



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2017 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **B. AG z siedzibą w B.** (RFN)

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

o ochronę prawa do znaku towarowego

1. zakazuje pozwanej F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przepakowywania produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą (...) do nowych opakowań zewnętrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, także w połączeniu z nazwą (...);
2. zakazuje pozwanej oferowania oraz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą (...) w opakowaniach zewnętrznych, w które produkt ten został przepakowany, opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, także w połączeniu z nazwą (...);
3. nakazuje pozwanej zniszczenie – na własny koszt – wszelkich, będących jej własnością opakowań zewnętrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, także w połączeniu z nazwą (...), w które produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwą (...) został lub ma zostać przepakowany;
4. zobowiązuje pozwaną do podania do publicznej wiadomości - na własny koszt - informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 24.07.2017 r. w sprawie z powództwa B. AG z siedzibą w B. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przepakowywania produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą (...) do nowych opakowań zewnętrznych

opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, także w połączeniu z nazwą (...) oraz oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tak przepakowanego i oznaczonego produktu. Sąd nakazał pozwanej zniszczenie na jej koszt wszelkich, będących jej własnością opakowań zewnętrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, także w połączeniu z nazwą (...), w które produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwą (...) został lub miał zostać przepakowany.” – w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, w publikatorze branżowym „(...)”, na siódmej stronie redakcyjnej (wielkości co najmniej ½ powierzchni strony), przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia;

5. oddala powództwo w pozostałej części;
6. zasądza od F. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz B. AG z siedzibą w B. kwotę 4.797 (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 28 listopada 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 106/16 Sąd oddalił wniosek B. AG z siedzibą w B. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zakazanie F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. dokonywania przepakowania do nowych opakowań zewnętrznych produktu leczniczego sprowadzonego z Litwy pod nazwą (...), a także oferowania oraz wprowadzania do obrotu tego produktu leczniczego przepakowanego do nowych opakowań zewnętrznych ze znakiem towarowym **BENALAPRIL**.

9 stycznia 2017 r. B. AG z siedzibą w B. wniosła o:

1. zakazanie F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. dokonywania przepakowania do nowych opakowań zewnętrznych produktu leczniczego sprowadzonego z Litwy pod nazwą (...)
2. zakazanie pozwanej oferowania oraz wprowadzania do obrotu produktu leczniczego sprowadzonego z Litwy pod nazwą (...) w opakowaniach zewnętrznych, w które ten produkt został przepakowany, zawierających znak towarowy **BENALAPRIL**, także w połączeniu z nazwą (...)
3. nakazanie pozwanej zniszczenia – na własny koszt – wszelkich, będących jej własnością opakowań zewnętrznych zawierających znak towarowy **BENALAPRIL**, także w połączeniu z nazwą (...), w które produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwą (...) został lub ma zostać przepakowany
4. zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości - na własny koszt - informacji o treści wyroku, zawierającej dane stron oraz informację o wydanym przez sąd wyroku uwzględniającego powództwo, w terminie 14 dni od daty jego uprawomocnienia się, w publikatorze branżowym „(...)”, na siódmej stronie redakcyjnej (wielkości co najmniej ½ powierzchni strony), przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia, a w przypadku niewykonania przez pozwaną zasądanego obowiązku – upoważnienie powódki – do wykonania zastępczego na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c., na koszt pozwanej

5. zwrot kosztów procesu. (2-173)

W toku procesu B. AG dokonała zmiany przedmiotowej powództwa w zakresie pkt 1. w ten sposób, że wniosła o zakazanie spółce F. dokonywania przepakowywania do nowych opakowań zewnętrznych zawierających znak towarowy **BENALAPRIL**, także w połączeniu z nazwą (...), produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą (...). (k.627-628)

F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. żądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu, twierdząc, że używanie przez nią znaku towarowego **BENALAPRIL** nie narusza praw wyłącznych B. AG. (204-537)

Sąd ustalił:

Spółka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec B. AG z siedzibą w B. , należąca do grupy kapitałowej (...) (bezsporne), jest uprawniona do słownego znaku towarowego **BENALAPRIL** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 079433 z pierwszeństwem od dnia 27 listopada 1992 r. dla towarów w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej (leki). (dowód: wyciąg z rejestru UP RP k.53-54, wydruk z bazy na stronie uprp.pl k.55) Znak ten jest używany dla wytwarzanego przez uprawnioną produktu leczniczego na nadciśnienie tętnicze krwi, zapobiegającego niewydolności serca, wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową BENALAPRIL 5 5 mg. W dniu 20 stycznia 1992 r. uprawniona uzyskała pozwolenie na obrót tym lekiem na terytorium Polski, gdzie – na receptę - jest on oferowany w opakowaniach zawierających 30 i 100 tabletek. (dowód: ChPL k.58-74, ulotka dla pacjenta k.75-83, wydruk z rejestru medycznego k.57, wydruki ze stron internetowych k.84-87)

