

***Sygn. akt I ACa 636/12***

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

***Dnia 22 stycznia 2013 r.***

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SA Katarzyna Polańska - Farion

Sędziowie: SA Edyta Jefimko (spr.)

SO (del.) Dorota Brodziak

Protokolant: sekr. sąd. Marta Lach

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) & Co. KG z siedzibą w I. (Niemcy)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 marca 2012 r.

sygn. akt XXII GWzł 2/12

**1. oddala apelację,**

**2. zasądza od (...) & Co. KG z siedzibą w I. (Niemcy) na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 1260 (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.**

***I ACa 636/12***

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 marca 2012 r. wydanym w sprawie z powództwa (...) & Co. KG z siedzibą w I. (Niemcy) skierowanego przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego- Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo, zasądzając od (...) & Co. KG z siedzibą w I. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 2.537 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

***Powyższy wyrok Sąd Okręgowy wydał na podstawie następujących ustaleń faktycznych i wniosków.***

(...) & Co. KG w I. służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem (...) w dniu 14 listopada 2002 r., z pierwszeństwem od dnia 4 maja 2001 r. dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - produkty farmaceutyczne. Znakiem tym powód

opatrjuje produkt f. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, który uzyskał dopuszczenie do obrotu w opakowaniach zawierających 1, 3 lub 5 ampulek. W Polsce oferuje go wyłącznie w opakowaniach zawierających 3 ampulki. (...) spółka z o.o. w W., zajmuje się m.in. sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów farmaceutycznych i medycznych, w tym także importowanych równolegle. Decyzją z 16 czerwca 2011 r. Urząd Rejestracji zezwolił pozwanej na import równoległy z Rumunii produktu l. (...)® 15mg/1,5ml w opakowaniach zawierających 3 i 5 ampulek. Pismem z dnia 28 VI 2011 r. spółka (...) powiadomiła powoda o zamiarze importowania z Rumunii produktu l. (...)® 15mg/1,5ml w opakowaniach z 5 ampulkami, jego przepakowywania i oferowania w Polsce w opakowaniach zawierających 3 i 5 ampulek. Na żądanie powoda, w dniu 29 lipca 2011 r. przedstawiła mu próbkę przepakowanego produktu. B. I. P. sprzeciwił się przepakowaniu, twierdząc, że nie jest to niezbędne dla sprzedaży produkt (...)® 15mg/1,5ml. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań jest niesteroidowym lekiem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, podawanym domięśniowo. Jego substancją czynną jest meloksykam. Wydawany jest wyłącznie na receptę przez lekarz neurologów lub reumatologów. (...) & Co. KG zaleca jego podawanie w dawce jednorazowej 15mg dziennie. W przypadkach uzasadnionych możliwe jest kontynuowanie leczenia, nie dłużej jednak niż przez 3 dni. Od 2010 r. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań dostępny jest na rynku polskim wyłącznie w opakowaniach zawierających 3 ampulki. Pomimo sprzeciwu uprawnionego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...), spółka (...) sprzedaje przepakowany produkt (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, nie narusza jednak prawa wyłącznego (...) & Co. KG, ponieważ przepakowywanie to jest niezbędne dla zapewnienia pozwanej efektywnego dostępu do polskiego rynku, na którym nie oferuje się produktu w innych opakowaniach niż zawierające 3 ampulki, co jest uzasadnione wskazanym przez producent sposobem dawkowania leku (jednorazowo maksymalnie 3 ampulki). Przepakowywanie produktu nie pogarsza jego stanu. Nowe opakowanie zawiera wyraźne wskazanie wytwórcy - (...) & Co. KG, importera równoległego - (...) spółki z o.o. w W. oraz (...) spółki z o.o. w W., jako podmiotu odpowiedzialnego za przepakowanie produktu. Wygląd nowego opakowania nie szkodzi ani reputacji powoda, ani samego produktu.

Przedmiotowe okoliczności faktyczne nie były pomiędzy stronami sporne. Różnica stanowisk powoda i pozwanej wynikała z odmiennej oceny prawnej działania spółki (...) w aspekcie naruszenia prawa wyłącznego B. I. P. lub realizacji uprawnień wynikających z wyczerpania prawa do znaku towarowego (...) w efekcie wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Rumunii), przez samego powoda produktu l. (...)® 15mg/1,5ml roztworu do wstrzykiwań w opakowaniach zawierających 5 ampulek.

Sąd Okręgowy pominął twierdzenia i dowody zgłoszone przez strony z uchybieniem terminów określonych przepisami art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c. oraz art. 479<sup>4</sup> § 2 k.p.c. Pominął także dowód z przesłuchania stron, ponieważ okoliczności, na które został zaoferowany przez pozwaną nie były sporne lub wynikały z niepodważanych przez stronę przeciwną dokumentów. Ponieważ nie dotyczyły praktyki istniejącej na polskim rynku, ale rumuńskim oraz motywów decyzji ekonomicznej o nabyciu właśnie w tym kraju produktu powoda, to nie mogły mieć wpływu na rozstrzygnięcie sporu.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo o :

1. zakazanie (...) spółce z o.o. w W. naruszania praw do wspólnotowego znak towarowego (...), zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznej Alicante pod nr (...), polegającego na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu importowanych z Rumunii i przepakowywanych produktów l. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań w opakowaniu zawierającym 3 ampulki, oznaczonych tym znakiem towarowym,
2. nakazanie pozwanej zniszczenia opakowań, importowanych z Rumunii i przepakowanych produktów l. (...)® 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań, zawierających 3 ampulki, będących własnością (...) spółki z o.o. w W., które zostały opatrzone zarejestrowanym na rzecz powoda wspólnotowym znakiem towarowym (...) nr (...),
3. zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenie określone w pkt 1., a także upoważnienie powoda do zastępczego opublikowania ogłoszenia na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwaną tego obowiązku,
4. zasądzenie kosztów procesu.

