

POSTANOWIENIE

Dnia 15 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jadwiga Smółcha

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku S. P. (...) z siedzibą w Z. (Szwajcaria)

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

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić S. P. (...) z siedzibą w Z. zabezpieczenia roszczenia o:

1. zakazanie obowiązanemu – (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używania wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) zarejestrowanego na terenie Unii Europejskiej z pierwszeństwem od 17 lipca 2007 r. dla towarów w klasie 5 wg klasyfikacji nicejskiej (m.in. produkty farmaceutyczne), to jest o zakazanie wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania produktów farmaceutycznych oznaczonych tym znakiem, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą

poprzez:

a. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. – na czas trwania procesu – oferowania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) C. (...), które to produkty nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

b. zajęcie - na czas trwania procesu - znajdujących się w siedzibie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz we wszelkich innych miejscach, które zostały ustalone przez komornika sądowego w toku egzekucji, stanowiących własność obowiązanej produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) C. (...), które to produkty nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

II. w pozostałej części wniosek oddalić;

III. wyznaczyć S. P. (...) z siedzibą w Z. dwutygodniowy termin do wystąpienia względem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z pozwem obejmującym roszczenie z punktu I.1.

IV. nadać klauzulę wykonalności punktowi I niniejszego postanowienia.

SSO Jadwiga Smółcha

UZASADNIENIE

3 marca 2015 r. spółka akcyjna prawa szwajcarskiego S. P. (...) z siedzibą w Z. wniosła o:

1. zabezpieczenie roszczenia uprawnionego o zakazanie obowiązanemu – (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używania wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego na terenie Unii Europejskiej z pierwszeństwem od 17 lipca 2007 r. dla towarów w klasie 5 wg klasyfikacji nicejskiej (m.in. produkty farmaceutyczne), to jest o zakazanie wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania produktów farmaceutycznych oznaczonych tym znakiem, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą poprzez:

a. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – oferowania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) C. (...), które to produkty nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą,

b. zajęcie – na czas trwania procesu – znajdujących się w siedzibie obowiązanej oraz we wszelkich innych miejscach, które zostały ustalone przez komornika sądowego w toku egzekucji, produktów leczniczych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) C. (...), które to produkty nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą.

2. zasądzenie od obowiązanej na rzecz uprawnionej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. (k. 2- 56)

Sąd ustalił, że:

S. P. (...) z siedzibą w Z. jako spółka akcyjna prawa szwajcarskiego, uprawniona jest do wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...), zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A., z pierwszeństwem od 17 lipca 2007 r., dla towarów w klasie 5 (m.in. produkty farmaceutyczne) klasyfikacji nicejskiej. (dowód: odpis z rejestru wraz z tłumaczeniem k. 10-14, świadectwo ochronne wraz z tłumaczeniem k. 16-24)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych. (dowód: odpis z KRS k. 45-54) Pismami z 14 września 2015 r. oraz 28 października 2015 r. obowiązana wskazała, iż w ramach importu równoległego ma zamiar wprowadzenia na terenie Polski produktu leczniczego B. diHCl 24 mg importowanego z Holandii, dla którego podmiotem odpowiedzialnym jest T. Nederland BV z siedzibą w S. (Holandia), oznaczając produkt z (...) i wprowadzając produkt do obrotu pod nazwą (...) (B. diHCl 24 mg T.). W wyniku aktywności obowiązanej uprawniona S. P. (...) z siedzibą w Z. wystosowała pismo, w którym wyraziła stanowczy sprzeciw przeciwko działaniom spółki (...). Uprawniona podniosła m.in. że działania obowiązanego nie stanowią importu równoległego oraz prowadzą do konfuzji po stronie konsumentów, co do pochodzenia importowanego produktu leczniczego. (dowód: korespondencja k. 25-43)

Pomimo sprzeciwu uprawnionej, obowiązana wprowadziła do obrotu Produkt T. pod nazwą (...) (B. diHCl 24 mg (...)). (dowód rzeczowy: opakowanie produktu, dowód zakupu k. 44)

Obowiązana nie jest powiązana ani kapitałowo ani osobowo z uprawnioną. Nigdy nie uzyskała zgody na używanie znaku towarowego uprawnionej.