F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od 2004 r. prowadzi działalność handlową na rynku farmaceutycznym. Jest importerm równoległym produktów leczniczych, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Euro-Farmaceutycznych. (dowód: odpis z KRS k.261-267, wydruki ze stron internetowych k.269-272, 274-279)

Decyzją nr 356/16 Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaną dnia 13 lipca 2016 r. spółka F. uzyskała pozwolenie na import równoległy z Litwy produktu leczniczego (...) i wprowadzanie go do obrotu w Polsce pod nazwą BENALAPRIL 5. (dowód: decyzja k.295-297, ulotka k.299-308, wzór opakowania k.309-311, dokumenty dot. zmiany pozwolenia k.313-315, wykaz k.151-153, wydruki z rejestru medycznego k.159) Produkt ten jest dopuszczony do obrotu na Litwie w opakowaniach zawierających 50 tabletek. (dowód: zeznania świadków U. S.j i A. T. k.591, dowody rzeczowe)

Pismem z 29 lipca 2016 r., doręczonym adresatowi w dniu 4 sierpnia 2016 r., spółka F. powiadomiła B. AG o zamiarze wprowadzania do obrotu w Polsce, nie wcześniej niż od 29 sierpnia 2016 r., importowanego równoległe z Litwy produktu leczniczego pod nazwą BENALAPRIL (...), oznaczonego w kraju pochodzenia (...) zawierającego substancję czynną (...) o stężeniu 5 mg, w nowych opakowaniach zewnętrznych zawierających 30 tabletek, opatrzonych znakiem towarowym

BENALAPRIL. Przy piśmie przedstawiła uprawnionej projekty opakowania i ulotki dla pacjenta. (dowód: pismo k.89-93, projekty opakowania i ulotki k.94-98)

W piśmie datowanym na 19 sierpnia 2016 r. uprawniona sprzeciwia się przepakowaniu, kwestionując istnienie takiej konieczności dla uzyskania rzeczywistego dostępu do polskiego rynku oraz wskazując na nieumieszczenie na nowym opakowaniu informacji o wytwórcy. (dowód: pismo k.100-107) Spółka F. zobowiązała się doprowadzić do uzupełnienia na opakowaniu brakującej informacji i uzyskania zgody na zmianę opakowania w tym zakresie. Nie uwzględniła natomiast pozostałych zastrzeżeń powódki. (dowód: korespondencja k.109-114, 116-124, 126-143, 145-149)

Na polskim rynku produkt (...) wytwarzany przez innych producentów jest wprowadzany do obrotu pod nazwami (...) (leki generyczne). (dowód: wydruki z rejestru medycznego k.155-158)

Przedstawione okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sporu nie były sporne pomiędzy stronami, które zasadniczo różniły się natomiast w ocenie ich skutków prawnych. Przed przystąpieniem do przedstawienia rozważań Sąd pragnie uczynić pewne zastrzeżenia, które pozwolą lepiej zrozumieć jego decyzję dotyczącą uzasadnienia wyroku i określenia ram w jakich należało je zmieścić, by wyjaśnić kwestie ważące o sposobie rozstrzygnięcia sporu.

W pierwszym rzędzie Sąd nie czuje się zobowiązany do zajęcia stanowiska we wszystkich teoretycznych omawianych przez strony kwestiach związanych z problematyką naruszenia praw do znaków towarowych w imporcie równoległym leków. Spór stron jest kolejną tego rodzaju sprawą, w której importer równoległy, broniąc się przed stawianymi mu zarzutami, składa bardzo obszerne pisma z bardzo podobną argumentacją. Zawierają one kompilację poglądów doktryny i orzecznictwa, mniej lub bardziej związanych z konkretnymi okolicznościami faktycznymi. Tymczasem przedstawianie stanowiska strony procesu cywilnego w piśmie przygotowawczym różni się od pracy naukowej. Nie jest tu konieczne wykładanie wszystkiego co się wie na dany temat. Na potrzeby sprawy sądowej wystarczające jest zwięzłe sformułowanie zarzutów i przedstawienie argumentów na ich poparcie. Sąd pragnie w tym miejscu odwołać się do ważnego stwierdzenia Sądu Najwyższego zawartego w uzasadnieniu wyroku z 18/02/2016 r. wydanego w sprawie sygn. akt II CSK 282/15: *Pisma procesowe przedstawiane Sądowi Najwyższemu powinny być sporządzone z odpowiednią starannością i zwięźle odnosić się do istoty sprawy, a uzasadnienie podstaw kasacyjnych być rzeczowe, jasne i emocjonalnie neutralne. Liczne, podnoszone ponad potrzebę zarzuty oraz rozwlekłe rozważania i argumenty, zajmujące wiele stron, powtarzane i akcentowane w różnych miejscach uzasadnienia, z reguły odbierają skardze kasacyjnej siłę przekonywania i osłabiają jej procesową skuteczność (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., III CSK 311/13, OSNC rok 2014, nr 7-8, poz. 83).*

