



Sygn. akt II CSKP 457/22

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2022 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący)
SSN Beata Janiszewska (sprawozdawca)
SSN Marcin Krajewski

w sprawie z powództwa B. z siedzibą w B.
przeciwko F. sp. z o.o. w W.
o ochronę prawa do znaku towarowego,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 6 maja 2022 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
z dnia 25 października 2019 r., sygn. akt VII AGa [...],

**uchyła zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę
Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania,
pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach
postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Powódka B. z siedzibą w B. wystąpiła przeciwko pozwanej F. sp. z o.o. w W. o ochronę znaku towarowego B. przez: zakazanie przepakowywania produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą B. do nowych opakowań zewnętrznych zawierających znak towarowy B., zakazanie pozwanej oferowania i wprowadzania do obrotu tak oznaczonego produktu leczniczego oraz nakazanie pozwanej zniszczenia, na własny koszt, wszelkich będących jej własnością opakowań zewnętrznych zawierających znak towarowy B., a także zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości informacji o treści wyroku – na koszt pozwanej.

Sąd Okręgowy w W. uwzględnił powództwo w zasadniczej części. Sąd ten ustalił, że powódka jest uprawniona do słownego znaku towarowego B. zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr (...) z pierwszeństwem od 27 listopada 1992 r. dla towarów w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej (leki), używanego dla wytwarzanego przez uprawnioną produktu leczniczego na nadciśnienie tętnicze krwi, wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową B. 5 mg. W 1992 r. uprawniona uzyskała pozwolenie na obrót tym lekiem na terytorium Polski; jest on oferowany w opakowaniach zawierających po 30 lub 100 tabletek. Pozwana spółka jest importerem równoległym produktów leczniczych. Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z 13 lipca 2016 r. pozwana uzyskała pozwolenie na import równoległy z Litwy produktu leczniczego B. i wprowadzanie go do obrotu w Polsce pod nazwą B. 5. Produkt ten jest dopuszczony do obrotu na Litwie w opakowaniach zawierających 50 tabletek. W sierpniu 2016 r. pozwana powiadomiła B. o zamiarze wprowadzania do obrotu w Polsce importowanego równoległe produktu leczniczego pod nazwą B. (B.) w nowych opakowaniach zewnętrznych zawierających 30 tabletek, opatrzonych znakiem towarowym B.. W odpowiedzi uprawniona sprzeciwiła się przepakowaniu, kwestionując m.in. istnienie takiej konieczności dla uzyskania rzeczywistego dostępu do polskiego rynku. F. sp. z o.o. nie uwzględniła powyższego zastrzeżenia powódki.

Oceniając zasadność roszczeń powódki, Sąd Okręgowy wskazał, że w związku z importem równoległym może dochodzić do zmiany opakowania produktu, w tym umieszczania na nim oznaczeń ingerujących w znak towarowy,

którym posługuje się wytwórca. Takie działanie importera równoległego podlega jednak ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wyłącznych osoby trzeciej. W orzecznictwie zostały wypracowane kryteria, które, spełnione kumulatywnie, wykluczają przyjęcie, że doszło do bezprawnego naruszenia znaku towarowego (zob. wyrok ETS z 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova). Przepakowanie produktu z użyciem cudzego znaku towarowego jest dopuszczalne, jeśli spełnia przesłanki wskazane w ww. wyroku (tzw. przesłanki BMS), tzn. gdy (1) stanowi warunek wprowadzenia tego produktu na rynek (przesłanka obiektywnej konieczności), (2) nie ma wpływu na stan produktu, (3) nowe opakowanie zawiera wyraźne wskazanie wytwórcy i importera, (4) wygląd nowego opakowania nie szkodzi reputacji wytwórcy i produktu, (5) wytwórca został zawiadomiony o imporcie równoległym przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedaży i, w razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymał próbkę produktu.

Spełnienie przesłanek 2-5 nie budziło wątpliwości Sądu Okręgowego, natomiast w odniesieniu do pierwszej przesłanki Sąd wskazał, że obiektywna konieczność przepakowania importowanego równoległe leku, w tym także opatrzenia go znakiem używanym przez uprawnionego w kraju docelowym (kraju importu), występuje wówczas, gdy jest ono niezbędne do zapewnienia rzeczywistego dostępu importowanego produktu leczniczego do rynku państwa importu. Sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec takiego przepakowania byłby więc nieskuteczny, gdyby przyczyniał się do sztucznego rozdzielenia rynków państw członkowskich Unii Europejskiej.

