

Sygn. akt XXVI GCo 89/12

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XXVI Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR del Ewa Izabela Fiedorowicz

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2013 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku G. N.. z siedzibą w B. (Węgry)

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zabezpieczenie roszczenia

postanawia:

1. udzielić zabezpieczenia niepieniężnego roszczenia uprawnionego G. N.. z siedzibą w B. przeciwko obowiązanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zakazanie niedozwolonych działań polegających na wprowadzaniu do obrotu oraz dystrybucji produktów leczniczych w opakowaniach, które:

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

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

- nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego

poprzez:

zakazanie obowiązanemu - do dnia prawomocnego zakończenia sprawy z powództwa G. N.. z siedzibą w B. (Węgry) przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w przedmiocie roszczeń uprawnionego, objętych niniejszym zabezpieczeniem - wprowadzania do obrotu i dystrybuowania także za pośrednictwem osób trzecich:

(i) produktu leczniczego (...) 50 mg w opakowaniach, które:

a) używają:

- umieszczonego w lewym górnym rogu frontowej ściany pudełka kwadratu w kolorze zielonym, w środku którego znajduje się koło koloru białego rozdzielone pod kątem 45° (symbol tabletki),

- prostokąta koloru granatowego, w środku którego znajduje się napis: (...)*" koloru białego, pisany czcionką typu „Aharoni Bold”,

- umieszczonego obok prostokąta - napisu „50 mg” koloru różowego, pisanego czcionką typu „Myriad Bold” oraz znajdującego się pod tym napisem, napisu „tabletki powlekane” koloru granatowego, czcionka typu „Myriad Bold”,

- umieszczonego pod niebieskim prostokątem z napisem (...) napisu „T. hydrochloridum”, koloru granatowego, czcionka typu „Myriad Pro”,

- umieszczonego w prawym dolnym rogu frontowej ściany pudełka prostokąta koloru różowego, w środku którego znajduje się liczba „30” koloru białego, pisana czcionką typu „Myriad Bold”,
- umieszczonego nad różowym prostokątem napisu „30 tabletek powlekanych” koloru granatowego, pisanego czcionką typu „Myriad Bold”;

lub

b) nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, używanego przez obowiązanego, a zastrzeżonego na rzecz uprawnionego; lub

c) nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego;

(ii) produktu leczniczego (...) 150 mg ((...) Forte) w opakowaniach, które:

a) używają:

- umieszczonego w lewym górnym rogu frontowej ściany pudełka kwadratu w kolorze zielonym, w środku którego znajduje się koło koloru białego rozdzielone pod kątem 45° (symbol tabletki),
- prostokąta koloru granatowego, w środku którego znajduje się napis: (...) * FORTE (M. 150 mg)” koloru białego, pisany czcionką typu „Aharoni Bold”,
- umieszczonego obok prostokąta - napisu „150 mg” koloru różowego, pisanego czcionką typu „Myriad Bold” oraz, znajdującego się pod tym napisem, napisu „tabletki powlekane” koloru granatowego, czcionka typu „Myriad Bold”,
- umieszczonego pod niebieskim prostokątem z napisem (...) napisu „T.(...)m”, koloru granatowego, czcionka typu „Myriad Pro”,
- umieszczonego w prawym dolnym rogu frontowej ściany pudełka prostokąta koloru różowego, w środku którego znajduje się liczba „30” koloru białego, pisana czcionką typu „Myriad Bold”,
- umieszczonego nad różowym prostokątem napisu „30 tabletek powlekanych” koloru granatowego, pisanego czcionką typu „Myriad Bold”; lub

b) nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, używanego przez obowiązanego, a zastrzeżonego na rzecz uprawnionego; lub

c) nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego;

((...)) produktu leczniczego (...) 5 mg w opakowaniach, które:

a) używają:

- umieszczonego w lewym górnym rogu frontowej ściany pudełka kwadratu w kolorze niebieskim, w środku którego znajduje się koło koloru białego rozdzielone pod kątem 45° (symbol tabletki),