Długość pisma i obszerność teoretycznych rozważań pozwanej nie mogą przykryć dostrzegalnych braków ich związku ze stanem faktycznym tej konkretnej sprawy, widocznych luk, przemilczeń lub nadinterpretacji. Prawdopodobnie właśnie skupienie się na prawnych rozważaniach spowodowało, że pozwana pominęła istotny argument mogący przemawiać za dopuszczalnością przepakowania produktu w opakowania zawierające taką liczbę tabletek, w jakiej (...) wprowadzany jest do obrotu w Polsce, odmiennej od zawartości opakowania w kraju pochodzenia. Ujawnienie tej okoliczności w zeznaniach świadków spowodowało zmianę powództwa, B. AG nie kwestionowała już bowiem samego przepakowania lecz jego powiązanie ze zmianą nazwy handlowej produktu. Przekonywanie, że

powódka (a zatem i jej pełnomocnicy procesowi) powinna była o tym wiedzieć, ponieważ jest to jej własny produkt wprowadzany do obrotu na Litwie, jest dość nieporadną próbą odwrócenia uwagi od własnego zaniedbania procesowego.

W uzasadnieniu Sąd skupi się na tych kwestiach, które zadecydowały o wydanym wyroku, nie podejmując dyskusji o problemach naruszeń praw do znaków towarowych na poziomie *stricte* teoretycznym. Dokonując oceny słuszności zarzutów B. AG odwoła się do bogatego orzecznictwa sądów unijnych, wyraźnie jednak zaznaczając, że nie dają one pełnej odpowiedzi na nasuwające się pytania i nie rozwiązują wszystkich problemów pojawiających się w związku z używaniem znaku towarowego przez importera równoległego. Wskazania Trybunału Sprawiedliwości są oczywiście wiążące, co jednak nie oznacza, że sąd krajowy rozstrzygający spór nie powinien ich interpretować i uzupełniać, odnosząc je do okoliczności sprawy.

Wbrew przekonaniu pozwanej, dotychczasowe orzecznictwo sądów polskich nie uzasadnia przyjęcia tezy o istnieniu utrwalonej praktyki rynkowej i wynikającego z niej generalnego uprawnienia importerów równoległych do używania znaku towarowego w związku ze zmianą nazwy handlowej w kraju pochodzenia na nazwę używaną w Polsce przez podmiot odpowiedzialny. Przeciwnie, o oddalaniu zarzutów właścicieli znaków towarowych w poszczególnych sprawach, także tych rozpoznawanych przez Sąd, decydowały odmienne okoliczności. Z pewnym dystansem należy także podchodzić do poglądów doktryny, które częstokroć motywowane są stanowiskiem strony procesu reprezentowanej przez autora.

Sąd zważył:

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Przepis art. 296 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. *prawo własności przemysłowej* przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie:

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

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 naruszcyciela 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.

Rozstrzygając o naruszeniu prawa sąd może - na wniosek uprawnionego - orzec o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. (art. 286 p.w.p.) Może także orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w określonym zakresie przez sąd. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a 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 równolegle 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 środka, 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*)

Bezspornym w sprawie jest, że B. AG uprawniona do znaku towarowego **BENALAPRIL** nie wyraża zgody na jego użycie przez pozwaną w nazwie handlowej produktu importowanego równolegle z Litwy, gdzie jest on oferowany i wprowadzany do obrotu pod nazwą (...). By ocenić słuszność sprzeciwu powódki i stwierdzić, czy w tym przypadku dochodzi do naruszenia przez spółkę F. jej prawa wyłącznego należy przeanalizować ustalony stan faktyczny pod kątem spełnienia przesłanek BMS. Z zaoferowanego przez strony materiału dowodowego wynika, że spełnione zostały przesłanki 2-5:

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

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

Także w wyroku w sprawie *Bristol-Myers Squibb* Trybunał stwierdził m.in., że pojęcie naruszenia oryginalnego stanu produktu dotyczy jego formy wewnątrz opakowania. Uprawniony do znaku

towarowego może sprzeciwić się każdemu przepakowaniu, jeżeli wiąże się z tym ryzyko naruszenia oryginalnego stanu produktu lub narażenia na czynniki oddziałujące na ten stan. Ustalając, czy faktycznie ma to miejsce, należy uwzględnić charakter produktu oraz sposób przepakowania. W odniesieniu do produktów leczniczych, przepakowanie nie narusza oryginalnego stanu produktu, jeżeli uprawniony wprowadzał go na rynek w podwójnym opakowaniu, a przepakowanie dotyczyło jedynie opakowania zewnętrznego, pozostawiając opakowanie wewnętrzne w nienaruszonym stanie lub jeżeli przepakowanie zostało dokonane pod nadzorem władzy publicznej w celu zapewnienia, że produkt pozostał nienaruszony. Samo wyjęcie blisterów, flaszek, fiolek, czy ampulek z oryginalnego opakowania zewnętrznego i umieszczenie ich w nowym opakowaniu zewnętrznym nie może naruszać oryginalnego stanu produktu. Jeżeli przepakowanie jest dokonywane w warunkach, które nie mogą naruszać oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania, podstawowa funkcja znaku towarowego dotycząca gwarantowania pochodzenia jest spełniona. Konsument lub użytkownik końcowy nie jest wprowadzany w błąd co do pochodzenia produktu i uzyskuje w istocie produkt wytwarzany pod wyłączną kontrolą uprawnionego do znaku towarowego.

Bezsporne jest, że opakowanie wewnętrzne - blistry z oznaczeniem „(...)” - nie zostały naruszone. W okolicznościach niniejszej sprawy należy uznać, że przepakowanie nie ma negatywnego wpływu na oryginalny stan leku.

Ad. 3. Wyraźne wskazanie na nowym opakowaniu wytwórcy i importera – wobec uwzględnienia przez pozwaną zastrzeżeń powódki i dokonanej zmiany wyglądu opakowania, jego prawidłowość nie ulega wątpliwości Sądu.

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

Kolejną przesłanką dopuszczalności przepakowania importowanego równoległe 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)

W ocenie Sądu nie można uznać, że opakowanie produktu BENALAPRIL ((...)) zastosowane przez spółkę F. jest nieestetyczne, czy nieschludne, przeciwnie, nie odbiega ono jakością ani estetyką od oryginalnego i opakowań innych, dostępnych na rynku produktów leczniczych. Jest proste, nie zawiera szczególnych elementów graficznych. Nie można także zasadnie twierdzić, że może ono mieć jakikolwiek negatywny wpływ na renomę znaku towarowego **BENALAPRIL** (obniżenie jego wartości,

zdolności odróżniającej)), czy podważać zaufanie nabywców do jakości i skuteczności działania produktu leczniczego w opakowaniach z tym znakiem. Brak zatem podstaw, by uznać, że nowe opakowanie może mieć negatywny wpływ na zmianę sposobu postrzegania produktu leczniczego (...) przez pacjentów i farmaceutów.

Ad. 5. Zawiadomienie wytwórcy o imporcie równoległym – dokonane prawidłowo.

W tym miejscu Sąd pragnie odnieść się także do zarzutów pozwanej do treści sprzeciwu B. AG wobec notyfikacji o zamiarze dokonania importu równoległego leku (...). Faktem jest, że pismo powódki (poza wskazaniem braku oznaczenia wytwórcy) ogólnie tylko wyrażało brak jej zgody na przepakowanie. Nic nie stało jednak na przeszkodzie, by odpowiadając na nie, zamiast zwyczajowych teoretycznych rozważań, spółka F. zwróciła się o skonkretyzowanie zastrzeżeń. B. AG przedstawiła je w postępowaniu sądowym, wyraźnie stwierdzając, że nie zgadza się na samo przepakowanie (z tego żądania ostatecznie zrezygnowała) i zmianę nazwy handlowej produktu – użycie jej znaku towarowego **BENALAPRIL**. By zrozumieć jej stanowisko wystarczyło wykazać nieco więcej aktywności, wykraczając poza utrwalone schematy postępowania importerów równoległych.