W ocenie Sądu pierwszej instancji konieczne jest odróżnienie kwestii przepakowania w rozumieniu użycia przez importera równoległego nowego kartonowego opakowania zewnętrznego – od użycia przez importera w nazwie produktu spornego znaku towarowego powódki. Konieczność zmiany opakowania była niewątpliwa, gdyż wynikała z treści decyzji o pozwoleniu na import równoległy; w kraju pochodzenia opakowania leku zawierały bowiem 50 tabletek, a w kraju docelowym miały zawierać 30 lub 100 tabletek. Nie istniały natomiast, zdaniem Sądu Okręgowego, podstawy do posłużenia się przez pozwaną znakiem towarowym powódki wykorzystywanym przez nią dla oznaczania tożsamego leku

na polskim rynku. Przesłanka konieczności użycia znaku towarowego w celu efektywnego dostępu do rynku nie powinna być bowiem rozumiana jako uprawniająca do wprowadzania importowanego równolegle produktu do obrotu bez jakichkolwiek starań i nakładów, z wykorzystaniem pozycji rynkowej produktu wypracowanej przez konkurenta w osobie wytwórcy leku.

Zdaniem Sądu Okręgowego przyzwolenie na zmianę nazwy produktu, w tym na używanie znaku towarowego powódki, nie może także wynikać z praktyki innych importerów ani z decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W ich gestii nie leży bowiem decydowanie o używaniu znaku towarowego osoby trzeciej. Wprawdzie art. 21a ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm., dalej: pr.farm.), regulujący nazwy produktów leczniczych importowanych równolegle, stwarza importerowi możliwość używania nazwy stosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak unormowanie to daje importerom możliwość stosowania także innych nazw, niechronionych znakiem towarowym, w tym powszechnie stosowanych lub naukowych. Nie istniała zatem obiektywna konieczność korzystania z cudzego znaku towarowego, a naruszenie przez pozwaną prawa powódki do znaku towarowego B. należało uznać za bezprawne.

Na skutek apelacji pozwanej Sąd Apelacyjny w (...) zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w części uwzględnionej wcześniej przez Sąd pierwszej instancji. Uzupełnił przy tym ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, stwierdzając, że B. stosuje dla tego samego, produkowanego przez siebie leku, dwa odmienne znaki towarowe w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej. Sprowadzany przez pozwaną z Litwy lek B. jest lekiem oryginalnym produkowanym przez powódkę, tożsamym z lekiem, który B. od ponad dwóch dekad wprowadza do obrotu w Polsce pod nazwą B.. Inny importer równoległy, przy braku sprzeciwu ze strony powódki, wprowadza już do obrotu na terytorium Polski sporny lek pod nazwą B., a więc pod tą samą nazwą, którą pozwana także chce stosować w ramach importu równoległego. Powódka już w momencie notyfikacji w sierpniu 2016 r. wiedziała o zamiarze zmiany nazwy (znaku towarowego) importowanego

równoległe leku, jednak wyrażony przez nią wówczas sprzeciw dotyczył tylko faktu przepakowania leku, a nie użycia znaku towarowego B.

Ustalenia faktyczne uzupełniono również o stwierdzenie, że w Polsce istnieje utrwalona i akceptowana przez podmioty uprawnione do znaków towarowych praktyka używania dla produktów leczniczych pochodzących z importu równoległego nazw handlowych, które stosowane są dla tych samych produktów w Polsce przez producentów. Uczestnicy rynku produktów medycznych odróżniają występujące na tym rynku produkty przy pomocy ich nazw handlowych. Za nieuprawnione uznano więc przyjęte przez Sąd Okręgowy założenie, że lekarze będą poszukiwali leków o innej nazwie, ale tańszych, celem zastąpienia leku na nadciśnienie wykazującego odpowiednie działanie terapeutyczne, to znaczy masowo podejmą ryzyko zmiany ustalonego i stosowanego leku na produkt leczniczy opatrzony nazwą nieznaną na polskim rynku. W związku z powyższym Sąd Apelacyjny przyjął, że użycie stosowanej na Litwie nazwy leku spowodowałoby faktyczne ograniczenie pozwanej (importowanemu przez nią produktowi) dostępu do polskiego rynku leków. O zmianie wyroku Sądu Okręgowego i oddaleniu powództwa zdecydowały trzy argumenty.

