

Sygn. akt XXVI GC 96/13

## POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2013r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR del. Karolina Toczyńska

Protokolant: Tomasz Niemiec

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2013r w Warszawie

na posiedzeniu jawnym

sprawy z powództwa G. N. z siedzibą w B.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie dotyczącego czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw do znaku towarowego

postanawia:

oddalić wniosek powoda G. N. z siedzibą w B. w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń powoda przez zobowiązanie pozwanego na podstawie art. 286(1) ust. 1 i 2 pwp do udzielenia informacji o ilości zbytych produktów leczniczych w określonych we wniosku opakowaniach, które imitują oryginalne opakowania, nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego, w każdym miesiącu kalendarzowym począwszy od pierwszego wprowadzenia tych towarów do obrotu poprzez podanie tych informacji, a także cen uiszczonych za te towary przez pozwanego oraz na rzecz pozwanego w tym okresie.

Sygn. akt XXVI GC 96/13

## UZASADNIENIE

Powód G. N. z siedzibą w B. wniósł o zabezpieczenie roszczeń przysługujących mu wobec pozwanego (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., tj. o:

1. zakazanie na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503) oraz art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117) niedozwolonych działań polegających na wprowadzaniu do obrotu oraz dystrybucji produktów leczniczych (także za pośrednictwem osób trzecich) w opakowaniach, które:

- ze względu na wygląd opakowań (w szczególności użyte na nim elementy graficzne, czcionkę, kolorystykę oraz układ poszczególnych elementów) imitują oryginalne opakowania opracowane i stosowane przez powoda lub;

- nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, używanego przez pozwanego, a zastrzeżonego na rzecz powoda lub;

- nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego;

2. nakazanie na podstawie art. 18 ust.1 pkt 5 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003, Nr 153, poz.1503) oraz na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści poprzez świadczenie przez pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości 100.000 zł

poprzez:

zobowiązanie pozwanego na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117) do udzielenia informacji o ilości zbytych produktów leczniczych (...) 50 mg (30 tabletek), (...) 150 mg ( (...) Forte - 30 tabletek), (...) 5 mg (50 tabletek), (...) 10 mg ( (...) Forte - 30 i 90 tabletek) oraz (...) 0,03 mg + 0,15 mg (21 tabletek), w opakowaniach, które:

- ze względu na wygląd opakowań (w szczególności: użyte na nim elementy graficzne, czcionkę, kolorystykę oraz układ poszczególnych elementów) imitują oryginalne opakowania opracowane i stosowane przez powoda, lub;

- nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, używanego przez pozwanego, a zastrzeżonego na rzecz powoda, lub;

- nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego;

w każdym miesiącu kalendarzowym począwszy od pierwszego wprowadzenia tych produktów do obrotu do dnia podania tych informacji, a także cen uiszczonych za te towary przez pozwanego oraz na rzecz pozwanego w tym okresie.

Powód wyjaśnił, że jest węgierską firmą farmaceutyczną będącą wytwórcą i dystrybutorem produktów leczniczych dostarczanych również na teren Polski. Strona powodowa posiada prawo do rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do nazw (...), (...) oraz (...) (k. 143-196). Pozwany z kolei prowadzi import równoległy produktów powoda do Polski, tj. sprowadza je oraz dystrybuuje z innych państw Unii Europejskiej. Dalej uzasadniając swoje stanowisko powód wskazał, że dotychczas pozwany prowadził import równoległy produktów leczniczych uprawnionego w opakowaniach o charakterystycznym, prostym wyglądzie, jednakże ostatnio pozwany notyfikował zamiar wprowadzenia na rynek Polski tych samych leków w opakowaniach, których wygląd imituje pudełka stosowane przez uprawnionego oraz rozpoczął już ich sprzedaż. Zdaniem powoda takie działanie pozwanego jest niezgodne z dobrymi obyczajami, bowiem wprowadza konsumentów i farmaceutów w błąd co do pochodzenia towaru. Przepakowywanie przez pozwanego leków w opakowania imitujące etykiety powoda może potencjalnych nabywców tych produktów wprowadzić w błąd co do źródła ich dystrybucji, tj. nie będą świadomi, że nie mają do czynienia z „lekiem w pełni oryginalnym”, tj. nie sprowadzonym do kraju przez importera równoległego. Strona powodowa wykazywała, że leki przepakowane przez pozwanego „podszywiają się” pod leki oryginalne, pochodzące od producenta (powoda), w sytuacji, w której importer równoległy ma już zapewniony dostęp do rynku, i jest to zatem działanie niezgodne z dobrymi obyczajami, a przy tym zagraża lub narusza interesy producenta leku. Nadto w opinii powoda zachowanie pozwanego narusza jego renomę i może prowadzić do nieuczciwego wzrostu zysku po stronie importera równoległego.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia został wykazany w ten sposób, że aby powód mógł skorzystać z roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, wcześniej musi uzyskać informacje od pozwanego niezbędne do dochodzenia tego roszczenia, tj. jakiej wysokości korzyści majątkowe uzyskał pozwany w związku z prowadzoną działalnością importera równoległego.