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy zasady rejestracji i wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Znak wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej, może być zarejestrowany, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, której używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii (art.1 ust.2). Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrzny (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia)(art. 46). Wynikające z niej prawa są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji, (art. 9 ust.3 zd.1). Art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz zakazania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie m.in identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług, (ust. 1 lit a). Właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego służy także wyłączność podejmowania decyzji o pierwszy wprowadzeniu do obrotu opatrzonych nim towarów. Nie jest on jednak uprawniony do kontrolowania ich dalszej dystrybucji, to jest używania znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez niego lub za jego zgodą, chyba że ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi, w szczególności, jeżeli stan towarów uległ zmianie lub pogorszeniu po wprowadzeniu do obrotu ( 13 ust. 1).Uprawniony nie może sprzeciwić się importowi równoległemu (w obrocie hurtowym) w ramach Unii Europejskiej produktów leczniczych, które zostały przez niego lub za jego zgodą wprowadzone do obrotu w jednym z państw członkowskich. W przypadku jednak, gdy importer równoległy zamierza przepakować oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego warunkowane będzie kumulatywnym spełnieniem wymogów określonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku wydanym w dniu 11 maja 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93 B.-M. S. vs P. :

1. przepakowanie produktu jest warunkiem wprowadzenia go na rynek,
2. nie ma ono wpływu na stan produktu,
3. nowe opakowanie zawiera wyraźne wskazanie wytwórcy i importera,
4. wygląd nowego opakowania nie może szkodzić reputacji wytwórcy i produktu,
5. wytwórca został zawiadomiony o imporcie równoległym przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedaży i - na żądanie - otrzymał próbkę produktu.

Sprzeciw uprawnionego wobec przepakowania importowanego równoległe produktu leczniczego nie będzie skuteczny, jeśli importer wykaże, iż w ten sposób uprawniony przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi. Ciężar udowodnienia okoliczności relewantnych spoczywa na importerze równoległym, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisu art. 6 k. Ustalenie, że pozwany nie spełnił wymogów uzasadniających przepakowanie, opatrzonego wspólnotowym znakiem towarowym powoda, importowanego równoległe towaru, uzasadnia uznanie naruszenia prawa wyłącznego, a w konsekwencji zastosowanie przewidzianych prawem sankcji. Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu miała ocena spełnieni przesłanek, od których zależało odrzucenie lub podtrzymanie sprzeciwu powoda wobec przepakowywania produktu (...)® 15mg/1,5ml - roztworu do wstrzykiwań.

Z zaferowanych Sądowi Okręgowemu dowodów wynika w sposób niewątpliwy, że od 2010 r. na rynku polskim (...)® 15mg/1,5ml - roztwór do wstrzykiwań oferowany jest wyłącznie w opakowaniach zawierających 3 ampułki, co jest zgodne z zaleceniami wytwórcy dotyczącymi dawkowania leku. Rynek tego produktu został ukształtowany przez oczekiwania nabywców oraz odpowiadającą im ofertę wytwórców, przede wszystkim B. I. P.. Firma ta wprowadza do obrotu w Polsce produkt w opakowaniach zawierających 3 ampułki, jakkolwiek dysponuje pozwoleniem odnoszącym się także do opakowań z 1 i 5 ampułkami. Istniejący stan można potraktować, jako ustaloną praktykę medyczną. Wykazaniu tezy przeciwnej nie mogły służyć dokumenty prywatne złożone przez powoda przy replice na odpowiedź na pozew, które - zgodnie z art. 245 k.p.c. - mogą dowodzić wyłącznie tego, że osoba, której podpis widnieje pod dokumentem złożyła zawarte w nim oświadczenie.

Powód nie może skutecznie sprzeciwić się podejmowaniu przez pozwaną działań, umożliwiających jej zaoferowanie nabywcom takiego towaru, jaki jest zgodny z ich zapotrzebowaniem. Nie może też wymagać od niej, aby wykazanie spełnienia warunku w postaci konieczności przepakowania produktu, było poparte dowodem uprzedniego podjęcia bezskutecznej próby sprzedaży opakowań z 5 ampułkami (...)® 15mg/1,5ml, sprowadzającego się w istocie do żądania ukształtowania rynku tego rodzaju produktów, a nie dostępu do niego. Konieczność przepakowania produktu farmaceutycznego może być uzasadniona nie tylko istnieniem uregulowań prawnych, ale także potrzebą uzyskania efektywnego dostępu do istniejącego rynku, zapewniającego importerowi równoległemu możliwość oferowania towaru konkurencyjnego, dostosowanego do wymagań klientów. Nie można wykluczyć dopuszczalności przepakowania w każdym przypadku, w którym istnieje jakikolwiek dostęp do rynku, ograniczając tę przesłankę do zakazów lub nakazów ustawowych. Farmaceuci w Polsce mają możliwość dzielenia opakowania produktów leczniczych, brak jednak dowodu na to, że czynią to w każdym przypadku, w szczególności wówczas, gdy apteka ma do dyspozycji lek w opakowaniach zawierających 3 ampułki. Wskazania wytwórcy (...)® 15mg/1,5ml oraz stan rynku, na którym oferowane są obecnie wyłącznie opakowania zawierające 3 ampułki leku, utrudniają dzielenie importowanych przez pozwaną z Rumunii opakowań z 5 ampułkami. Oznacza to, że uzyskanie pozwolenia na import równoległy, dopuszczenie do obrotu leku w opakowania zawierających 3 i 5 ampulek oraz istnienie możliwości podziału opakowania produktu farmaceutycznego nie gwarantuje pozwanej rzeczywistego, równego z konkurentami dostępu do rynku. Przepakowanie oryginalnego produktu (...) & Co. KG nabytego na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w Rumunii) w opakowaniach zawierających 5 ampulek, jest warunkiem efektywnego wprowadzania na (...)® 15mg/1,5ml - roztworu do wstrzykiwań.