Po pierwsze, Sąd Apelacyjny uznał, że art. 21a ust. 9 pkt 1 pr.farm. przyznaje importerowi równoległemu uprawnienie do używania dla importowanego produktu leczniczego nazwy stosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z przepisu tego wynika bowiem „ustawowa zgoda na użycie określonej nazwy” (s. 52 uzasadnienia wyroku SA), a działanie w granicach tego ustawowego uprawnienia nie może być uznane za bezprawne w rozumieniu art. 296 ust. 2 p.w.p.

Po drugie, w ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd pierwszej instancji błędnie uznał sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego za skuteczny w zakresie dotyczącym zamiany znaku towarowego, podczas gdy sprzeciw ten, podniesiony w odpowiedzi na notyfikację, dotyczył kwestii przepakowania leku do nowego opakowania zewnętrznego. Późniejsze dochodzenie przez powódkę roszczeń ochronnych z powołaniem się na zarzut dotyczący zamiany znaku towarowego należało więc uznać za prawnie nieskuteczne.

Po trzecie, nawet w razie odmiennej oceny zasadności drugiego z przedstawionych wyżej argumentów trzeba byłoby, zdaniem Sądu Apelacyjnego, uznać, że skorzystanie ze znaku towarowego powódki było niezbędne w celu uzyskania przez pozwaną efektywnego dostępu do rynku, a działania B., w tym stosowanie dwóch różnych znaków towarowych dla tego samego produktu, miały na celu dokonanie podziału rynku.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że prawo ochronne na znak towarowy nie może służyć gwarantowaniu utrzymania różnic cenowych między poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej; przeciwnie, w świetle art. 36 zd. 2 TFUE takie korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy winno być traktowane jako stanowiące ukryte ograniczenie w handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Skoro inny importer równoległy z powodzeniem importował produkt powódki z Litwy i sprzedawał go w Polsce pod nazwą B., to zakazanie pozwanej używania wspomnianej nazwy dla importowanego, oryginalnego leku stanowi oczywiste pozbawienie efektywnego dostępu do rynku leków, gdyż bez uzasadnionego powodu stawia pozwaną w gorszej sytuacji w stosunku do innego importera równoległego.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego powszechne przyzwolenie w przypadku importu równoległego na zamianę znaku towarowego na znak stosowany przez producenta w Polsce, świadczy o świadomości, że nazwa leku, zwłaszcza stosowana konsekwentnie od wielu lat, kreuje rynek. Brak możliwości korzystania z takiej nazwy powoduje zatem brak efektywnego dostępu do danego rynku, istniejącego już w państwie importu w dacie wprowadzania do obrotu importowanego produktu leczniczego. Tymczasem importer nie powinien być „zmuszany” do tworzenia nowego rynku lub do wypracowania dostępu do rynku przez działania marketingowo-promocyjne.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego powódka wniosła skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie, w różnych konfiguracjach, art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p., art. 155 ust. 3 p.w.p., art. 34 TFUE, art. 36 TFUE, art. 21a ust. 9 pkt 1 pr.farm. Stanowisko skarżącej sprowadzało się do zakwestionowania poglądów o tym, że art. 21a ust. 9 pkt 1 pr.farm. wyłącza bezprawność naruszenia znaku

towarowego, że okoliczność niezgłoszenia w sprzeciwie zarzutu naruszenia znaku towarowego w odpowiedzi na notyfikację ze strony pozwanej uniemożliwia podniesienie go w przyszłości i uzyskanie ochrony oraz, że stosowanie wspomnianego znaku przez F. sp. z o.o. było obiektywnie konieczne w celu zapewnienia jej dostępu do rynku.

Powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji. W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o jej oddalenie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istotą sporu była kwestia legalności umieszczenia przez pozwaną znaku towarowego B. na nowym opakowaniu leku sprowadzanego do Polski w ramach importu równoległego, obok znaku B., używanego przez powódkę na Litwie w celu oznaczenia tego samego leku. Wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego argumenty przywołane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie uzasadniają przyjęcia, że użycie znaku towarowego B. nie było bezprawne w rozumieniu art. 296 ust. 2 p.w.p.

