomplikowanych w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Wynika to z - wyraźniejszego niż zazwyczaj ma to miejsce - konfliktu interesów właściciela znaku i konsumentów, którzy chcieliby otrzymać ten sam lek za możliwie najniższą cenę. Badanie istoty sporu i racji każdej ze stron, uprawnionego do znaku, importera równoległego i potencjalnych nabywców leków wymaga zazwyczaj nie tylko przedstawienia argumentacji ale także przeprowadzenia postępowania dowodowego umożliwiającego sądowi ocenę spełnienia przez importera przesłanek BMS. Dodatkowa komplikacja wiąże się z, wynikającym ze wskazań Trybunału Sprawiedliwości UE, rozkładem ciężaru dowodu.

Z praktyki Sądu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że udzielenie zabezpieczenia powinno być poprzedzone wszechstronnym wyjaśnieniem sprawy i umożliwieniem domniemanemu naruszcycielowi przedstawienia jego racji, chyba że z okoliczności powołanych we wniosku i zaoferowanego przez uprawnionego materiału dowodowego wynika w sposób niewątpliwy, że przyszłe roszczenia nie są prawdopodobne.

**Sąd nie jest przekonany o słuszności przyszłych roszczeń, co stoi na przeszkodzie udzieleniu uprawnionej ad. 1 wnioskowanego zabezpieczenia:** Z zaoferowanego materiału dowodowego wynika prawo P.d.o.o. wyłącznego używania dla produktów leczniczych znaku towarowego **DIUVER**. Znakiem tym obowiązana opatruje opakowania importowanych równolegle z R.produktów T.. Uprawniona nie przeczy, że nowe opakowanie nie ma wpływu na stan produktu, zawiera wyraźne wskazanie wytwórcy i importera, a jego wygląd nie szkodzi reputacji wytwórcy i produktu. Przekonuje, że przepakowanie produktu nie jest warunkiem wprowadzenia go na rynek pod zmienioną nazwą. Twierdzi także, iż wytwórca zawiadomiony o imporcie równoległym przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedaży skutecznie sprzeciwił się zmianie oznaczenia.

Zważywszy rozkład ciężaru dowodu oraz efekt ekonomiczny i społeczny zastosowanych względem importera równoległego środków tymczasowych, udzielenie zabezpieczenia winno być poprzedzone wysłuchaniem obu stron. Rozstrzygnięcie – także na poziomie zastosowania środków tymczasowych – wymaga szczegółowych informacji o sytuacji rynkowej, by ocenić, czy istotnie dla uzyskania dostępu do rynku konieczna jest zmiana nazwy i opakowania produktu. W tym przypadku mamy do czynienia z produktami oryginalnymi, a ewentualna szkoda wyrządzona uprawnionej lub korzyści bezpodstawnie uzyskane przez obowiązującą mogą być z łatwością rozliczone i zrekompensowane po prawomocnym rozstrzygnięciu sporu. Dodatkowo, długotrwałe (na czas trwania postępowania) zajęcie leków (z kwestionowanym oznaczeniem) o ograniczonym terminie przydatności do spożycia może doprowadzić do powstania szkody po stronie importera równoległego, niemającego dysponować zaimportowanym produktem, który w opakowaniu wewnętrznym nie narusza praw do znaku towarowego.

O oddaleniu wniosku zadecydowało nade wszystko uchybienie przez uprawnioną obowiązkom niezwłocznego zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru importu równoległego produktów T., ich przepakowania, a następnie oferowania i wprowadzania do obrotu w Polsce z oznaczeniem **DIUVER**. Na tym etapie postępowania Sąd uznaje za niepozbawiony racji zarzut zgłoszony przez pełnomocnika spółki I.. Notyfikacje zamiaru importu równoległego leków z RFN do Polski miały miejsce w czerwcu 2016 roku. Importer równoległy wyznaczył uprawnionej do znaku towarowego zwyczajowo przyjęty piętnastodniowy termin na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu wobec zamierzonego przepakowania. Bezsprzeczne jest, że uprawnione w tym czasie nie podjęły żadnych działań zmierzających do zakwestionowania sposobu przepakowania, a w szczególności zmiany nazwy. Zażądały zaprzestania używania znaku **DIUVER** dopiero w styczniu 2017 r., a więc po upływie ponad pół roku, gdy spółka I. uzyskała wszelkie zezwolenia, przygotowała ulotki dla pacjenta, wyprodukowała opakowania według notyfikowanego wzoru oraz rozwinęła sprzedaż. Wewnętrzne zasady obowiązujące w grupie kapitałowej P. nie mogą tłumaczyć takiej zwłoki. 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 *Boehringer Ingelheim i inni*). Za taki nie może być w żadnym razie uznane kilka miesięcy. By rozstrzygnąć o zasadności sprzeciwu uprawnionej konieczne jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, z uwzględnieniem twierdzeń i dowodów jakie na poparcie swoich racji zaoferuje obowiązana.

Z tych przyczyn **Sąd orzekł o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego.** (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

## 2. Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

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

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest 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.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. 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. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację,

naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

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, wynalazków lub wzorów.

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

P.d.o.o. nie wykazała, że działania pozwanej w sposób realny i bezpośredni naruszyły jej interesy gospodarcze, a jeśli tak, to jakie. W sytuacji, gdy na polskim rynku działają wyłącznie powiązane z nią gospodarczo podmioty, nie ma dowodów na bezpośrednie zaangażowanie uprawnionej ad. 1 w działalność gospodarczą. Prawo do znaku towarowego uzasadnia udzielenie jej ochrony na podstawie art. 296 p.w.p., jednak nie automatyczną ochronę interesów gospodarczych uprawnionej ad. 1 chronionych przed czynami nieuczciwej konkurencji. Z uwagi na niewykazanie naruszenia lub zagrożenia interesów gospodarczych uprawnionej ad. 1. **Sąd orzekł o oddaleniu jej wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń opartych na przepisie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. (a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.) Ochrona przed nieuczciwie konkurencyjnymi działaniami obowiązanej służy natomiast uprawnionej ad. 2:**

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czynu nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

□ wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

□ wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2) Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych.

Przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20/10/2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, *dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.* (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). **Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej.** (wyrok Sądu Najwyższego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- używa oznaczenia z wcześniejszym pierwszeństwem względem oznaczenia pozwanego;
- oznaczenie przedsiębiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;
- oznaczenie pozwanego wywołuje skojarzenie z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem powoda;

- używanie przez pozwanego oznaczenia, bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia albo może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.

W przekonaniu Sądu, nie ma podstaw do zakwalifikowania działania spółki I., jako czynu nieuczciwej konkurencji. Użycie oznaczenia **DIUVER** nie wprowadza w błąd co do pochodzenia oryginalnego leku, ani co do innych jego cech, o których mowa w art. 10 u.z.n.k. Na tym etapie postępowania, bez zbadania rynku, oceny interesów konkurentów (stron) i konsumentów (pacjentów) nie można także, że działanie jest sprzeczne z dobrym obyczajem handlowym. Przeciwno uznania słuszności przyszłego roszczenia spółki T.przemawia uznanie zgodności działania spółki I. z prawem znaków towarowych, w szczególności realizacja przesłanek BSM, a także z praktyką istniejącą na rynku farmaceutycznym. Kwestia ta wymaga jednak kompleksowego zbadania w toku postępowania w sprawie o naruszenie.

Z uwagi na nieuprawdopodobnienie przyszłych roszczeń uprawnionej ad. 2. opartych na przepisie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. **Sąd orzekł o oddaleniu jej wniosku o udzielenie zabezpieczenia.** (a *contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)