Pozwana dokonuje zmiany wyłącznie w odniesieniu do zewnętrznego opakowania produktu. Opakowanie wewnętrzne (ampułki) nie zostały zmienione, a co do ich umieszczenia w plastikowej wytłoczce powód nie zgłasza żadnych konkretnych zarzutów. W tej sytuacji przepakowanie produktu nie ma negatywnego wpływu na zawartość ampulek z produktem f. (...)mg/1,5ml - roztwór do wstrzykiwań. Na nowym opakowaniu w sposób wyraźny wskazano wytwórcę i importera. Nie odbiega ono jakością ani estetyką od oryginalnego opakowań innych, dostępnych na rynku produktów farmaceutycznych. Nie można także twierdzić, że może wywrzeć istotny wpływ na renomę wspólnotowego znaku towarowego (...), czy podważyć zaufanie nabywców do jakości i skuteczności działania produktu leczniczego w opakowaniach z tym znakiem. Bezzasadne są zarzuty powoda, że pozwana - używając opakowania charakterystycznego dla wytwarzanych przez nią produktów farmaceutycznych - stara się wywołać przekonanie, że (...) 15mg/1,5ml jest jej produktem. Lek ten jest bowiem wydawany wyłącznie na recepty przez farmaceutę, a realizacja recepty w warunkach aptecznych ogranicza możliwość podejmowania przez pacjenta decyzji o zakupie określonego leku ze względu na osobę jego producenta. Z zebranych w sprawie dowodów nie wynika zresztą, aby (...)® 15mg/1,5ml lub jego odpowiedniki były wytwarzane także przez innych producentów i mogłyby być wydane pacjentowi - na jego życzenie - na podstawie recepty na produkt powoda. Nawet jeśli producenci mają charakterystyczne wzory opakowań, to ich produkty są raczej rzadko nabywane przez pacjentów w większym asortymencie, a decyzja o zakupie nie jest podejmowana na podstawie wyglądu opakowania. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że nowe opakowanie może mieć negatywny wpływ na zmianę sposobu postrzegania produktu f. (...)® 15mg/1,5ml przez pacjentów i farmaceutów. Opakowanie spornego produktu jest proste, nie zawiera żadnych szczególnych elementów graficznych, poza dwoma niebieskimi paskami po obu stronach białego pudełka. Powód nie udowodnił, iż przy identyfikacji wytwórcy produktu f. (...)® 15mg/1,5ml, pacjenci decydujący o jego nabyciu - nie kierują się słownym znakiem towarowym (...) i firmą (...), lecz stroną graficzną opakowania. Nie można również przyjąć, iż opakowanie ma zdolność odróżniającą (wskazania pochodzenia od F. produktów farmaceutycznych) i dlatego zachodzi i prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd przez wywołanie u nich przekonania o istnieniu pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, prawnych i personalnych. Powód nie może zasadnie twierdzić o istnieniu ryzyka konfuzji, które zresztą nie jest przesłanką naruszenia prawa wyłącznego do wspólnotowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 9 ust.1a rozporządzenia. Nawet jednak, jeśli elementy graficzne opakowania (...) 15mg/1,5ml są charakterystyczne dla opakowań pozwanej i kojarzone z jej produktami, to nie są bardziej dystynktywne niż element słowny wskazujący na pochodzenie spornego produktu farmaceutycznego od powoda. Sąd Okręgowy uznał za nieuzasadniony sprzeciw uprawnionego wobec wprowadzania do obrotu w Polsce

przez pozwaną produktu l. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań, w opakowaniu zawierającym 3 ampułki, oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym (...). Sąd podzielił racje pozwanej obszernie przedstawione w motywach odpowiedzi na pozew, uznając za zbędne przywoływanie oraz dokonanie w sposób szczegółowy analizy argumentów przytaczanych przez strony. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazań pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać i pełnione przez znak funkcje. Uwzględnieniu roszczeń B. I. P. sprzeciwiały się także zasady współzycia społecznego (szczególne powody, w rozumieniu art. 102 ust. 1 cyt. rozporządzenia w zw. z art. 5 k.c.). Ograniczanie dopuszczalność przepakowywania importowanych równolegle - tańszych - produktów farmaceutycznych do przypadków zaistnienia przeszkód prawnych do wprowadzania do obrotu towarów oryginalnych w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi, wpływałoby niekorzystnie na realizację zasady swobodnego przepływu towarów w ramach wspólnego rynku, reguły uczciwej konkurencji i stałoby w sprzeczności z dobrem pacjentów, w których interesie jest uzyskanie jak najszerszego dostępu do tanich leków, oferowanych w sposób zgodny z prawem: dający gwarancję bezpieczeństwa.