Artykuł 21a ust. 9 pr.farm. nie stanowi autonomicznej podstawy prawnej użycia przez importera równoległego, w tym pozwaną, spornego znaku towarowego. Przepis ten nie jest ani źródłem uprawnienia pozwanej, ani źródłem „ustawowej zgody na użycie określonej nazwy”, która działanie importera miałaby czynić legalnym – mieszczącym się w ramach obowiązującego porządku prawnego. Wydanie pozwolenia na import równoległy oraz unormowana w art. 21a ust. 9 pr.farm. możliwość wprowadzenia importowanego produktu do obrotu pod bliżej określonymi nazwami mają swą doniosłość w sferze prawa publicznego. Dopuszczalność prowadzenia określonej działalności czy podejmowania czynności danego rodzaju same w sobie nie stanowią jednak wystarczającej podstawy do ingerencji w sferę praw podmiotów prywatnych z powołaniem się na legalność tych działań w świetle prawa administracyjnego.

Omawiany przepis to unormowanie o charakterze publicznoprawnym, odnoszące się do nazw leków dopuszczalnych z punktu widzenia prawa administracyjnego. Kategorie nazw wyliczone w art. 21a ust. 9 pkt 1-3 pr.farm.

wyznaczają sferę swobody, która w ramach procedury importu równoległego istnieje w oznaczaniu leków wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z przepisu tego wynika jedynie administracyjny obowiązek zastosowania nazwy mieszczącej się w jednej z kategorii zawartych w przywołanym unormowaniu – a nie uprawnienie importera do używania znaków towarowych, do których prawa ochronne przysługują innym podmiotom. Konieczność realizacji obowiązku administracyjnoprawnego nie ma wpływu na skuteczność ochrony praw ze znaku towarowego. Zasadniczo nie wpływa ona także na realizację kryteriów BMS, gdyż art. 21a ust. 9 pkt 3 pr.farm. umożliwia oznaczanie leku również nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego.

Jedynie na marginesie wypada zauważyć, że przyjęta przez Sąd drugiej instancji wykładnia art. 21a ust. 9 pr.farm. w zasadzie pozbawiałaby jakiegokolwiek skuteczności ochronę znaków towarowych producentów leków stanowiących przedmiot importu równoległego. Czyniłaby także zbędnym przeprowadzanie w sprawie testu BMS, gdyż działanie pozwanej w ogóle nie stanowiłoby bezprawnego naruszenia znaku towarowego i to już na płaszczyźnie polskiego prawa, bez względu na zasady jednolitego rynku unijnego.

Za nietrafne trzeba także uznać stanowisko, że użycie przez pozwaną znaku towarowego powódki stanowiło warunek wprowadzenia importowanego równoległego leku na polski rynek, a sprzeciw powódki wobec opatrzenia tego leku nazwą używaną w Polsce prowadził do sztucznego podziału wspólnego rynku. Z art. 34 i 35 TFUE, będących fundamentem unijnej zasady swobody przepływu towarów, a szerzej: jednolitego rynku, wynika zasadnicza dopuszczalność praktyki importu równoległego. Na stosowanie zakazów lub ograniczanie tej zasady, m.in. w celu ochrony własności przemysłowej i handlowej, zezwala art. 36 zd. 1 TFUE, przy czym z art. 36 zd. 2 TFUE wynika, że zakazy i ograniczenia nie powinny stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi. Kryteria BMS, wskazane uprzednio w ramach prezentacji stanowiska Sądu Okręgowego, pozwalają ocenić, czy powoływanie się na prawo do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się przez podmiot uprawniony wprowadzeniu do obrotu importowanych równoległego i przepakowanych produktów

mieści się w ramach wyłączenia z art. 36 zd. 1 TFUE, czy – przeciwnie – stanowi formę sztucznego podziału rynków (ograniczeń w handlu) między państwami członkowskimi.