Sąd zważył:

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatów Unii Europejskiej. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny

mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich identyfikację (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell i z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club) Z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego po to, by umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie, by znak mógł spełniać właściwe mu funkcje: podstawową - gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, ale także jakościową, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa powinno być zastrzeżone do przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Art. 9 ust. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług. Odpowiednio dla znaku krajowego stanowi przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej), przy czym przez udzielenie prawa ochronnego właściciel znaku towarowego uzyskuje wyłączność jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 p.w.p.), polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Prawo to nie rozciąga się na działania dotyczące towarów opatrzonych znakiem, a polegające w szczególności na ich dalszej dystrybucji, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. (art. 155 ust. 1 p.w.p., odpowiednia regulacja dla znaku wspólnotowego w art. 13 ust.1 rozporządzenia) Nie stanowią również naruszenia import i inne działania wymienione w ust. 1, dotyczące towarów opatrzonych tym znakiem, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą. (ust. 2) Przepisów tych nie stosuje się jednak, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. (art. 155 ust. 3 p.w.p. i art. 13 ust. 2 rozporządzenia)

Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uprawnieniu właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonym nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff), z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas, z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 Coty) a wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie.

Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (consent must be expressed positively), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu dorozumianej zgody muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że

uprawniony zrzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa wyłącznego. Zgody takiej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez żadnego zastrzeżenia umownego, oraz że, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub, w końcu, prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego, w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd, Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, że importer towarów opatrzonych znakiem towarowym nie jest świadomy, iż uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia się wprowadzaniu tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. także T. Sieniow Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego LEX 53006, J. Sozański Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Nie ulega wątpliwości, że praktyka handlowa określana mianem importu równoległego w ramach Unii Europejskiej jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym. Ponieważ jednak w tym przypadku dochodzić może do zmiany opakowania produktu, umieszczania na nim oznaczeń i treści ingerujących w znak towarowy, którym posługuje się wytwórca, działanie importera równoległego podlega ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wyłącznych osoby trzeciej. Problematyka ta jest szeroko komentowana w doktrynie i orzecznictwie sądów wspólnotowych, które wypracowały reguły oceny spełnienia przez importera równoległego warunków do używania znaku towarowego i granic w jakich uprawniony może się jego działaniu skutecznie sprzeciwiać. (m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20/06/1977 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 11/07/1996 r. C-232/94 Rhône-Poulenc Pharma , z 11/07/1996 r. w sprawach połączonych C-71/94, C-72/94, 73/94 Eurim-Pharm , z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97 Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S, z 23/04/2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim KG vs. Swingward, z 23/04/2002 r. w sprawie C-443/99 Merck , z 27/04/2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer II, z 22/12/2008 r. w sprawie C-276/05 The Wellcome Foundation Ltd., z 28/07/2011 r. w sprawach połączonych Orifarm C-400/09 i Paranova C-207/10)

Co do zasady, tam, gdzie nie ma obawy, że przepakowanie wpłynie na cechy towaru ani, że wprowadzi ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do określenia jego pochodzenia, tam nie ma podstaw do wstrzymania importu równoległego. (por. wyrok ETS z 3/12/1981 r. w sprawie C-1/81 Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH). Równocześnie jednak, gdy importer równoległy zamierza przepakować oryginalny produkt leczniczy, nienaruszenie praw do znaku towarowego warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem przezeń wymogów określonych przez ETS w wyroku wydanym 11/07/1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova :

1. przepakowanie produktu jest warunkiem wprowadzenia go na rynek,
2. nie ma ono wpływu na stan produktu,
3. nowe opakowanie zawiera wyraźne wskazanie wytwórcy i importera,
4. wygląd nowego opakowania nie może szkodzić reputacji wytwórcy i produktu,

5. wytwórca został zawiadomiony o imporcie równoległym przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedaży i – na jego żądanie - otrzymał próbkę produktu.

Sprzeciw wobec przepakowania importowanego równolegle produktu leczniczego nie będzie skuteczny, jeśli importer wykáže, iż w ten sposób uprawniony przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi. Sprzeciw co do przepakowania nie może być jednak uznany za działanie zmierzające do sztucznego podziału rynku, gdy, dla uzyskania dostępu do rynku, importer równoległy może zastosować inne niż przepakowanie środki, np. umieszczenie dodatkowej etykiety, czy informacji na opakowaniu. Przepakowanie musi być w danych okolicznościach konieczne i tylko obiektywna konieczność z punktu widzenia dostępu do rynku uczyni sprzeciw uprawnionego ze znaku towarowego bezskutecznym. Ciężar udowodnienia okoliczności relewantnych spoczywa na importerze równoległym, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 6 k.c. (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z 27/06/2014 r. I CSK 534/13)

Także w sytuacji, gdy przepakowanie produktu łączy się ze zmianą jego nazwy, użycie w nowym oznaczeniu znaku towarowego osoby trzeciej podlega ocenie sądu, z punktu widzenia przesłanek BMS, w tym istnienia obiektywnej konieczności zapewnienia efektywnego dostępu do rynku, np. przez ustalenie, czy przepisy obowiązujące w kraju importu zakazują obrotu sprowadzonym produktem pod nazwą z kraju pochodzenia lub jej używaniu sprzeciwia się utrwalona praktyka gospodarcza. (por. wyrok Trybunału z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97, Pharmacia & Upjohn SA vs. Paranova A/S)

W pierwszej kolejności nie można się zgodzić z argumentacją obowiązanej, podniesioną w pismach przedsądowych, z której wynika, iż uprawnienie do używania znaku towarowego (...) wywodzi z pozwolenia na import równoległy. Sąd pragnie podkreślić, że urząd, który wydaje decyzje w tym zakresie nie ma uprawnień do rozstrzygania kwestii ewentualnego naruszania praw wyłącznych osób trzecich.