Sąd Okręgowy uznał, iż art. 13 ust. 2 rozporządzenia nie znajduje zastosowania w sprawie, ponieważ pozwana należycie wykazała, iż spełniła stawiane jej wymagania, co oznacza, że powód nie może zatem skutecznie sprzeciwić się przepakowaniu przez nią produktu f. (...)® 15mg/1,5ml roztwór do wstrzykiwań w opakowania zawierające 3 ampułki, a więc nie narusza prawa wyłącznego (...) & C KG do wspólnotowego znaku towarowego (...),

**Apelację** od powyższego wyroku wniósł powód, zaskarżając go w całości na podstawie następujących zarzutów:

1) naruszenia przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy w postaci:

a) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez

- niewyjaśnienie przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku podstawy prawnej, w szczególności dotyczącej interpretacji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i ograniczenie się do wywodu prawnego strony pozwanej,

- niewyjaśnienie w związku z zastosowaniem art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c., które konkretnie dowody zostały uznane za sprekludowane,

b) art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 a rozporządzenia w zw. z art. 5 k.c. poprzez błędne przyjęcie, iż zaistniały szczególne powody w postaci zasad współzycia społecznego, uzasadniające zaniechanie wydania decyzji zakazującej pozwanej działań stanowiących naruszenie wspólnotowego znaku towarowego (...);

c) art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 5 k.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i przyjęcie, iż importowany równolegle produkt l. (...) roztwór do wstrzykiwań jest tani w porównaniu z produktami (...) wprowadzanymi na rynek w oryginalnych opakowaniach powoda pomimo braku dowodu na tą okoliczność i przez to błędne przyjęcie, iż doszło do naruszenia zasad współzycia społecznego w postaci dobra pacjentów,

d) art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegającej na wybiórczej ocenie materiału dowodowego w wyniku nieodniesienia się przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do dowodów z dokumentów stanowiących załącznik nr 11 do odpowiedzi na pozew i załączniki 2-7 do załącznika pełnomocnika powoda do protokołu z rozprawy z dnia 27 lutego 2012 r.;

e) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegającej na przyjęciu, iż pozwana wykazała, że w Polsce istnieje ukształtowany przez potrzeby i oczekiwania nabywców oraz przez ofertę wytwórców

rynek produktu (...) roztwór do wstrzykiwań w opakowaniu zawierającym 3 ampułki, a nie istnieje zapotrzebowanie na opakowania zawierające 5 ampulek, w związku z tym przepakowywanie produktu do opakowania zawierającego 3 ampułki jest niezbędne dla efektywnego dostępu do rynku polskiego;

f) art. 232 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegającej na przyjęciu, iż pozwana wykazała, że dokonywanie przepakowywania produktu (...) do opakowania zawierającego 3 ampułki jest niezbędne dla efektywnego dostępu do rynku polskiego, a dla takiego stwierdzenia nie było konieczne wykazanie przez importera, iż istnieje ustalona praktyka lekarska polegająca na przepisywaniu produktu (...) jedynie w opakowaniu zawierającym 3 ampułki;

g) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegającej na przyjęciu, iż nowy wygląd opakowania produktu (...) nie szkodzi reputacji wytwórcy produktu oraz, że nie powoduje możliwości wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów;

h) art. 232 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez niezasadne przyjęcie, iż powód uchybił obowiązkowi dowodzenia, że nowe opakowanie produktu (...) powoduje zaistnienie możliwości wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia spornego produktu od pozwanej a nie od powoda, co szkodzi renomie spornego znaku towarowego, podczas gdy przedstawił dowody wystarczające do uznania że nowe opakowanie produktu (...) powoduje ryzyko konfuzji;

i) art. 245 k.p.c. poprzez przyjęcie, że recepta wystawiona na lek (...), także w dawce 5 ampulek stanowi dokument prywatny, a nie urzędowy w rozumieniu art. 244 § 4 k.p.c.

2) naruszenia prawa materialnego w postaci:

a) art. 13 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 a rozporządzenia poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, iż (...) & Co. KG z siedzibą w I. (Niemcy) nie miał prawnie uzasadnionych powodów, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi produktami leczniczymi opatrzonymi znakiem towarowym (...), wprowadzonymi do obrotu na terenie Rumunii;

b) art. 6 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i niezasadne obciążenie powoda obowiązkiem wykazania, iż farmaceuci w każdym przypadku (także gdy apteka ma do dyspozycji lek w opakowaniach zawierających 3 ampułki) dokonują dzielenia opakowań produktów, w celu wydania dawki leku zgodnie z receptą;

c) art. 5 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że uwzględnieniu powództwa sprzeciwiają się: zasady współzycia społecznego w postaci dobra pacjentów, w interesie których leży uzyskanie jak najszerszego dostępu do tanich leków, zasada swobodnego przepływu towarów w ramach wspólnego rynku i reguły uczciwej konkurencji.

Wskazując na powyższe zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa w całości, ewentualnie uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na jego rzecz od przeciwnika zwrotu kosztów procesu.

**Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacja nie jest zasadna.

Nietrafny jest przede wszystkim zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Zarzut naruszenia przepisów postępowania tylko wtedy jest skuteczny, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co z reguły nie jest możliwe w przypadku błędów uzasadnienia wyroku, które sporządzane jest już po wydaniu orzeczenia, a więc jego wadliwe sporządzenie nie może mieć wpływu na treść orzeczenia. Jedynie w przypadku takich uchybień w sporządzeniu uzasadnienia wyroku, które uniemożliwiają sądowi wyższej instancji kontrolę, czy prawo materialne i procesowe zostały prawidłowo zastosowane, zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. może okazać się skuteczny. W takim jednak przypadku uchybienia muszą mieć charakter kwalifikowany, uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli instancyjnej. Należy do nich zaliczyć braki w zakresie poczynionych ustaleń faktycznych i oceny prawnej tak znaczne, że sfera motywacyjna orzeczenia pozostaje nieujawniona bądź ujawniona w sposób uniemożliwiający

poddanie jej ocenie instancyjnej ( por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2000 r. IV CKN 216/00, Lex nr 52526, z dnia 21 listopada 2001 r. I CKN 185/01, Lex nr 185/01 , z dnia 18 marca 2003 r. IV CKN 1862/00, Lex nr 109420, z dnia 7 lutego 2000, sygn. akt V CKN 606/00, Lex nr 53116 i z dnia 4 października 2012 r., I CSK 632/11, Lex nr 1228532) . Taka sytuacja nie występuje jednak w rozpoznawanej sprawie, gdyż uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego zawiera wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne przewidziane w art. 328 § 2 k.p.c., a przedstawione motywy i argumenty pozwalają prześledzić i ocenić stanowisko tego w przedmiocie zasadniczych przyczyn odmowy uwzględnienia powództwa, co czyni podniesiony zarzut bezzasadnym.

Bezzasadny jest także zarzut naruszenia art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c. na skutek pominięcia jako sprekludowanych trzech wniosków dowodowych , o przeprowadzenie dowodów z dokumentów w postaci oświadczenia M. P. z dnia 8 lutego 2012 r. na okoliczność przepisywania przez lekarzy leku (...) 15mg/1,5ml także w dawce 5 ampulek i możliwości dzielenia przez farmaceutów opakowań tego produktu , recepty wystawionej na ten lek na okoliczność przepisywania go w dawce 5 ampulek, a także oświadczenia Oddziału Rehabilitacyjnego (...) Szpitala (...) z siedzibą w T. z dnia 9 lutego 2012 r. na okoliczność, że lekarze mają możliwość przepisywania leku (...) 15mg/1,5ml w dawce 5 ampulek, są skłonni stosować taką terapię , a w Polsce istnieje zapotrzebowanie na taki produkt . Powyższe dowody powód zgłosił w piśmie procesowym, stanowiącym replikę na odpowiedź na pozew, celem obalenia twierdzeń pozwanej, iż w Polsce istnieje praktyka lekarska przepisywania produktu w opakowaniach zawierających jedynie 3 ampułki. Zgodnie z treścią art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c. powód w pozwie był obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikała później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikała potrzeba ich powołania. Przy wykładni tego przepisu nie można pominąć, że wszelkie ograniczenia praw procesowych strony, rzutujące na możliwość udowodnienia przez nią dochodzonego roszczenia, a w konsekwencji uzyskania wyroku sądowego realizującego jej prawa podmiotowe, powinny być wykładane ściśle, jako wyjątki od ogólnej zasady wyrażonej w art. 217 § 1 k.p.c., zezwalającej na przedstawianie dowodów aż do zamknięcia rozprawy, przy uwzględnieniu ustawowej odrębności wprowadzonej w tym zakresie między innymi przez art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c. ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2006 r., I CSK 322/06, Lex nr 359483). Skoro w odpowiedzi na pozew pozwany zgłosił dowody , celem wykazania , że istnieje praktyka rynkowa przepisywania leku (...) 15mg/1,5ml w dawce 3 ampułki, to powód w replice na to pismo ( złożone w terminie dwutygodniowym od jego doręczenia) mógł powołać dowody, w celu wykazania bezzasadności takich twierdzeń przeciwnika procesowego. W procesie cywilnym strony mają obowiązek twierdzenia i dowodzenia tych wszystkich okoliczności (faktów), które stosownie do art. 227 k.p.c. mogą być przedmiotem dowodu. Tzw. fakty negatywne mogą być dowodzone za pomocą dowodów faktów pozytywnych przeciwnych, których istnienie wyłącza twierdzoną okoliczność negatywną. W związku z tym faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie (tworzących prawo podmiotowe), powinien w zasadzie dowieść powód; dowodzi on również fakty uzasadniające jego odpowiedź na zarzuty pozwanego; pozwany dowodzi fakty uzasadniające jego zarzuty przeciwko roszczeniu powoda; faktów tamujących oraz niweczących powinien dowieść przeciwnik tej strony, która występuje z roszczeniem, czyli z zasady – pozwany ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2005 r., III CK 11/05, Lex nr 187030 ). Jednak nie każde naruszenie przepisów prawa procesowego może stanowić skuteczny zarzut apelacji, ale tylko takie , które wywarło wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. W doktrynie wyróżniane są bowiem błędy proceduralne (errores in procedendo) i błędy orzeczenia (errores in iudicando) . Pierwsze z nich związane są z postępowaniem sądu wbrew przepisom prawa procesowego.. Drugie natomiast związane są w zasadzie z niewłaściwym zastosowaniem prawa materialnego, co oznacza, że mogą one powstać dopiero w związku z wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Jeżeli chodzi o pierwszą grupę błędów, trzeba podkreślić, że przy ich rozpatrywaniu - podobnie zresztą jak w odniesieniu do błędów z drugiej grupy - należy zawsze wyjaśnić, czy cechują się one kauzalnością. Inaczej mówiąc, należy stwierdzić istnienie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem przepisu proceduralnego a treścią orzeczenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego w okolicznościach rozpoznawanej sprawy związek taki nie istnieje. Dopuszczenie przez Sąd Okręgowy wskazanych dowodów nie wpłynęłoby na treść orzeczenia. W oparciu o nie (przy przyjęciu, że treść powyższych dokumentów jest zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy), możliwe jest bowiem jedynie poczynienie ustalenia, iż M. P. w swojej