**Sąd zważył, co następuje:**

Wniosek powoda o zabezpieczenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730 i art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, zaś art. 730<sup>1</sup> § 2 k.p.c. stanowi, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Z treści wyżej cytowanych przepisów wynika, że warunkiem udzielenia zabezpieczenia roszczenia jest konieczność jednoczesnego spełnienia określonych w nim przesłanek, to jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz uprawdopodobnienie interesu prawnego.

Powód na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. 2003, nr 119, poz. 117 ze zm.), dalej pwp, domagał się udzielenia zabezpieczenia jego roszczeniom poprzez udzielenie przez pozwanego informacji o ilości zbytych towarów leczniczych. Powołany przepis stanowi, że sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. Z kolei ustęp 2 pkt 2 powołanego przepisu stanowi, że informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, mogą dotyczyć wyłącznie ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi.

Już krótka analiza powołanego przepisu pwp prowadzi do wniosku, że udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji, na wyżej wskazanej podstawie prawnej, może dotyczyć wyłącznie roszczeń zawartych w pwp.

Strona powodowa swoje roszczenia opierała m.in. na podstawie art. 296 ust. 1 pwp w myśl, którego osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

W takim stanie prawnym koniecznym do udzielenia wnioskowanego przez powoda zabezpieczenia jest wykazanie, że naruszenie prawa na znak towarowy, które chroni art. 296 ust. 1 pwp, jest wysoce prawdopodobne. Dalej konieczne jest wykazanie, że udzielenie żądanych informacji jest niezbędne do dochodzenia roszczenia. Sąd nie będzie zatem w ogóle rozpatrywał możliwości naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku przez pozwanego (Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej uznk, bowiem udzielenie żądanego zabezpieczenia nie może być dokonane w oparciu o przepisy tej ustawy.

W analizowanej sprawie istota sporu dotyczy kwestii tzw. wyczerpania praw do znaków towarowych i możliwości złożenia przez uprawnionego sprzeciwu na dalszą dystrybucję towarów oraz importu równoległego produktów leczniczych. Strona pozwana jest podmiotem zajmującym się sprowadzaniem do Polski produktów leczniczych powoda, zakupionych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w niższej cenie i ich dalszą dystrybucją (import równoległy). Działanie pozwanego polega na sprowadzeniu do kraju leku, który już uprzednio został wprowadzony do obrotu na tym terytorium przez powoda. Import równoległy ma umożliwić klientom kupno tego samego leku, wyprodukowanego przez tego samego producenta (nie są to leki generyczne) po niższej cenie. Pozwany korzysta tym samym z faktu, że powód ten sam produkt udostępnia w różnych cenach w zależności od kraju dystrybucji. W granicach wspólnego rynku Unii Europejskiej obowiązuje zasada swobodnego przepływu towarów,

tj. produkt wprowadzony do obrotu w jednym z państw członkowskich może bez żadnych ograniczeń podlegać sprowadzeniu i dystrybucji w innym państwie Unii Europejskiej.