Ponadto należy zauważyć, że obowiązana używa znaku towarowego (...) do oznaczenia produktu niepochodzącego od S. P. (...) ani od żadnego podmiotu powiązanego z uprawnioną lub wchodzącego w skład Grupy (...). Jak wynika z zaprezentowanego materiału dowodowego, uprawniona S. P. (...) nigdy nie wyraziła zgody na wprowadzenie po raz pierwszy przez obowiązana towarów z tym znakiem do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani na używanie jej znaku dla produktów farmaceutycznych, co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw do znaków towarowych

Sąd ma również na uwadze fakt, iż importer równoległy nie jest podmiotem działającym charytatywnie, wyłącznie dla dobra osób chorych, skoro więc uzyskuje realną korzyść z nabywania produktów leczniczych w innym kraju i ich sprzedaży na polskim rynku, to prócz wydatków związanych z zakupem, transportem, przepakowaniem leku i uzyskaniem wymaganych pozwoleń, powinien także ponosić koszty efektywnego informowania lekarzy i farmaceutów o dostępności leku, jego składzie i właściwościach. Posłużenie się w tym przypadku znakiem towarowym S. P. (...), używanym dla innego produktu, choć o takiej samej substancji czynnej, po to by oszczędzić sobie wydatków, nie może być uznane chociażby za spełniające pierwszy z warunków (...).

Należy przy tym podkreślić, że uznanie przepakowania za niezbędne jest wyłączone, jeżeli wynika ono wyłącznie z chęci uzyskania przez importującego korzyści gospodarczej (tak wyrok ETS z 26/04/2007 r. w sprawie C-348/04, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.01.2014 r. I ACa 922/13). Nie powinno ono też służyć jedynie uzyskaniu przez spółkę (...) lepszego efektu marketingowego.

Ustalenie, że obowiązana nie spełniła wymogów uzasadniających przepakowanie i użycie znaku towarowego S. P. (...) na nowym opakowaniu importowanego równolegle produktu leczniczego, uzasadnia stwierdzenie naruszenia wyłączności i zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów

tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również, zgodnie z przepisami prawa krajowego, środki których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- na zasadach ogólnych albo
- poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usunięcia skutków naruszenia, dając sądowi uprawnienie m.in. do rozstrzygnięcia o będących własnością naruszającego środkach i materiałach, które zostały użyte do oznaczenia towarów lub usług. Także w prawie krajowym sankcje zakazowe mogą być stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej groźby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.) Przepisy te stanowią podstawę prawną żądania z którym w przyszłości zamierza wystąpić na drogę sądową S. P. (...).

Art. 101 rozporządzenia zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy prawa krajowego, w tym procesowe obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw w przypadku znaku krajowego. (ust. 3) Uznając, że pozwany naruszył lub grozi naruszeniem wspólnotowego znaku towarowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu stosuje środki przewidziane w prawie krajowym. (art. 102 ust.1) Zgodnie z art. 103, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może

nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika wyłączność S. P. (...) używania wspólnotowego słownego znaku towarowego (...) dla produktów farmaceutycznych. Dla identycznych towarów obowiązana używa identycznego oznaczenia, jej działanie spełnia zatem przesłanki naruszenia stypizowanego w art. 9 ust. 1a rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. S. P. (...) służyć zatem roszczenia określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Ma ona także interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla uprawnionej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znaków towarowych może godzić we właściwe pełnienie przez nie funkcji gwarancyjnej i reklamowej, narażając uprawnioną na szkodę majątkową.

Zastosowane przez sąd sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią wnioskodawcy należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Ingerencja sądu w treść sposobów zabezpieczenia przyszłego żądania, przez sformułowanie nakazów w sposób odmienny od wniosku, jednak bez wykroczenia poza granicę wyznaczoną w art. 321 k.p.c., uzasadniało orzeczenie o jego częściowym oddaleniu.

Stosownie do art. 733 k.p.c., sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Ponieważ postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd z urzędu nadał mu klauzulę wykonalności na podstawie art. 743 § 1 k.p.c.

SSO Jadwiga Smołucha

Z. (...)

(...)

- (...).

SSO J. Smołucha