W sprawie nie budziło wątpliwości, że samo przepakowanie importowanego produktu przez pozwaną było obiektywnie konieczne i dopuszczalne w świetle kryteriów B.. Znalazło to wyraz w stanowisku procesowym powódki, która ostatecznie zakwestionowała wyłącznie możliwość używania przez F. sp. z o.o. znaku towarowego stosowanego przez B. dla towarów sprzedawanych w Polsce. Co się tyczy tej właśnie kwestii, czyli możliwości umieszczenia na nowym opakowaniu znaku towarowego B., to Sąd Apelacyjny zinterpretował przesłankę obiektywnej konieczności w ten sposób, że importowany równolegle produkt leczniczy powinien mieć zapewniony efektywny dostęp do „ryнку państwa importu tj. do rynku już istniejącego w państwie importu w dacie rozpoczęcia wprowadzania do obrotu importowanego równolegle produktu leczniczego, co jest z kolei determinowane przez popyt na ten produkt istniejący w tej dacie”, a importer równoległy nie może „być »zmuszany« do tworzenia nowego rynku, czy nowego segmentu rynkowego” (s. 46-47 uzasadnienia).

Słowo „rynek” jest dalece wieloznaczne i w ramach języka prawniczego, podobnie jak prawnego, może być rozumiane na różne sposoby. W wykładni pojęcia dostępu do rynku konieczne jest zatem dążenie do uniknięcia błędu ekwiwokacji polegającego na tym, że w toku tego samego rozumowania słowa „rynek” i dostęp do niego miałyby odmienne znaczenie. Z jednej strony oznaczałyby bowiem możliwość czerpania korzyści z rozpoznawalności nazwy handlowej produktu w danym państwie, a z drugiej strony – możliwość rzeczywistego wykonywania w tym państwie działalności handlowej. Sąd Apelacyjny uległ, jak się zdaje, wspomnianemu błędowi, gdyż „brak dostępu do rynku” w znaczeniu niemożności korzystania z popytu związanego z istniejącą w Polsce pozycją znaku towarowego B., wypracowaną przez powódkę, utożsamił z „brakiem dostępu do rynku” jako jedną z przesłanek B., odnoszących się do niedozwolonego podziału rynków (ograniczeń w handlu) między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Skarżąca trafnie zakwestionowała to stanowisko Sądu Apelacyjnego. W świetle kryteriów B. „dostęp do rynku” nie oznacza „dostępu do pozycji rynkowej”; jednolity rynek Państw Członkowskich Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie udzieleniu ochrony znakowi towarowemu wykorzystywanemu przez producenta w państwie docelowym importu równoległego w sytuacji, w której podmiot naruszający prawa do tego znaku kieruje się chęcią osiągnięcia większego zysku. Ochrona znaków towarowych nie może prowadzić do sztucznego podziału rynku unijnego na rynki poszczególnych państw członkowskich, co jednak nie oznacza, że podmiot uprawniony z tytułu znaku towarowego ma obowiązek dopuszczania innych przedsiębiorców do nieodpłatnego korzystania z tego znaku tylko dlatego, że brak takiego dopuszczenia stawiałby innego przedsiębiorcę w gorszej pozycji rynkowej.

Także w orzecznictwie dotyczącym ochrony znaków towarowych w przypadku importu równoległego utrwalony jest pogląd, że przesłanka niezbędności (dostępu do rynku) zostaje spełniona, gdy przepisy lub praktyka w państwie przywozu uniemożliwiają wprowadzanie produktów na rynek tego państwa w takich samych opakowaniach jak te, w których są one wprowadzane do obrotu w państwie członkowskim wywozu; nie zostaje natomiast spełniona, jeżeli przepakowanie produktu wynika wyłącznie z chęci uzyskania korzyści gospodarczej przez podmiot dokonujący importu równoległego (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26 kwietnia 2007 r., C-348/04, Boehringer II, pkt 36 i 37). Stanowisko to podzielane jest także obecnie (opinia Rzecznika Generalnego TSUE przedstawiona 13 stycznia 2022 r. w połączonych sprawach C-253/20 i C-254/20 Impexeco, pkt 56, zob. także pkt 77).