- prostokąta koloru granatowego, w środku którego znajduje się napis: (...)*" koloru białego, pisany czcionką typu „Aharoni Bold”,
- umieszczonego obok prostokąta - napisu „5 mg,” koloru niebieskiego, pisanego czcionką typu „Myriad Bold” oraz napisu „tabletki” koloru granatowego, czcionka typu „Myriad Bold”,
- umieszczonego pod granatowym prostokątem z napisem (...)*" napisu (...), koloru niebieskiego, czcionka typu „Myriad Pro”,
- umieszczonego w prawym dolnym rogu frontowej ściany pudełka prostokąta koloru niebieskiego, w środku którego znajduje się liczba „50” koloru białego, pisana czcionką typu „Myriad Bold”,
- umieszczonego nad niebieskim prostokątem po prawej stronie napisu „50 tabletek” koloru granatowego, pisanego czcionką typu „Myriad Bold”; lub

b) nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, używanego przez obowiązanego, a zastrzeżonego na rzecz uprawnionego; lub

c) nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego;

(iv) produktu leczniczego (...) 10 mg ((...) Forte) w opakowaniach, które:

a) używają:

- umieszczonego w lewym górnym rogu frontowej ściany pudełka kwadratu w kolorze niebieskim, w środku którego znajduje się koło koloru białego rozdzielone pod kątem 45° (symbol tabletki),
- prostokąta koloru granatowego, w środku którego znajduje się napis: (...) * FORTE" koloru białego, pisany czcionką typu „Aharoni Bold”,
- umieszczonego obok prostokąta - napisu „10 mg,” koloru fioletowego, pisanego czcionką typu „Myriad Bold” oraz, znajdującego pod tym napisem, napisu „tabletki” koloru granatowego, czcionka typu „Myriad Bold”,
- umieszczonego pod granatowym prostokątem z napisem (...) * FORTE" napisu (...), koloru niebieskiego, czcionka typu „Myriad Pro”,
- umieszczonego w prawym dolnym rogu frontowej ściany pudełka prostokąta koloru fioletowego, w środku którego znajduje się liczba „30” albo liczba „90” koloru białego, pisana czcionką typu „Myriad Bold”,
- umieszczonego nad fioletowym prostokątem po prawej stronie napisu „30 tabletek” albo „90 tabletek” koloru granatowego, pisanego czcionką typu „Myriad Bold”; lub

b) nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, używanego przez obowiązanego, a zastrzeżonego na rzecz uprawnionego; lub

c) nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego;

(v) produktu leczniczego (...) 0,03 mg + 0,15 mg w opakowaniach, które:

a) używają:

- charakterystycznego tła: od prawej strony jasnozielonego - im bardziej w lewo, tym kolor jest jaśniejszy - aż do uzyskania koloru białego po lewej stronie,

- umieszczonego w lewym górnym rogu frontowej ściany pudełka napisu (...)*)" , koloru szarego, pisanego czcionką typu (...),
 - znajdującego się, obok napisu (...)*)" , napisu „(DESO* 30)" koloru szarego, czcionka typu (...),
- umieszczonego pod napisem (...)*)" napisu „(D. + E.)" koloru szarego, czcionka typu „M. italic",
- umieszczonego na środku frontowej ściany opakowania, z lewej strony, napisu „0,15 mg + 0,03 mg (150/30 mikrogramów), tabletki powlekane", koloru szarego, pisanego czcionką typu (...),
- znajdującego się w prawym dolnym rogu frontowej ściany opakowania napisu „1 x 21" koloru szarego, czcionka typu „Myriad Bold" oraz napisu „tabletek powlekanych", koloru szarego, pisanego czcionką typu (...); lub
- b) nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, używanego przez obowiązanego, a zastrzeżonego na rzecz uprawnionego; lub
- c) nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego;
2. wyznaczyć uprawnionemu dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa przeciwko obowiązanemu pod rygorem upadku zabezpieczenia;
3. oddalić wniosek uprawnionego o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego.