W myśl normy prawnej wyrażonej w art. 155 ust. 1 pwp prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą (ust. 2). Powód opiera swoje roszczenie dotyczące naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 155 ust. 3 pwp, tj. na nie stosowaniu ww. przepisów jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywożonego z innego państwa członkowskiego, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. W opinii powoda uzasadnione względy w sprzeciwieniu się dystrybucji towarów leczniczych przez pozwanego mają miejsce w przedmiotowej sprawie. Powód powoływał się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1996 roku w połączonych sprawach C-427/93, C-429/93 i C-436/93, w którym to wyroku Trybunał wskazał jakie obowiązki musi spełnić importer równoległy produktów leczniczych, aby móc je wprowadzić na rynek innego państwa członkowskiego bez naruszenia uprawnień właściciela prawa na znak towarowy, którym te produkty są opatrzone. Do wymagań importera równoległego zalicza się następujące okoliczności:

- przepakowanie nie wpłynie niekorzystnie na oryginalny stan produktu;
- nowe opakowanie zawiera informację o tym, kto wyprodukował i przepakował produkt;
- wygląd przepakowanego produktu nie szkodzi renomie znaku towarowego ani jego właściciela;
- właściciel znaku towarowego został uprzednio powiadomiony o zamiarze wprowadzenia przepakowanego produktu do obrotu.

Odnosząc się już do produktów, których zakazania dystrybucji powód się domaga w pierwszym rzędzie wskazać należy, że obowiązujące prawo nie zabrania importerowi równoległemu używania etykiet bardzo podobnych do opakowań producenta. Nie jest przecież tak, że produkt kupiony w innym państwie członkowskim po jego przywiezieniu do drugiego państwa staje się nowym produktem. Leki podlegające importowi równoległemu nie są zamiennikami tego leku, nie mogą się podszycać, jak to powód podnosi, pod samych siebie. Sprowadzone leki zostały już wprowadzone do obrotu w jednym państwie członkowskim, a następnie bez ingerencji w ich zawartość, tzw. etykietę wewnętrzną, zostają takie same sprzedane w innym państwie, ze zmienioną jedynie etykietą zewnętrzną. Nie ma racjonalnych powodów, ażeby opakowania podmiotu dokonującego przywozu produktu leczniczego były zupełnie inne (czarno - białe). Na pewno nie są nim „odczucia” profesjonalistów, jakim są farmaceuci, którzy zawsze starannie wydają leki, szczególnie na receptę, znając ich skład i zastosowanie oraz działanie a nie sugerując się kolorem opakowania. Pacjent sam nie sięga po te farmaceutyki i jego opinie o opakowaniu, dystrybutorze, producencie są irrelewantne. Poza okolicznością, iż po wydaniu pacjentowi leku o tej samej nazwie w czarno-białym, „nieoryginalnym” opakowaniu właśnie farmaceuta musi spędzić więcej czasu wyjaśniając, iż lek jest w 100% oryginalny, pochodzi od tego samego producenta i nie jest zamiennikiem.

Powodem dla którego w ogóle następuje zmiana opakowania jest konieczność przetłumaczenia na język polski informacji zawartych na opakowaniu i na ulotce. Argument powoda, iżby nowe opakowania pozwanego nie były niezbędne i są nakierowane jedynie na chęć osiągnięcia zysku również nie może się ostać. W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie C 348/04 zostało przedstawione, że niezbędność przepakowania produktu odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane. Skonstatować należy, iż specyfika produktu leczniczego wręcz wymaga, aby produkty te były przepakowane, a w jakiej formie to nastąpi uzależnione jest w szerokim zakresie od importera. Co więcej,