Poza wszystkim, brak jest podstaw do przyjęcia, że niepodniesienie jakiegoś twierdzenia lub żądania w sprzeciwie wobec notyfikacji o zamiarze dokonywania importu równoległego, pozbawia uprawnionego możliwości wystąpienia z zarzutem naruszenia znaku towarowego.

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

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec przepakowania importowanego równoległego 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 nie jest obiektywnie konieczne (niezbędne) dla zapewnienia rzeczywistego dostępu importowanego równoległego 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 niezbędności przepakowania importowanego równoległego produktu uwzględnia się zarówno okoliczności prawne (np. przepisy obowiązujące w państwie importu dotyczące opakowań), jak i faktyczne (np. ustalona praktyka medyczna polegająca na przepisywaniu produktu leczniczego w określonym opakowaniu lub pod określoną nazwą, opór konsumentów państwa importu wobec produktów leczniczych sprzedawanych w określonych opakowaniach lub pod nieznaną im nazwą). Przepakowanie importowanego równoległego 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 równoległy 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.

Dla zachowania porządku i jasności rozważań należy rozdzielić kwestię przepakowania, w rozumieniu użycia przez importera równoległego nowego kartonowego opakowania zewnętrznego o zawartości 30 lub 100 tabletek od użycia w nazwie produktu znaku towarowego **BENALAPRIL**.

Sąd jest przekonany, że w przypadku importowanego z Litwy leku (...) zachodzi konieczność przepakowania, skoro opakowanie w kraju pochodzenia zawiera 50 tabletek, zaś wydane B. AG pozwolenie na wprowadzanie tego produktu do obrotu w Polsce odnosi się do opakowań zawierających 30 i 100 tabletek. Konieczność taką, ujawnioną na podstawie zeznań świadków dostrzega sama powódka, dokonując zmiany roszczenia z pkt 1. pozwu.

Sąd nie znajduje natomiast podstaw do stwierdzenia, że spółka F. może także dokonać zmiany nazwy handlowej produktu używając znaku towarowego **BENALAPRIL**. W tym zakresie bardzo widoczna jest słabość argumentacji pozwanej, która ogranicza się do zacytowania wyroków BMS, bez próby przeprowadzenia ich obiektywnej analizy. Tymczasem to właśnie odniesienie pierwszej przesłanki (konieczności użycia znaku towarowego, jako warunku wprowadzenia produktu (...) na polski rynek) do realiów prowadzenia działalności gospodarczej sprawia, że teza pozwanej nie daje się obronić. Spółka F. rozumie ten warunek, z oczywistą korzyścią dla siebie, jako uprawnienie do wprowadzania do obrotu importowanego równolegle produktu bez jakichkolwiek starań i nakładów. Tymczasem takie założenie w żadnym razie nie wynika z wyroków Trybunału Sprawiedliwości, co więcej, jest sprzeczne z dobrym obyczajem handlowym, regułami uczciwej konkurencji, w których przedsiębiorcy powinni korzystać z wyników własnej pracy i nakładów. Stale przecież na rynku farmaceutycznym pojawiają się nowe produkty, których wytwórcy i dystrybutorzy podejmują dozwolone prawem działania, by dotrzeć do lekarzy, farmaceutów i pacjentów, przekonać ich o walorach swej oferty, osiągając lub zwiększając dzięki temu korzyści gospodarcze. Sąd nie znajduje podstaw do zwolnienia importerów równoległych z obowiązków wiążących się z wprowadzeniem produktu na rynek, przyznania im prawa korzystania z pozycji rynkowej produktu wypracowanej przez konkurenta rynkowego (wytwórcę leku, podmiot zań odpowiedzialny).

Sprzeczność z regułami uczciwej konkurencji jest wyraźnie widoczna w tym postępowaniu, mamy tu bowiem do czynienia z produktem od ponad 25 lat obecnym na polskim rynku, o wysokiej pozycji (w tym jego rozpoznawalności) wypracowanej niewątpliwie wysiłkiem B. AG. Tymczasem spółka F. , ograniczając swoje działania do wyszukania za granicą takiego samego produktu w niższej cenie i dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na import równoległy oraz sprzedaży hurtowej, żąda, by jej wyniki były tożsame z wynikami sprzedaży leku (...). Posługuje się przy tym argumentacją tyleż ogólną, co nieznajdującą poparcia w materiale dowodowym.