SSR del Ewa Izabela Fiedorowicz

Sygn. akt XXVI GCo 89/12

UZASADNIENIE

Uprawniony G. N.. z siedzibą w B. wniósł o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych przysługujących mu wobec obowiązanemu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o 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, Nr153, poz.1503) oraz art. 296 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. Art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003, Nr119, poz.1117) niedozwolonych działań polegających na wprowadzaniu do obrotu oraz dystrybucji produktów leczniczych w opakowaniach, które ze względu na wygląd opakowań (w szczególności użyte na nim elementy graficzne, czcionkę, kolorystykę oraz układ poszczególnych elementów) imitują poszczególne opakowania opracowane i stosowane przez uprawnionego lub nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, lub nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego poprzez: zakazanie obowiązanemu, na czas trwania postępowania z powództwa uprawnionego przeciwko obowiązanemu, wprowadzania do obrotu i dystrybuowania produktów leczniczych w opakowaniach - szczegółowo opisanych w żądaniu wniosku - imitują oryginalne opakowania opracowane i stosowane przez uprawnionego lub nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, używanego przez obowiązanego, a zastrzeżonego, na rzecz uprawnionego, lub nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego (uzupełnienie wniosku k. 313 i nast.).

W uzasadnieniu swojego zadania uprawniony szeroko przedstawił działania i zaniechania obowiązanego, który – w jego ocenie – bezprawnie narusza prawnie chronione interesy uprawnionego oraz zagraża dalszym naruszeniem tych interesów w przyszłości. Zachowania te sprowadzają się do tego, że obowiązany prowadzi import równoległy produktów leczniczych uprawnionego do Polski w opakowaniach o charakterystycznym, prostym wyglądzie (co samo w sobie jest działaniem legalnym), przy czym obowiązany przejawia zamiar wprowadzenia na rynek polski tych samych leków w opakowaniach, których wygląd imituje pudełka stosowane w Polsce przez uprawnionego oraz rozpoczął już ich sprzedaż.

Uprawniony podniósł, że brak zabezpieczenia doprowadzi do braku możliwości osiągnięcia celu postępowania w sprawie wytoczonej przeciwko obowiązanemu. Kontynuowanie działań związanych z dystrybucją i sprzedażą przepakowanych leków pochodzących z importu równoległego w opakowaniach ludoząco podobnych do opakowań stosowanych w oficjalnej dystrybucji przez uprawnionego, doprowadzi do niemożliwych do odwrócenia skutków, polegających na naruszeniu renomy uprawnionego, oraz na spadku pozycji rynkowej produktów dystrybuowanych przez uprawnionego. Wpłyne także negatywnie na interes pacjentów, którzy nie będą w prawidłowy sposób informowani o tym, czy dany produkt pochodzi z importu równoległego czy z oficjalnej dystrybucji. Brak zabezpieczenia pozbawi ponadto uprawnionego możliwości korzystania z ochrony istniejącej na podstawie prawa własności przemysłowej w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o zabezpieczenie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730¹ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, zaś § 2 k.p.c. powołanej regulacji 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 przepisu art. 730¹ § 1 k.p.c. wynika, że warunkiem udzielenia zabezpieczenia roszczenia jest konieczność jednoczesnego spełnienia określonych przesłanek, to jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego.

Zgodnie z przepisem art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych następuje w taki sposób, w jaki stosownie do okoliczności sprawy Sąd uzna za odpowiedni, w szczególności Sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania.

Wnioskodawca uprawdopodobnił, że jest wytwórcą, a także podmiotem odpowiedzialnym za dystrybuowanie na terenie Polski, produktów leczniczych pod nazwami handlowymi (...) 50 mg (sprzedawany w opakowaniu po 30 tabletek), (...) 150 mg ((...) Forte, sprzedawany w opakowaniu po 30 tabletek, (...) 5 mg sprzedawany w opakowaniach po 50 tabletek), (...) 10 mg ((...) Forte, sprzedawany w opakowaniach po 30 tabletek i w opakowaniu po 90 tabletek) oraz (...) 0,03 mg + 0,15 mg (sprzedawany w opakowaniu po 21 tabletek). Wnioskodawca jest także podmiotem uprawnionym z prawa do rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do znaków towarowych: (...), (...) oraz (...) (wydruki z bazy internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – (...); wydruki z bazy internetowej Urzędu Patentowego; wyciąg z wiadomości UP nr (...), (...), (...) k.189-240).