pracy zawodowej spotkała się w bliżej nieoznaczonej liczbie przypadków, w nieoznaczonym punkcie sprzedaży leków i nieoznaczonym czasie z wypisywaniem przez lekarzy leku (...) 15mg w opakowaniach innych niż dawka 3 ampułki. W dniu 2 lutego 2012 r. lekarz M. K. wypisał ten lek w dawce 5 ampulek, a (...) SA złożył oświadczenie, iż placówka ta jest zainteresowana zastosowaniem u hospitalizowanych leku (...) w opakowaniach po 5 ampulek, przy czym z oświadczenia tego nie wynika, że takie dawki są stosowane. Przytoczone okoliczności faktyczne świadczą jedynie o zaistnieniu pewnych, „ale wyłącznie incydentalnych”, przypadków przepisywania przez lekarzy oraz sprzedaży leku w opakowaniach innych niż zawierające 3 ampułki. Sam powód przyznaje jednak (oświadczenie pełnomocnika k-711) że łatwiej sprzedaje się na rynku leków w Polsce opakowania 3-ampułkowe. W ocenie Sądu Apelacyjnego zalecenie przez lekarza dawki leku nie świadczy jeszcze o utrwalonej praktyce medycznej, gdyż decydujące znaczenie ma faktyczne zachowanie rynku importowanego produktu. Okoliczność, iż lekarze mogą zalecać inne dawki leku (...), a farmaceuci je sprzedawać poprzez podział opakowania, nie świadczy jeszcze o istnieniu określonej praktyki. Natomiast utrwaloną i powszechną praktykę sprzedaży leku w dawce 3 ampułki, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, potwierdzają zalecenia producenta w zakresie dawkowania (jednorazowo maksymalnie 3 ampułki), powielane powszechnie w piśmiennictwie - poradnikach i informatorach skierowanym do lekarzy i farmaceutów. Z danych opracowanych przez pełnomocnika pozwanego do załącznika nr 11 do pozwu wynika, iż lek (...) dostępny w dawce 5 ampulek przestał być wymieniany w informatorach (...), począwszy od 2009 r. k- 281-328, czyli rok wcześniej niż ustalił Sąd Okręgowy. Taką praktykę potwierdza nawet strategia marketingowa stosowana przez skarżącą, która sprzedaje lek w Polsce tylko w opakowaniach po 3 ampułki. Wbrew nietrafnym zarzutom pozwanej podstawą poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych były również dokumenty stanowiące załącznik nr 11 do odpowiedzi na pozew, co wprost wynika z treści postanowienia o dopuszczeniu dowodów z dnia 27 lutego 2012 r. k- 712 oraz uzasadnienia zaskarżonego wyroku k – 3. Natomiast dokumenty stanowiące załącznik 2 do załącznika pełnomocnika powoda do protokołu z rozprawy z dnia 27 lutego 2012 r. w postaci tłumaczeń orzeczeń ETS k- 747-774, nie mogły stanowić podstawy ustaleń okoliczności faktycznych sprawy. Pozostałe środki dowodowe, załączniki 3-7, jako nie dotyczące leku (...), nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, co czyni zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. na skutek „nieodniesienia się przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku” do tych dokumentów- bezzasadnym.

Dla oceny, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania art. 13 ust. 2 rozporządzenia, decydujące znaczenie ma konkretny egzemplarz towaru wprowadzony do obrotu, a nie towary z nim tożsame lub podobne, np. wskazany przez skarżącego lek A. Nie doszło także do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. na skutek przyjęcia, iż importowany równoległe produkt I (...) - roztwór do wstrzykiwań jest tani w porównaniu z produktami (...) wprowadzanymi na rynek w oryginalnych opakowaniach powoda, pomimo braku w ocenie apelującego dowodu na tą okoliczność. Zgodnie z treścią art. 229 k.p.c. nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. Na rozprawie w dniu 27 lutego 2012 r. pełnomocnik powoda przyznał podnoszony przez pozwaną spółkę fakt różnicy w cenie leku (...) w Polsce i Rumuni, a nawet stwierdził, iż wynika ona prawdopodobnie z umieszczenia tego produktu w Rumunii na liście leków refundowanych (oświadczenia k- 711).

Nie doszło również do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w wyniku ustalenia, iż nowy wygląd opakowania produktu M. nie powoduje ryzyka konfuzji co do pochodzenia towaru, a tym samym nie szkodzi renomie producenta. Ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru lub innych jego cech należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, gdyż jest to fakt o charakterze prawotwórczym, który podlega dowodzeniu zgodnie z regułami określonymi w prawie procesowym cywilnym (art. 227-305 k.p.c.) (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88). Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-348/04 (...) (...) - (...) (...) (...) stwierdził, że na uprawnionym do znaku towarowego spoczywa ciężar udowodnienia, że istnieje realne zagrożenie naruszenia renomy znaku towarowego lub renomy jego samego. W ocenie Sądu Apelacyjnego okoliczności tej skarżący nie wykazał. Opakowanie nie jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne, a nadto jego wygląd nie rodzi sugestii dotyczących istnienia powiązań handlowych pomiędzy powodem a pozwanym, gdyż zawiera czytelne i jednoznaczne oznaczenie (producenta, importera oraz podmiotu, który dokonał przepakowania).



Jako nietrafne należało ocenić również zarzuty naruszenia wskazanych w apelacji przepisów prawa materialnego. Dla rozstrzygnięcia sprawy niezbędne było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy sprzeciw powoda dotyczący przepakowania leku (...) i wprowadzania go do obrotu w określonym opakowaniu był uzasadniony w rozumieniu art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Przepis ten stanowiący wyjątek od zasady wyczerpania, przyznaje właścicielowi prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Przepis art. 13 ust. 2 rozporządzenia wprowadza wyjątek od zasady wyczerpania. Trybunał Sprawiedliwości w powołanym już powyżej wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-348/04, stanowiącym swoiste podsumowanie dotychczasowego jego orzecznictwa w sprawach dotyczących importu równoległego wskazał, iż w postępowaniu pomiędzy wytwórcą produktów leczniczych a podmiotem zajmującym się przywozem równoległym tego produktu, wszczętym na skutek powództwa wytwórcy o naruszenie jego praw do znaków towarowych przez przywóz równoległy i wprowadzenie do obrotu w państwie członkowskim w zmienionych opakowaniach, na importerze spoczywa obowiązek wykazania, że zaistniały następujące przesłanki:

1. korzystanie przez uprawnionego z praw do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów z tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi;
2. przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu;
3. na nowym opakowaniu wyraźnie wymieniony jest podmiot, który dokonał przepakowania, jak również podana nazwa wytwórcy produktu;
4. wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie jest zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne;
5. podmiot dokonujący przywozu zawiadomił uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczył mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu.

Spełnienie tych przesłanek uniemożliwia uprawnionemu do znaku sprzeciwienie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego. Przy czym, jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy jednak, by podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tą okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że doszło do naruszenia renomy.

Przyczynianie się do podziału rynków występuje w sytuacji, gdy uprawniony sprzeciwia się wwozowi przepakowanych towarów, a przepakowanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzenia towarów do obrotu i gdy są chronione uzasadnione interesy uprawnionego. Kwestię, czy zachodzi podział rynku uzasadnia się przy użyciu kryteriów obiektywnych, a nie intencji uprawnionego do znaku. We wcześniejszych wyrokach Trybunał stwierdził, że przesłanka niezbędności jest spełniona, gdy przepisy lub praktyka kraju importu uniemożliwiają wprowadzenie do obrotu towarów w takich samych opakowaniach jak w kraju eksportu. Przesłanka niezbędności odnosi się wyłącznie do samego faktu dokonania przepakowania w celu umożliwienia wprowadzenia do obrotu na rynek państwa importu. Oznacza to, że ocenie podlega fakt niezbędności przepakowania, natomiast forma przepakowania jest określana wyłącznie przez importera równoległego. Uprawniony do znaku towarowego - z zastrzeżeniem warunku, że wygląd przepakowanego produktu nie szkodzi renomie znaku towarowego i osobie do niego uprawnionej - nie może decydować, czy forma przepakowania (nowa forma) jest odpowiednia.

Przy ocenie przesłanki niezbędności przepakowania należy co do zasady uwzględnić nie tylko okoliczności prawne (nie było ich w rozpoznawanej sprawie), ale także faktyczne, takie jak utrwalona praktyka medyczna. Korzyść ekonomiczna importera poprzez stosowanie skutecznego w sensie reklamy sprzedaży innego opakowania, sama nie usprawiedliwia przepakowania. Pomiędzy stronami było sporne, czy przepakowanie znajdowało usprawiedliwienie gospodarcze, skoro importer równoległy posiada stosowne zezwolenia na sprzedaż na terenie Polski także leku (...) w opakowaniu z 5 ampułkami. Przy wykładni art. 13 ust. 2 Rozporządzenia należy mieć na uwadze dostęp do całego rynku tego produktu, który składa się z poszczególnych segmentów, uwarunkowanych istniejącymi opakowaniami, w jakich lek jest wprowadzany do obrotu, tzw. rynek opakowań z pięcioma i trzema ampułkami. W ramach swobody przepływu towarów importer ma mieć zapewnioną możliwość sprzedaży leku we wszystkich możliwych wariantach opakowań. O efektywnym dostępie do rynku decyduje faktyczna możliwość sprzedaży determinowana popytem. (...) równoległy to forma działalności gospodarczej, a więc nastawiona na zysk. Zasadniczy segment rynku leku (...) w Polsce, dotyczy opakowań 3 – ampułkowych. Wykluczenie importera tylko z części rynku, jest tożsame w ocenie Sądu Apelacyjnego ze sztucznym podziałem rynku. Istnienia stanu przymusu przepakowania nie wyklucza sytuacja, iż importer mógłby zaopatrzyć się w inne sztuki towaru wprowadzone do obrotu przez uprawnionego, w przypadku których nie zachodziłaby konieczność przepakowania. Skoro wyczerpanie w rozumieniu art. 13 ust. 1 Rozporządzenia zachodzi w odniesieniu do konkretnego towaru wprowadzonego do obrotu, tak też w taki sposób należy oceniać konieczność przepakowania. Stan przymusu musi zaistnieć w trakcie dystrybucji. Decydujące znaczenie ma konkretny egzemplarz towaru wprowadzony do obrotu, a nie towary z nim tożsame lub podobne. Gdyby pozwana spółka w ramach importu równoległego wprowadzała na terytorium Polski lek w opakowaniu zawierającym 5 ampulek bez przepakowania produktu, byłaby tym samym wykluczona z rynku 3 ampułkowego. Przepakowanie leku sprowadzonego w drodze importu równoległego jest konieczne, jeśli opakowanie oryginalnego produktu zawiera więcej ampulek, fiolek, tabletek niż powszechnie stosowane na rynku krajowym wielkości opakowań leków przepisywanych na receptę. W takiej sytuacji, a więc niezbędności przepakowania, kwestia, czy i jakie opakowanie stosować do dystrybucji dotyczy sposobu przepakowania. Na podstawie art. 13 ust. 2 uprawniony może sprzeciwiać wprowadzaniu produktu do obrotu, ale wyłącznie co do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane. Jeżeli przepakowanie jest obiektywnie konieczne, to importer może wybrać taki sposób przepakowania w swoim własnym interesie, aby wynikały z niego dodatkowe korzyści ekonomiczne. Obowiązek zaakceptowania przez uprawnionego niejednolitego wyglądu opakowań stosowanych przez importerów równoległych, jest konsekwencją używania jego znaków towarowych, w sytuacji gdy nastąpiło wyczerpanie prawa ochronnego. Przepisy Rozporządzenia nie zakazują bowiem importerowi równoległemu prawa tworzenia jednolitego wizerunku importowanych produktów. Oceniając, czy zachodzą przesłanki z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia nie należy badać, czy importer równoległy buduje własną markę przez wygląd opakowania, ale czy takie działanie może szkodzić marce uprawnionego.

Wymóg, zgodnie z którym wygląd przepakowanego produktu nie może zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji, gdy nowe opakowanie jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne. Przepakowany produkt leczniczy może mieć bowiem nieodpowiedni wygląd i przez to szkodzić renomie znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy opakowanie lub etykieta, które chociaż nie są uszkodzone, złej jakości ani nieschludne, mogą obniżyć wartość znaku, naruszając wizerunek produktu postrzeganego jako niezawodny i dobrej jakości, oraz zaufanie, jakie może wzbudzać u danego kręgu odbiorców (por. wyrok w sprawie B.-M. S. i in., pkt 76 oraz wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 P. C. D., R. str. I- (...), pkt 45). Renomie znaku towarowego zasadniczo szkodzić może zarówno niewłaściwy wygląd znaku towarowego, jak i nieprawdziwa sugestia dotycząca istnienia powiązań handlowych. W ocenie Sądu Apelacyjnego dokonując przepakowania importer przestrzegał uzasadnionych interesów uprawnionego. Umieszczonej na zewnętrznym opakowaniu szacie graficznej towarzyszy bowiem określona informacja, dotycząca producenta, importera oraz podmiotu dokonującego przepakowania, która przeczy tezie skarżącego o możliwość wprowadzenia konsumenta w błąd, o związkach importera i producenta. Informacja czyni zadość interesom uzasadnionym uprawnionego z rejestracji, gdyż pozwala uświadomić odbiorców, że za wyprodukowanie towaru oraz za dystrybucję po przepakowaniu odpowiadają różne przedsiębiorstwa. Spółka (...) nie używa wzoru opakowania powódki i nie sugeruje, że należy do jej sieci dystrybucji oraz, iż pomiędzy stronami zachodzą związki gospodarcze. Podmiot dokonujący

przywozu zawiadomił uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczył mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu.

Wobec braku podstaw do uznania za uzasadniony w rozumieniu art. 13 ust. 2 Rozporządzenia sprzeciw powoda dotyczący przepakowania przez stronę pozwaną leku (...) i wprowadzania go do obrotu w określonym opakowaniu, zbędne było odwoływanie się przez Sąd Okręgowy do konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.), a dokonywanie oceny zgłoszonych w tym przedmiocie zarzutów nie jest celowe. .

Uznając apelację za bezzasadną Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł o jej oddaleniu. O kosztach procesu za II instancję rozstrzygnięto stosownie do wyniku sporu na podstawie 98§ 1 i 3 k.p.c. w zw. z art.99 k.p.c., art. 108§ 1 k.p.c. , art.391§ 1 k.p.c. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. § 10 ust.1 pkt 18 i § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 z późn.zm.).Sąd zasądził od(...) z siedzibą w I. (Niemcy) na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym kwotę 1260 zł (odpowiadającą podwójnej stawce minimalnej), której podwyższenie uzasadniał nakład pracy pełnomocnika, a w szczególności charakter sprawy.