W sprawie nie zostało ustalone, że wprowadzenie w Polsce do obrotu sprowadzanego z Litwy leku B. byłoby niemożliwe, a Sąd drugiej instancji poprzestał w istocie na konkluzji, że nie pozwalałoby to importerowi na uzyskanie pozycji rynkowej równorzędnej z tym samym (takim samym) lekiem od wielu lat sprzedawanym w Polsce pod inną nazwą. Przyjęte przez Sąd drugiej instancji kryterium badania w istocie nie prowadziło zatem do stwierdzenia, że w sprawie spełniona została jedyna sporna między stronami przesłanka testu B..

Na marginesie należy dodać, że importer równoległy, w razie braku możliwości korzystania ze znaku towarowego używanego już wcześniej przez producenta dla identycznego produktu w państwie przywozu, rzeczywiście znajdzie się w relatywnie trudniejszej pozycji. Będzie musiał bowiem konkurować z producentem, który ma już wypracowaną renomę i bazę klientów, a w przypadku leku – także lekarzy czy farmaceutów, przyzwyczajonych do określonej nazwy handlowej. Sytuacja taka istotnie może stawiać przed importerem wyzwanie prowadzenia działań marketingowych, sprzedażowych etc. w celu pozyskania podmiotów zainteresowanych importowanym produktem. Opisane działania stanowią jednak normalne praktyki biznesowe, zwykle prowadzone wcześniej przez samego producenta. Próba korzystania z lokalnie znanego znaku towarowego w miejsce lub obok znaku stosowanego w państwie wywozu stanowi zatem przejaw dążenia do osiągnięcia korzyści kosztem wcześniejszych starań producenta danego towaru. Powstaje także wątpliwość, czy producent - uprawniony ze znaku towarowego miałby interes w dbaniu o rozpoznawalność stosowanej przez siebie nazwy produktu, jeśli po osiągnięciu odpowiedniej pozycji rynkowej byłby zmuszony do nieodpłatnego dzielenia się nią z podmiotami dokonującymi importu równoległego jego produktu.

Nie było także uzasadnione przyjęcie, że w świetle art. 296 ust. 2 p.w.p. przesłanką wyłączającą bezprawność naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest istnienie praktyki rynkowej polegającej na niesprzeciwianiu się przez producentów leków korzystaniu przez importerów równoległych ze znaków towarowych przysługujących tym producentom. Nawet jeżeli inne podmioty nie korzystają z możliwości ochrony praw do znaków towarowych, a praktyka taka ma charakter powszechny, to nie wpływa ona na fakt przysługiwania powódce roszczeń z art. 296 p.w.p. Korzystanie z praw podmiotowych zasadniczo ma charakter dyspozytywny, a niewystępowanie z żądaniami ochrony znaku towarowego może wynikać z różnych przyczyn, w tym z dyskrecjonalnej, autonomicznej decyzji podmiotu uprawnionego. Nie podważa to jednak stwierdzenia, że w razie bezprawnego naruszenia prawa ochronnego uprawnionemu przysługują roszczenia, o których mowa w art. 296 p.w.p.

O niezasadności zgłoszonych przez powódkę żądań udzielenia ochrony sądowej nie mogły także przesądzać racje nawiązujące do tego, że powódka sprzeciwu co do zamiany znaku towarowego nie zgłosiła pozwanej już w odpowiedzi na notyfikację o zamiarze przepakowania importowanego równoległego leku. W tym punkcie Sąd Apelacyjny stwierdził, że niewyrażenie sprzeciwu wobec określonych działań importera równoległego w rozsądnym terminie (15 dni, zgodnie z orzecznictwem TSUE) oznacza *de facto* potwierdzenie przez uprawnionego, że zostały spełnione wszystkie warunki dopuszczalności (legalności) rozpoczęcia i prowadzenia importu równoległego danego leku.

Powyższe stanowisko było jednak łączone, niejednolicie, najpierw z naruszeniem przez Sąd Okręgowy art. 296 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 34 TFUE i art. 36 TFUE (s. 45 uzasadnienia), a następnie z konstrukcją nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c. – s. 51-52), z przywołaniem orzeczenia zapadłego w innej sprawie. Nie jest zatem pewne, czy działania pozwanej zostały uznane za legalne, a co za tym idzie – skarżącej nie przysługiwały w ogóle roszczenia ochronne, czy roszczenia te wprawdzie powstały, jednak nie mogły być skutecznie dochodzone z powodu nadużycia prawa podmiotowego przez powódkę, która w stosownym czasie nie uprzedziła pozwanej o niedopuszczalności korzystania ze spornego znaku towarowego.

Jeżeli więc Sąd Apelacyjny przyjął, że działania pozwanej były pierwotnie (*ex ante*) legalne z uwagi na zrealizowanie się kryteriów BMS, to wystarczające jest w tym punkcie odesłanie do wcześniejszych rozważań dotyczących rozumienia przesłanki obiektywnej konieczności przepakowania importowanego równoległego leku, w tym opatrzenia go znakiem stosowanym przez uprawnionego w kraju docelowym. W świetle tych rozważań samo pominięcie przez powódkę w odpowiedzi na notyfikację kwestii korzystania ze znaku towarowego nie powodowałoby pozbawienia skarżącej roszczeń powstałych w związku z użyciem przysługującego jej prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli to użycie okazało się bezprawne, tzn. nie znajdowało uzasadnienia w przesłankach B..

Jeżeli natomiast uznano, że dochodzenie przez skarżącą roszczeń określonych w art. 296 oraz art. 286 p.w.p. stanowiło przejaw nadużycia prawa

podmiotowego, to takie stanowisko powinno znaleźć wyraźny i pełny oddźwięk w treści uzasadnienia zaskarżonego wyroku, a nie sprowadzać się w istocie do zreferowania motywów orzeczenia wydanego w innej sprawie. Jedynie marginalnie należy wskazać, że dokonanie notyfikacji zamiaru przepakowania, stanowiącej jedno z kryteriów testu B., jest obowiązkiem importera równoległego i ma na celu w pierwszym rzędzie ochronę podmiotu uprawnionego ze znaku towarowego. W ramach poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych trudno dopatrzeć się przyczyn, dla których nieuprzedzenie pozwanej przez powódkę konkretnie o zamiarze ochrony znaku towarowego miałyby prowadzić do odmówienia powódce ochrony sądowej, z powołaniem się na nadużycie prawa podmiotowego. Co do zasady od podmiotów, których prawa są naruszane, nie jest wymagane uprzedzanie potencjalnych naruszcycieli o konsekwencjach bezprawnego działania, a możliwość skorzystania z roszczeń ochronnych nie jest uzależniona od wcześniejszego zawiadomienia naruszcyciela o zamiarze podjęcia obrony lub od sprzeciwienia się w określonym terminie zapowiadанemu (notyfikowanemu) naruszeniu.

Nie było także podstaw do przeprowadzenia przez Sąd Apelacyjny oceny zachowania powódki jako sprzeciwiania się dalszej dystrybucji towarów oznaczonych znakiem towarowym. Generalnie działania dopuszczalne na gruncie art. 155 ust. 1 i 2 p.w.p. nie stanowią naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, a co za tym idzie – nie mogą prowadzić do skutecznego dochodzenia ochrony unormowanej w art. 296 p.w.p. Możliwość wyrażenia przez podmiot uprawniony sprzeciwu, o którym mowa w art. 155 ust. 3 p.w.p., tyczy się wyłącznie przypadków wyczerpania prawa; nie ma podstaw do rozciągania jej na sytuacje dochodzenia roszczeń wiążących się z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy.

Wprawdzie uregulowane w art. 155 p.w.p. zagadnienie wyczerpania prawa ochronnego z reguły wiąże się z importem równoległym, lecz dotyczy sytuacji odmiennej od analizowanej w niniejszej sprawie. Odnosi się bowiem do bliżej określonych działań dotyczących towarów już opatrzonych znakiem towarowym (art. 155 ust. 1 i 2 p.w.p.), które zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą. Tymczasem w stanie faktycznym sprawy

to pozwana opatrywała (pochodzące od uprawnionego) towary cudzym znakiem towarowym i wprowadzała je do obrotu na terenie Polski bez zgody tego uprawnionego. Przepakowanie towaru z użyciem znaku towarowego, którym był on oznaczony w państwie wywozu, należy natomiast odróżnić od przepakowania towaru z nałożeniem nań innego znaku w miejsce (lub – jak w sprawie – obok) znaku używanego w państwie wywozu.

Wobec trafności zarzutów skargi kasacyjnej, skarga ta podlegała uwzględnieniu na podstawie art. 398¹⁵ § 1 zd. 1 k.p.c.