Wnioskodawca uprawdopodobnił także, iż wymienione produkty lecznicze wprowadza na polski rynek w ten sposób, że sprzedaje je do hurtowni, które następnie odsprzedają te leki do aptek. Wytwarzane przez uprawnionego produkty lecznicze są także sprowadzane do Polski i dystrybuowane przez InPharm na zasadzie tzw. importu równoległego z innych państw Unii Europejskiej. Sprzedaż tych produktów leczniczych przez obowiązanego na terenie Polski odbywa się po ich przepakowaniu w nowe opakowania, na których umieszczony zostaje m.in. znak towarowy, do którego prawo zarejestrowane jest na rzecz uprawnionego (skany opakowań leków k.242-276). Tego rodzaju opakowania – różniące się już „na pierwszy rzut oka” od opakowań używanych przez producentów leków – są powszechnie stosowane przez importerów równoległych (informacje dostępne w Internecie – adresy wskazane na k.9).

InPharm prowadzi obrót produktami leczniczymi uprawnionego na zasadzie tzw. importu równoległego. Tego rodzaju praktyka polega na nabywaniu leków oferowanych w innym państwie Unii Europejskiej i sprowadzaniu do kraju importu – w tym wypadku do Polski – oraz ich sprzedaży przez podmiot trzeci, z pominięciem oficjalnej sieci dystrybucji producenta leku. W ugruntowanym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zostało przesądzone, że import równoległy sam w sobie, nie stanowi naruszenia praw producenta leku – uprawnionego

do znaku towarowego. W Polsce prowadzenie importu równoległego produktów leczniczych jest dopuszczalne po uzyskaniu decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów L., (...) i Produktów B. o udzieleniu pozwolenia na import równoległy (art. 4a i art. 21a stawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, Dz.U.2008, Nr45, poz. 271).

Istnieje jednak szereg szczegółowych zagadnień związanych z dokonywaniem importu równoległego, czyli obrotu produktami niezależnie od sieci dystrybucyjnej ustanowionej przez producentów i dostawców produktów, które – zgodnie ze stanowiskiem ETS – pozostawione są do oceny sądu krajowego. Ocena wzoru opakowania zewnętrznego dokonywana przez Prezesa Urzędu dotyczy jedynie aspektów związanych z Prawem farmaceutycznym, nie analizuje on natomiast problemów związanych z uprawnieniami wynikającymi z praw do rejestracji znaków towarowych czy zgodności wyglądu opakowania z regułami uczciwej konkurencji. Jednym z zagadnień pozostawionych przez ETS sądowi krajowemu do oceny, jest kwestia formy i wyglądu opakowań, jakie mogą stosować importerzy równoległego dystrybuując produkt leczniczy w kraju importu. Materia ta, związana ściśle z okolicznościami danego stanu faktycznego, zastrzeżona jest do kompetencji sądów krajowych (m. in. wyrok ETS z 12.10.1999 r, (...) S A v P. A/S, C-379/97, (...), wyrok ETS z 23.04.2002 r., M., (...) v (...), C-443/99, (...)).

InPharm od dawna prowadzi import równoległy produktów leczniczych uprawnionego do Polski w opakowaniach o charakterystycznym, prostym wyglądzie (pudełka w kolorze białym, z oszczędną szatą graficzną i jednokolorowymi – czarnymi lub granatowymi – napisami na opakowaniu – co samo w sobie jest działaniem legalnym. Wnioskodawca zdołał uprawdopodobnić jednak, że obowiązany notyfikował zamiar wprowadzenia na rynek polski tych samych leków w opakowaniach, których wygląd imituje pudełka stosowane w Polsce przez G. R. oraz rozpoczął już ich sprzedaż.

Z pism z dnia 2 lipca 2012 r., 7 sierpnia 2012 r. 27 i 29 czerwca 2012 r., 23 lipca 2012 r. obowiązane do uprawnionego wynika, że InPharm planuje wprowadzenie do sprzedaży w Polsce produktów leczniczych uprawnionego: (...) 50 mg (sprzedawany w opakowaniu po 30 tabletek), (...) 150 mg ((...) Forte, sprzedawany w opakowaniu po 30 tabletek), (...) 5 mg sprzedawany w opakowaniach po 50 tabletek), (...) 10 mg ((...) Forte, sprzedawany w opakowaniach po 30 tabletek i w opakowaniu po 90 tabletek) oraz (...) 0,03 mg + 0,15 mg (sprzedawany w opakowaniu po 21 tabletek) w nowych, zmienionych opakowaniach, których wygląd ładząco przypomina oryginalne, stosowane przez uprawnionego na polskim rynku opakowania. Na pudełkach wykorzystano elementy graficzne, czcionkę, kolorystykę i układ poszczególnych elementów, na opakowaniu, które imitują oryginalne opakowania opracowane i stosowane przez G. R. (pisma obowiązane – tłumaczenie przysięgłe k.278-292).

