

## POSTANOWIENIE

Dnia 26 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 26 kwietnia 2017 r. w Warszawie

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

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

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

13 kwietnia 2017 r. P.d.o.o. z siedzibą w Z. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń z tytułu naruszenia przez F. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prawa z rejestracji międzynarodowego słownego znaku towarowego **DIUVER** (IR 782187), 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 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;

poprzez:

- d) zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – 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 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. 1d), znajdujących się w szczególności w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej pod adresem: ...Warszawa, w tym w hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez obowiązaną 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 P.d.o.o. kwoty 10.000 zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia któregokolwiek z orzeczonych zakazów, o których mowa w pkt. 1d).

### 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.28-46) 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.47-52, ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego k.53) 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., przejęta przez spółkę T. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Produkt jest od 2005 r. wprowadzany do obrotu nazwą **DIUVER** w opakowaniach o wyglądzie:



, wcześniej pod nazwą generyczną **TORASEMIDE** (na podstawie pozwolenia z 2003 r.). Decyzja o użyciu na polskim rynku oznaczenia **DIUVER** była zdeterminowana wyłącznie względami marketingowymi. (dowód: odpis z KRS k.54-64, pozwolenie nr ... z 2003 r. k.65-66, decyzja o zmianie nazwy z 2005 r. k.67-68, decyzja o przedłużeniu pozwolenia z 2014 r. k.69-71, pozwolenie nr ... z 2003 r. k.72-73, decyzja o zmianie nazwy z 2005 r. k.74-75, decyzja o przedłużeniu pozwolenia z 2014 r. k.76-78, wyciągi z rejestrów k.79-80, fotografie opakowań k.81-84, 87-90, kopie ulotek k.85-86, 91-92, wydruk ze strony internetowej k.93-96, dowody zakupu produktów DIUVER 5 mg oraz 10 mg k.97-114)

Uprawniona używa 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: oświadczenie wraz z umową k.115-126, zdjęcia materiałów marketingowych k.127-203)

F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Na podstawie zezwolenia nr ... prowadzi hurtownię farmaceutyczną w Warszawie, przy ul. .... (dowód: odpis KRS k.204-211, wyciąg z rejestru hurtowni farmaceutycznych k.212-216, wydruki stron internetowych k.217-219)

Na podstawie pozwoleń na import równoległy nr 293/16 i nr 327/16 spółka F. sprowadza do P. z R. produkty T 5 mg T. i T 10 mg T., które przepakowuje, a następnie oferuje i wprowadza do obrotu w P. z oznaczeniem **DIUVER** nieobecnym na oryginalnym opakowaniu produktu:



(dowód: wyciągi z rejestru produktów leczniczych k.220, 231, fotografie opakowań zewnętrznych k.221, 224-229, 232-233, 236-241, kopie ulotek k.222-223, 234-235, kopie rachunków k.230, 242)

Uprawniona nigdy nie udzieliła obowiązanej zgody na używanie znaku towarowego **DIUVER**.

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 ratiopharm GmbH z siedzibą w U., a wytwórcą M. z siedzibą w B.



(dowód: kopie ulotki k.243-244, 245-248, 262 fotografie opakowań k.249-252, dowód zakupu k.253-254, wydruk ze strony internetowej k.255-261)

Obowiązana notyfikowała zamiar przepakowania i wprowadzenia na polski rynek produktów T. – spółce zajmującej się w grupie TEVA udzielaniem odpowiedzi na zawiadomienia importerów równoległych i koordynacją tego procesu. (dowód: zawiadomienia z 17/06/2016 r. i 6/07/2016 r. k.263-268) Uznając, że spółka F. bez uzasadnienia używa jej znaku towarowego, pismem datowanym na 22/12/2016 r. uprawniona wezwała ją do zaniechania naruszeń. Obowiązana nie uwzględniła sprzeciwu, uznając że nie został on zgłoszony w terminie. (dowód: korespondencja stron k.269-304)

Torasemid jest substancją czynną produktów leczniczych o działaniu moczopędnym (diuretycznym), których wskazaniami do stosowania są: nadciśnienie pierwotne oraz obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca, obrzęk płuc, obrzęki pochodzenia wątrobowego, obrzęki pochodzenia nerkowego. Torasemid należy do grupy diuretyków pętlowych, obejmującej również furosemid. (dowód: wydruk strony internetowej k.305-311) W P. 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.312-372)

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.373, tabela k.374, wydruk strony internetowej k.384-385,405-418, prezentacja k.386-404)

#### Sąd zważył:

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 P.. 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 naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- ✓ na zasadach ogólnych albo
- ✓ poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usunięcia skutków naruszenia, dając sądowi uprawnienie m.in. do rozstrzygnięcia o będących własnością naruszającego środkach i materiałach, które zostały użyte do oznaczenia towarów lub usług. Także w prawie krajowym sankcje zakazowe mogą być stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej groźby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.) Przepisy te stanowią podstawę prawną żądań z którymi w przyszłości zamierza wystąpić na drogę sądową P.d.o.o.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie 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.)

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 wyroki ETS z 10/10/1978 r. w sprawie 3/78 *Centrafarm* i z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97, *Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S*)

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, sprzeciw uprawnionego do znaku wobec przepakowania importowanego równolegle 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 równolegle 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 państw 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 równoległego produktu jest brak poważnego naruszenia renomy znaku towarowego oraz samego uprawnionego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, do takiego naruszenia może dojść w szczególności w sytuacji stosowania przez importera równoległego opakowań uszkodzonych, niskiej jakości lub nieestetycznych. W wyroku wydanym 17/04/2013 r. w sprawie I ACa 636/12 Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął, że w zakresie przesłanek dotyczących braku naruszenia oryginalnego stanu produktu oraz braku szkody dla renomy znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego wystarczające jest, że importer równoległy przedstawi dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że zostały one spełnione. Uprawdopodobnienie tych okoliczności przez importera skutkuje obowiązkiem uprawnionego do znaku towarowego wykazania, że te przesłanki 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 żądań, co stoi na przeszkodzie udzieleniu uprawnionej jej 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 równoległe 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 szczegółowego przedstawienia 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 obowiązana 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 uchybienie przez uprawnioną obowiązowi 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 F.. Notyfikacje zamiaru importu równoległego leków z R. do P. miały miejsce w czerwcu-lipcu 2016 r. Importer równoległy wyznaczył uprawnionej do znaku towarowego zwyczajowo przyjęty piętnastodniowy termin na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu wobec zamierzonego przepakowania. Bezspornym jest, że uprawniona w tym czasie nie podjęła żadnych działań zmierzających do zakwestionowania sposobu przepakowania, a w szczególności zmiany nazwy. Zażądała zaprzestania używania znaku **DIUVER** dopiero po upływie kilku miesięcy, gdy spółka F. uzyskała wszelkie zezwolenia, przygotowała ulotki dla pacjenta, wyprodukowała opakowania według notyfikowanego wzoru oraz rozwinęła sprzedaż. By rozstrzygnąć o zasadności sprzeciwu uprawnionej konieczne jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, z uwzględnieniem twierdzeń i dowodów jakie na poparcie swoich racji zaoferuje obowiązana.

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. Z tych przyczyn **Sąd orzekł o oddaleniu wniosku.** (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)