Skoro ((...)) jest lekiem wydawanym wyłącznie na receptę, przeznaczonym do długoterminowego leczenia w chorobach przewlekłych, celowe jest (efektywne) dotarcie z informacją o istnieniu tańszego leku pod inną nazwą do lekarzy specjalistów i farmaceutów. Taką możliwość dają

importerowi równoległemu obowiązujące w Polsce przepisy. Nie można się także zgodzić z tezą, że lekarze nie uzupełniają i nie aktualizują swej wiedzy, porzeczając na tym czego nauczyli się na studiach, zaś farmaceuci wydają leki zapisane pacjentowi przez lekarza, posługując się spisami i bazami tylko w celu potwierdzenia dostępności leku o określonej nazwie. Pozwana zresztą tezy tej w żaden sposób nie dowodzi. Nie znajduje ona potwierdzenia w zeznaniach świadków, którzy opisują znany im krąg osób, przedstawiają własne doświadczenia i obserwacje, na których podstawie nie można jednak formułować ogólnej tezy o istnieniu określonej praktyki rynkowej. Należy także zwrócić uwagę na to, że świadkowie zatrudnieni przez pozwaną są zainteresowani opisem stanu rynku farmaceutycznego w sposób korzystny dla spółki F. .

Tymczasem, jednym z podstawowych obowiązków lekarza jest wykonywanie zawodu, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób (art. 4 ustawy z 5/12/1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentysty*). Z tym obowiązkiem bezpośrednio skorelowane jest prawo pacjenta do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ustawy z 6/11/2008 r. *o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*). Na lekarzu ciąży więc ustawowa powinność zapoznawania się zarówno z aktualnym Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z (...) Polską. Nieuzasadnione są obawy pozwanej dotyczące nieznamości aktualnego stanu dopuszczonych do obrotu produktów. Lekarze są także szczególnie uwrażliwieni na ceny leków, stąd – w interesie pacjenta – poszukują takich, które nie tylko dadzą najlepszy efekt terapeutyczny, ale także będą mogły być nabyte w najniższej cenie. Często zwracają im na to uwagę także sami pacjenci.

Pozwana ma możliwość prowadzenia wśród lekarzy i farmaceutów działań informacyjnych, zmierzających do wypromowania i zwiększenia rozpoznawalności wśród lekarzy specjalistów produktu pod nazwą (...). Wynika to z brzmienia art. 56 i art. 57 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 6/09/2001 r. *Prawo farmaceutyczne* [PrFarm]. Musi jedynie przestrzegać wymogów określonych w art. 54 ust. 1 PrFarm oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21/11/2008 r. *w sprawie reklamy produktów leczniczych*. (Dz. U. Nr 210, poz. 1327).

((...)) jest wydawany na receptę więc dotarcie do lekarzy zapisujących lek wydaje się minimalnym przedsięwzięciem jakie powinna podjąć spółka F. . Wydanie pozwolenia na import równoległy leku pod nazwą (...) sprawi, że znajdzie się on w urzędowych spisach (art. 28 ust. 1 PrFarm, art. 4, ust. 1 pkt 5 ustawy z 18/03/2011 r. *o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych*), leksykonach książkowych lub internetowych (np. w bardzo popularnym Pharmindexie), z których lekarze korzystają na bieżąco. Fakt, że obecnie (...) w nich nie figuruje i nie jest znany lekarzom, z którego pozwana czyni koronny argument przemawiający za zmianą nazwy handlowej, nie oznacza, że po wydaniu pozwolenia na import równoległy i wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego pod nazwą używaną w kraju pochodzenia (i ewentualnie akcji informacyjnej w środowisku wydawców i lekarzy) nie zostanie w nich umieszczony i zapisywany pacjentom. Taka teza wymaga dowodu, którego pozwana w tym postępowaniu nie zaoferowała.

Jeśli może używać podwójnej nazwy na opakowaniu produktu i w ulotce, pozwana może także informację o tożsamości leku (...) i BANALAPRIL umieścić w materiałach informacyjnych i komunikatach skierowanych do lekarzy i ewentualnie farmaceutów. Skutek może być tożsamy, teza przeciwna

wymaga dowodu, którego jednak w tym postępowaniu zabrakło. W przypadku leków sprzedawanych wyłącznie na receptę decyzja pacjenta o wyborze produktu ma oczywiście mniejsze znaczenie. Z tej przyczyny Sąd oddalił wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii instytutu badania opinii publicznej, który był nakierowany na ustalenie okoliczności sprzedaży leku, wyboru przez pacjenta i wpływu na tę decyzję farmaceuty, z pominięciem roli lekarza specjalisty.

Przyzwolenie dla zmianę nazwy nie może wynikać z praktyki importerów ani z decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w ich gestii nie leży bowiem decydowanie o używaniu znaku towarowego osoby trzeciej. Brak też przepisów mogących wprost uzasadniać w tym zakresie ograniczenie wyłączności wynikającej dla właściciela z udzielenia prawa ochronnego.