Zmiana sposobu przepakowania produktów leczniczych, po kilku latach stosowania z powodzeniem przez obowiązane opakowań o wyglądzie typowym dla leków z importu równoległego na opakowania imitujące te, które stosuje na rynku polskim uprawniony, nie może być motywowana inaczej niż chęcią zwiększenia przez importera równoległego udziału w rynku kosztem oficjalnej sieci dystrybucji producenta. Uprawniony uwiarygodnił, że przepakowanie produktu wynika w tej sytuacji wyłącznie z chęci uzyskania przez obowiązane dodatkowej korzyści gospodarczej.

Wnioskodawca uwiarygodnił dalej, że głównym kryterium służącym do odróżniania leków z importu równoległego jest charakterystyczny, inny od oryginalnego wygląd opakowania (badanie opinii farmaceutów k. 145-177).

W ocenie Sądu, istnienie roszczeń G. R. opisanych we wniosku zostało uprawdopodobnione dołączonymi dokumentami, powołanymi powyżej.

W myśl art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Opakowania InPharm nie są identyczne jak opakowania G. R., są jednak – w ocenie Sądu - do tego stopnia podobne, że ich odróżnienie – bez drobiazgowej analizy – jest bardzo utrudnione. Powyższe potwierdza także badanie przeprowadzone przez (...), którego wyniki zostały w sprawie przedstawione (badanie k.143-177). Ponadto wszystkie opakowania, w których obowiązany zamierza dystrybuować na rynku polskim importowane przez siebie

leki – oprócz powielenia wyglądu pudełek opracowanych przez G. R. – zawierają znaki towarowe, do których prawa przysługują uprawnionemu, bez wskazania kto jest uprawnionym z prawa do znaku towarowego. Dodatkowo opakowania produktów leczniczych M.” 50 mg, (...) 150 mg, (...) Forte) oraz (...) 0,03 mg + 0,15 mg, nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego.

Wnioskodawca uprawdopodobnił także, iż InPharm – pomimo wyraźnego sprzeciwu uprawnionego – rozpoczął dystrybucję w Polsce produktów leczniczych uprawnionego w nowych, zmienionych opakowaniach, i są one dostępne obecnie w sprzedaży hurtowej oraz detalicznej (wydruki wiadomości e-mail, skan opakowania leków 294-309).

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że wśród konkurentów działających na rynku zabronione są zachowania, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli tego rodzaju działania zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Jednym z uprawnień przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony zachowaniem innego przedsiębiorcy niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, jest – według powyższej ustawy – możliwość wystąpienia do sądu z zadaniem zaniechania niedozwolonych działań. W literaturze przyjmuje się, że w najbardziej generalnym ujęciu, pojęcie dobrych obyczajów użyte w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Sprawdza się do zespołu norm moralnych i zwyczajowych stosowanych w działalności gospodarczej (tak trafnie m.in. J. Szwaja w: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s.164). Analizując zagadnienie interpretacji pojęcia „dobre obyczaje” wskazuje się zatem na ich związek z kategoriami takimi jak: moralność, wyobrażenia funkcjonujące w społeczeństwie, abstrakcyjnie konstruowany wzorzec idealnej konkurencji czy rzeczywistość panujące zwyczaje (tak E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010, s.60).

Niewątpliwie, czynem nieuczciwej konkurencji jest bezpodstawne wykorzystywanie cudzej renomy czy też naruszenie cudzej renomy, gdyż – jak się podnosi w literaturze „w ten sposób przedsiębiorca uzyskuje korzystną pozycję na rynku bez mozolnego budowania własnej reputacji i bez ponoszenia nakładów [...] oraz uzyskuje nieuzasadnioną przewagę nad konkurentami, a jednocześnie powoduje erozję renomy oryginalnej” (E. N. ...s.76).