posiadane przez powoda prawo ochronne na znak towarowy w stosunku do nazw (...), (...) oraz (...) dotyczy jedynie znaku słownego. Nie ma w tym przypadku mowy o istnieniu prawa do szaty graficznej opakowań tych leków. Na podstawie pwp nie można zatem dochodzić ochrony wizerunku opakowań leków. Czy działanie pozwanego jest czynem nieuczciwej konkurencji, należałoby rozpatrywać na gruncie uznk, która w niniejszym postępowaniu ze względów wyżej wskazanych nie ma zastosowania. Na marginesie jedynie można wskazać, iż efekt dla działania rynku również w rozumieniu uznk może być jedynie pozytywny. Pacjent otrzymuje tańszy oryginalny lek sprowadzany przez importera równoległego, producent pod wpływem działań importera równoległego zmuszony jest również obniżyć cenę, aby działalność była rentowna, a importer równoległy bądź wytrzymuje „walkę cenową” bądź dalej obniża cenę. Podkreślany przez powoda efekt w postaci chęci zysku i braku konieczności obniżenia ceny leku pod wpływem konkurencji, dotyczy zatem wyłącznie jego, a nie importera równoległego. To czy konkurencja taka jest uczciwa pozostaje poza zakresem niniejszego wniosku.

Powód w rozpoznawanej sprawie negował również fakt, że pozwany podczas przepakowania produktów nie umieszczał na etykiecie oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego. W powołanym w paragrafie powyżej orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w punkcie 4 ujęto to zagadnienie następująco: kwestia, czy okoliczność, że podmiot dokonujący przywozu równoległego nie zamieścił na dodatkowej etykiecie informacji, że znak towarowy należy do uprawnionego może szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy. Powód nie przedstawił w sprawie żadnych dokumentów, które mogłyby świadczyć o tym, że posiada renomę, której można by było zaszkodzić. Samo powołanie się w treści uzasadnienia pozwu na okoliczność, że powód od ponad 100 lat jest obecny na rynku i w związku z tym posiada renomę, może być uznane jedynie za subiektywne odczucia powoda nie poparte dołączonym materiałem dowodowym. Zatem również ta okoliczność, uzasadniająca zastosowanie ochrony przewidzianej w pwp, nie została wysoce uprawdopodobniona.

Brak oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego, którego oznaczenie, bądź co, bądź powinno znaleźć się na opakowaniach importera równoległego (wyrok TS C-427/93), w sytuacji, w której podmiot odpowiedzialny i producent są ze sobą tożsame, należy uznać za nie wystarczające aby móc skorzystać z możliwości złożenia skutecznego sprzeciwu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku w § 4 ust. 1) pkt. b stanowi, że na umieszczonych w opakowaniach zewnętrznych opakowaniach bezpośrednich produktów leczniczych m.in. nazwę podmiotu odpowiedzialnego. Ustawodawca zrezygnował zatem ze szczegółowego wymienienia dwukrotnie tego samego podmiotu. Względny racjonalnie nakazują uznać, że jeśli ten sam podmiot występuje w tej samej roli dwukrotnie, tj. podmiotem odpowiedzialnym i wytwórcą, umieszczenie tylko raz jego nazwy jest wystarczające. Nadto zauważyć należy, że wytwórca w istocie został umieszczony na etykiecie leku, jedynie bez stosownego podpisu, że występuje w dwóch rolach przy produkcji medykamentów.

Powyższa analiza pozwala uznać, że powód nie uprawdopodobnił roszczeń, których zabezpieczenia się domaga. Nie ma zatem konieczności badać czy przesłanka wysokiego uprawdopodobnianie występująca w art. 286<sup>1</sup> pwp została spełniona.

Zważywszy na wyżej poczynione ustalenia, uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia nie wymaga analizy, niemniej jednak wskazać można, że ta przesłanka została przez powoda spełniona. Istotnie aby móc skutecznie dochodzić zwrotu utraconych korzyści, w pierwszej kolejności należy posiadać stosowne informacje w tym względzie, których powód sam nie jest w stanie osiągnąć.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy uznał, że uprawniona nie zdołała uprawdopodobnić interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Na podstawie art. 730<sup>1</sup> § 1 i 2 k.p.c oraz art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

**Zarządzenie:**

1. odpis doręczyć:

(...)