Nietrafny jest zarzut pozwanej, iż „konieczność zmiany znaków (a w konsekwencji konieczność przepakowania) wynika z przyjętej na terytorium RP praktyki administracyjnej, polegającej na udzielaniu pozwoleń na import równoległy produktów leczniczych pod nazwą (znakiem towarowym), która jest używana na polskim rynku dla produktu referencyjnego”. Przepis art. 21a ust. 9 PrFarm zawiera wyliczenie trzech równoważnych rozwiązań (wskazuje na to użyta alternatywa: „lub” i „albo”). Zgodnie z nim, podmiot uprawniony do importu równoległego może wprowadzać produkt importowany równolegle do obrotu pod nazwą:

- 1) stosowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
- 2) stosowaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z którego produkt leczniczy jest sprowadzany, albo
- 3) powszechnie stosowaną lub naukową opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego.

Ustawodawca daje zatem importerowi równoległemu swobodę w wyborze jednego z wymienionych rozwiązań, a organ administracyjny - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie może kwestionować zgłoszenia, czy poddawać go ocenie z punktu widzenia praktyki rynkowej lub interesów pacjentów. Tezy przeciwnej pozwana nie udowodniła. (por. także wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy stanowiący załącznik nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3/06/2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu Dz.U. z 2014 r. poz. 775)

W przekonaniu Sądu dążenie importera równoległego do maksymalizacji zysków nie stanowi podstawy do użycia – bez zgody uprawnionej - jej znaku towarowego.

Pozwana nie tylko nie podejmuje żadnych działań by poinformować lekarzy i farmaceutów o dostępności oryginalnego leku B. AG pod inną nazwą handlową. Co więcej, nawet nie stara się wyjaśnić rzeczywistych przyczyn zaniechania. Nie przedstawia np. kalkulacji kosztów takich działań. Nie wylicza w jakim stopniu nakłady związane z działalnością informacyjną mogą zwiększyć koszt sprzedaży leku. Nie przedstawia też rachunku aktualnych zysków, by Sąd mógł sam ocenić, czy istotnie każdy (nawet

drobny) nakład mógłby zanegować sens importu równoległego. Nie podaje ceny zakupu leku (...) na Litwie i odsprzedaży w Polsce ani kosztów ponoszonych w związku z importem równoległym.

Zeznania U. S. i A. T. nie pozwalają na poczynienie w tej mierze przez Sąd konkretnych ustaleń. Nie wiadomo na czym opiera się przekonanie świadków o wysokich kosztach działań informacyjno-marketingowych, skoro spółka F. nie przedstawiła żadnych danych. Świadkowie nie podają liczb, nie odnoszą się do określonych dokumentów. To, że takie wyliczenie nie jest trudne wynika choćby z zeznań A. T., która podaje ceny innego importowanego równolegle przez spółkę F. leku. Materiał dowodowy zaoferowany Sądowi nie uzasadnia ustalenia, że jakiegokolwiek działania informacyjne i reklamowe byłyby niedopuszczalne i bardzo drogie, czyniąc import równoległy nieopłacalnym.

Taka postawa przedsiębiorcy, który z założenia chce korzystać z wyników pracy konkurenta rynkowego nie zasługuje w ocenie Sądu na akceptację i nie może uprawniać go do korzystania z praw wyłącznych osób trzecich. Pierwsza przesłanka BMS stanowi o konieczności zapewnienia produktowi dostępu do rynku, co jednak nie oznacza, że ma to nastąpić bez żadnych nakładów i wysiłków ze strony importera równoległego. Nie tak rozumieć należy pojęcie „efektywnego” dostępu do rynku.

Za zmianą nazwy produktu leczniczego i użyciem znaku towarowego wytwórcy lub podmiotu powiązanego z nim gospodarczo nie może przemawiać sam fakt, że takie przypadki miały wcześniej miejsce (zeznają o tym świadkowie U. S. i A. T.). Zmiana tego rodzaju może wynikać z różnych okoliczności, w szczególności z uzyskania przez importera równoległego zgody na używanie znaku towarowego, nieskutecznego (np. spóźnionego) zgłoszenia sprzeciwu przez uprawnionego do znaku, zaistnienia realnych, obiektywnych, niezależnych od importera równoległego okoliczności, w których zmiana nazwy jest warunkiem wprowadzenia produktu na polski rynek. Sam fakt, że D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. wprowadza w Polsce do obrotu pod nazwą (...), produkt importowany równolegle z Łotwy, nie jest wystarczający do uznania, że używanie znaku towarowego **BENALAPRIL** przez pozwaną bez zgody B. AG nie jest bezprawne.