Sąd orzekający w sprawie podziela powyższe poglądy.

Zdaniem Sądu „podszywanie się” produktów pochodzących z importu równoległego (po dokonaniu ich przepakowania, na który to proces wytwórca leku i podmiot odpowiedzialny nie ma żadnego wpływu ani kontroli) pod produkty pochodzące z oficjalnej dystrybucji, wprowadzające w błąd (w szczególności w sytuacji, w której importer ma już zapewniony dostęp do rynku, tj. sprzedaje te same leki w innych opakowaniach) i jedynie w celu zwiększenia zysków ze sprzedaży – stanowi czyn sprzeczny z dobrymi obyczajami. Wnioskodawca uprawdopodobnił, że zachowania takie naruszają interesy uprawnionego jako wytwórcy leku i uprawnionego z prawa do rejestracji znaku towarowego, a także interesom klientów, a zatem stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.

Niezależnie od powyższego działanie importera równoległego wyczerpuje znamiona naruszenia znaku towarowego. Podstawą prawną prowadzenia importu równoległego z perspektywy prawa własności przemysłowej, jest art. 155 ust. 2 tej ustawy, formułując tzw. zasadę wyczerpania prawa, w myśl której z chwilą pierwszego sprowadzenia do obrotu produktu opatrzonego znakiem towarowym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez uprawnionego, wyczerpuje się jego monopol związany z używaniem znaku towarowego. Zasada ta, zgodnie z art. 155 ust. 3 p.w.p. doznaje ograniczenia, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów. Zdaniem ETS, wśród okoliczności, które w przypadku przepakowania produktu leczniczego mogą uzasadniać sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec importu równoległego, znajdują się m. in.: brak wskazania na nowym opakowaniu nazwy wytwórcy produktu, jak również szkodzenie renomie znaku towarowego przez brak identyfikacji uprawnionego, jako podmiotu, do którego należy znak towarowy (wyrok ETS z 26.04.2007 r., w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim).

W analizowanej sprawie wnioskodawca uprawdopodobnił, że na żadnym z opakowań produktów leczniczych, które przedstawił importer równoległy notyfikując zamiar wprowadzania produktów uprawnionego na rynek polski w

zmienionych opakowaniach, nie został zidentyfikowany uprawniony ze znaku towarowego, a na trzech opakowaniach brakuje wytwórcy.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów. Osobie, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszeń i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści (art. 296 ust. 1 ustawy p.w.p.).

Zdaniem Sądu, opisane we wniosku zachowania InPharm, polegające na wprowadzaniu na polski rynek leków pochodzących z importu równoległego w opakowaniach łudzaco podobnych do oryginalnych opakowań stosowanych przez uprawnionego, jest zachowaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami, a przy tym zagrażającym lub naruszającym interes G. R. oraz klientów.

Wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.) przysługujące mu przeciwko obowiązanemu o zakazanie wprowadzania do obrotu oraz dystrybucji leków pochodzących z importu równoległego w opakowaniach, które imitują opakowania stosowane przez uprawnionego oraz nie zawierają oznaczenia podmiotu uprawnionego do znaku towarowego ani oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego. Opisane powyżej zachowania obowiązanego są tym bardziej naganne, że stosowane przez niego opakowania, imitujące oryginalne, mają zapewnić możliwość czerpania z renomy G. R., a jednocześnie – obowiązanemu nie podaje na tych opakowaniach uprawnionego z prawa do rejestracji znaku towarowego, ani też nie określa, w przypadku leków (...) i (...), kto jest wytwórcą tych produktów leczniczych.

W ocenie Sądu wnioskodawca uprawdopodobnił także istnienie okoliczności, które mogą uzasadniać jego obawę, co do tego, że brak zabezpieczenia poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia poprzez wskazanie, iż w przypadku braku zabezpieczenia w czasie trwania procesu jego prawa nadal będą naruszane oraz zachowanie obowiązanego zagraża jego prawnie chronionym interesom.