Nie ulega wątpliwości Sądowi, że spółka F. nie prowadzi działalności charytatywnej, jest przedsiębiorcą nastawionym, co naturalne, na zysk. Argument, że na imporcie równoległym korzystają pacjenci ma w tym przypadku znaczenie wyłącznie emocjonalne. Pozwana nie przedstawia bowiem żadnych faktów, by przekonać Sąd i uprawnionego do znaku towarowego, że właśnie ze względu na dobro pacjentów jej sprzeciw należy uznać za nadużycie prawa do znaku towarowego.

W ocenie Sądu pozwana nie dowiodła w tym postępowaniu spełnienia 1. przesłanki BMS, uzasadniony jest zatem zarzut B. AG naruszenia jej prawa do znaku towarowego **BENALAPRIL** w sposób zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i wynikające z tego faktu roszczenia. Sąd w zasadniczej mierze uwzględnił powództwo, uznając, że żądane przez powódkę sankcje są adekwatne do charakteru i zakresu naruszenia. Na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p.:

1. zakazał F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przepakowywania produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą (...) do nowych opakowań zewnętrznych opatrzonych znakiem towarowym **BENALAPRIL**, także w połączeniu z nazwą (...);

2. zakazał pozwanej oferowania oraz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą (...) w opakowaniach zewnętrznych, w które produkt ten został przepakowany, opatrzonych znakiem towarowym **BENALAPRIL**, także w połączeniu z nazwą (...).

Na podstawie art. 286 p.w.p., nakazał pozwanej zniszczenie – na własny koszt – wszelkich, będących jej własnością opakowań zewnętrznych opatrzonych znakiem towarowym **BENALAPRIL**, także w połączeniu z nazwą (...), w które produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwą (...) został lub ma zostać przepakowany. (3.)

Sąd dokonał przy tym pewnych zmian treści zakazów z pkt 1. i 2. oraz nakazu z pkt 3., starając się sformułować je w sposób bardziej poprawny. Wskazał przy tym, że zakaz z pkt 1. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, by usunąć ewentualne wątpliwości mogące wynikać z faktu wydania wyroku w wydziale XXII sądzie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Sąd uznał, że dla usunięcia skutków naruszenia, do czego zmierzały żądania z pkt 4. pozwu właściwe (proporcjonalne do charakteru i skali naruszenia) będzie opublikowanie informacji o wydanym orzeczeniu w sposób wnioskowany przez powódkę, z tego względu zobowiązał pozwaną do podania do publicznej wiadomości - na własny koszt - informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 24.07.2017 r. w sprawie z powództwa B. AG z siedzibą w B. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przepakowywania produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą (...) do nowych opakowań zewnętrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, także w połączeniu z nazwą (...) oraz oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tak przepakowanego i oznaczonego produktu. Sąd nakazał pozwanej zniszczenie na jej koszt wszelkich, będących jej własnością opakowań zewnętrznych opatrzonych znakiem towarowym BENALAPRIL, także w połączeniu z nazwą (...), w które produkt leczniczy sprowadzony z Litwy pod nazwą (...) został lub miał zostać przepakowany.” – w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, w publikatorze branżowym „(...)”, na siódmej stronie redakcyjnej (wielkości co najmniej ½ powierzchni strony), przy użyciu typowej czcionki o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru ogłoszenia.

Roszczenie podania do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie o charakterze majątkowym, uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze niezbędnym jest stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, zaś po drugie wykazanie celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25/05/2012 r. I CSK 498/11)

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in.: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a*

także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bez-pośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.

Sąd oddalił natomiast żądanie z pkt 4 *in fine*, uznając je za co najmniej przedwczesne. Na tym etapie postępowania nie ma podstaw do uznania, że pozwana nie wykona nałożonego na nią obowiązku, jeśli tak się stanie powódka będzie mogła wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym w trybie art. 1049 k.p.c.

Koszty procesu obciążają w całości pozwaną na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., ponieważ powódka w nieznacznej tylko części uległa swym żądaniom. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego 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 22/10/2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłatę od pozwu oraz koszty zastępstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokości (3.100 zł, 1.680 i 17 zł – opłata skarbową od pełnomocnictwa).

Zarządzenie:

1. odpisy wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron,
2. k. z wpływem lub za miesiąc.

22/08/2017 r.