Mianowicie, interes prawny wnioskodawcy zostały uprawdopodobnione tym, iż w przypadku kontynuowania działań związanych z dystrybucją i sprzedażą przepakowanych leków pochodzących z importu równoległego w opakowaniach łudzaco podobnych do opakowań stosowanych w oficjalnej dystrybucji przez uprawnionego, doprowadzi to do niemożliwych do odwrócenia skutków, polegających na naruszeniu renomy uprawnionego i do spadku pozycji rynkowej produktów przez niego dystrybuowanych. Wpłyne także negatywnie na interes pacjentów, którzy kupując leki, nie będą w prawidłowy sposób informowani o ich źródle pochodzenia. Nie będą wiedzieć, czy kupowane przez nich leki pochodzą z importu równoległego czy z oficjalnej dystrybucji.

Wnioskodawca uprawdopodobnił, że brak zabezpieczenia pozbawi go ponadto możliwości korzystania z ochrony istniejącej na podstawie prawa własności przemysłowej w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych.

Sąd udzielając zabezpieczenia miał na uwadze, że potrzeba ochrony praw wnioskodawcy istnieje od momentu naruszenia i jest to stan ciągły. Ewentualne późniejsze nieblednienie powództwa nie odwróci naruszeń jakie miałyby miejsce w trakcie procesu, gdyby uprawnionemu nie udzielono zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia jest konieczne celem zapewnienia uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej przez działaniami obowiązanego, które mogą zaszkodzić renomie i ugruntowanej pozycji rynkowej uprawnionego.

Zastosowany sposób zabezpieczenia nie obciąża obowiązanego ponad potrzebę, ponieważ ogranicza się jedynie do imitujących pudełka uprawnionego opakowań, które dodatkowo nie zawierają oznaczenia wytwórcy produktu leczniczego i podmiotu uprawnionego z prawa do rejestracji znaku towarowego. Umożliwia to obowiązanemu nie zakłócone prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu schematu dotychczas stosowanych opakowań,

pod warunkiem oznaczenia na nich wytwórcy produktu leczniczego oraz podmiotu uprawnionego z prawa do rejestracji znaku towarowego.

Zastosowany sposób zabezpieczenia nie narusza także art. 731 k.p.c., zgodnie bowiem z art. 755 §¹ k.p.c., przepisu art. 731 k.p.c., nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. Oznacza to, że w przypadku gdy zapewnienie uprawnionemu efektywnej ochrony prawnej wymaga orzeczenia określonych zakazów i nakazów, reguła wyrażona w powołanym przepisie nie stanowi ograniczenia w orzeczeniu takiego sposobu zabezpieczenia, który zapewniał będzie pełną skuteczność orzeczenia merytorycznego w przyszłości.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż zadaniem sądu w postępowaniu zabezpieczającym nie jest szczegółowe i kompleksowe wyjaśnienie kwestii zasadności zgłoszonych roszczeń, lecz jedynie wstępna analiza okoliczności przytoczonych przez strony, w oparciu o zgromadzone środki uprawdopodobnienia, znajdujące się w aktach postępowania. Rozstrzygnięcie zatem w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie, nie wyklucza, co oczywiste, możliwości odmiennego rozstrzygnięcia w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Z tych względów Sąd Okręgowy uznał wniosek za zasadny i udzielił żądanego zabezpieczenia. Zdaniem Sądu, tego rodzaju zabezpieczenie nie zmierza do zaspokojenia roszczenia uprawnionego, jedynie je zabezpiecza. Postanowieniem tym Sąd nie rozstrzyga bowiem o zasadności roszczenia, a jedynie uznaje, iż wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie oraz interes prawny w jego uzyskaniu.

Mając powyższe na uwadze Sąd z mocy art. 730 i 730¹ § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 755 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Wniosek uprawnionego o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego podlegał oddaleniu jako przedwczesny, Zgodnie bowiem z art. 745 § 1 k.p.c., o kosztach postępowania zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

SSR del Ewa Izabela Fiedorowicz

z: odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy ze wzmianką o wykonalności i obowiązanemu z odpisem wniosku i jego uzupełnieniem (pismo z dnia 10 stycznia 2013 r.) oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia