



Sygn. akt I CSK 534/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Józef Frąckowiak

SSN Irena Gromska-Szuster

Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powództwa B. GmbH & Co. KG z siedzibą w I. (Niemcy)

przeciwko F. Spółce z o.o. w W.

o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 27 czerwca 2014 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 22 stycznia 2013 r.,

**oddala skargę kasacyjną i zasądza od strony powodowej
na rzecz pozwanej kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) zł tytułem
zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 12 maja 2012 r. oddalił powództwo B. & Co. KG w I. (Niemcy) przeciwko F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o: 1) zakazanie pozwanej naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego M., zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Alicante, polegającego na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu importowanych z Rumunii przepakowywanych produktów [...] w opakowaniu zawierającym 3 ampułki, oznaczonych tym znakiem towarowym; 2) nakazanie pozwanej zniszczenia opakowań importowanych z Rumunii i przepakowanych produktów będących własnością pozwanej, które zostały opatrzone zarejestrowanym na rzecz powoda wspólnotowym znakiem towarowym [...] oraz 3) zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenie określone w pkt 1), a także upoważnienie powoda do zastępczego opublikowania ogłoszenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwaną tego obowiązku.

Sąd Apelacyjny wyrokiem zaskarżonym skargą kasacyjną oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego. Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia i wnioski.

Powodowi przysługuje prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego [...] zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem [...], którym opatruje on produkt [...], dopuszczony do obrotu w opakowaniach 1, 3 lub 5 ampułek; w Polsce oferuje go w opakowaniach zawierających 3 ampułki.

Pozwana uzyskała zezwolenie na import równoległy z Rumunii produktu [...] w opakowaniach 3 oraz 5 ampułek i zawiadomiła powoda o zamiarze jego importowania w opakowaniach z 5 ampułkami, przepakowywania i oferowania w Polsce w opakowaniach zawierających 3 i 5 ampułek; na żądanie powoda przedstawiła mu próbkę przepakowanego produktu. Powód sprzeciwił się przepakowaniu twierdząc, że nie jest to niezbędne do sprzedaży produktu. Pomimo sprzeciwu pozwana sprzedaje przepakowany lek. Przepakowanie to jest niezbędne dla zapewnienia efektywnego dostępu do polskiego rynku, na którym nie oferuje się produktu w innych opakowaniach niż 3 ampułki, co jest uzasadnione

wskazany przez producenta sposobem dawkowania leku (jednorazowo maksymalnie 3 ampułki) oraz praktyką medyczną i nie pociąga za sobą pogorszenia jego stanu. Nowe opakowanie zawiera wyraźne wskazanie wytwórcy, importera równoległego oraz podmiotu odpowiedzialnego za przepakowanie a jego wygląd nie szkodzi reputacji powoda ani samego produktu.

Sąd Apelacyjny, dokonując oceny zasadności dochodzonych roszczeń przez pryzmat art. 13 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona: Dz. U. UE.L z 2009 r., Nr 78, poz. 1 ze zm.; dalej: „Rozporządzenie Rady nr 207/2009”) i odwołując się do wykładni tego unormowania zaprezentowanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w wyrokach: z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 *Bristol-Meyers Squibb vs Paranova*, Zb. Orz. WE z 1996 r., s. I-3457, pkt 54; z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 *Parfums Christian Dior*, Rec. Str. I-6013, pkt 45; z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 *Boehringer II*, Zb. Orz. WE z 2007 r., s. I-3391, pkt 47) uznał, że powód nie ma prawnie uzasadnionych podstaw, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi przez pozwaną produktem [...] w opakowaniu zawierającym 3 ampułki.

W skardze kasacyjnej, opartej na obu podstawach określonych w art. 398³ § 1 k.p.c., powód zarzucił naruszenie:

- art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 207/2009 przez błędną wykładnię polegającą na niezasadnym przyjęciu, że uprawniony ze znaku towarowego nie ma prawa sprzeciwienia się importowi równoległemu produktu przepakowanego w sytuacji, gdy istnieje obiektywna możliwość (prawna i faktyczna) wprowadzenia do obrotu przez importera produktu w kraju importu w opakowaniu, w jakim został zakupiony w kraju eksportu, gdyż importer równoległy musi mieć efektywny dostęp do rynku, co oznacza konieczność przepakowania determinowaną jedynie dostępem do tego segmentu rynku, w którym importer osiąga największe korzyści ekonomiczne;

- art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 207/2009 przez błędną wykładnię w następstwie bezzasadnego uznania, że oznaczenie przez importera równoległego opakowań, na które nakłada znak towarowy uprawnionego, własnych elementów wizualizacyjnych, stosowanych w celu odróżnienia produktów

pochodzących od importera równoległego i budowania własnej pozycji rynkowej nie uzasadnia prawa uprawnionego do wspólnotowego znaku towarowego do sprzeciwienia się dalszemu obrotowi towarami;

- art. 378 § 1 w związku z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie przez Sąd Apelacyjny apelacji powoda w jej granicach wobec ogólnikowego odniesienia się do zarzutu ujętego w pkt 2.1.1. apelacji i niewyjaśnienia przyczyn pominięcia przy wykładni art. 13 ust. 2 Rozporządzenia nr 207/2009 stanowiska wyrażonego w orzeczeniach ETS wskazanych przez powoda;

- art. 386 § 4 w związku z art. 378 § 1, art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c. przez nieuchylenie wyroku Sądu Okręgowego mimo nierozpoznania przez Sąd Okręgowy istoty sprawy oraz

- art. 385 w związku z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 207/2009 przez oddalenie apelacji podlegającej uwzględnieniu.

Powołując się na tak ujęte podstawy kasacyjne, powód wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania bądź uwzględnienie powództwa w całości. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej powód wskazał również na zasadność skierowania w niniejszej sprawie do ETS pytania prejudycjalnego opartego na zagadnieniach prawnych wskazanych we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od powoda kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W judykaturze utrwalił się pogląd, zgodnie z którym naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera braki uniemożliwiające kontrolę kasacyjną (zob. m.in. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1997 r.,

I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01 - nie publ. oraz z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, Nr 4, poz. 83). Wbrew odmiennemu zapatrywaniu skarżącego - wskazującemu na naruszenie tych przepisów w związku z zarzutem obrazy art. 378 § 1 k.p.c. - uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie jest dotknięte takimi wadami; wynika z niego jednoznacznie, na jakich przesłankach faktycznych i prawnych zostało oparte rozstrzygnięcie oraz z jakich przyczyn podniesiony w apelacji zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 328 § 2 k.p.c. nie zasługiwał na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny, wyjaśniając podstawę prawną rozstrzygnięcia odwołał się do wykładni art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 207/2009, dokonanej w orzecznictwie ETS (str. 20, 21 i 25 uzasadnienia). Trafności wniosków wyprowadzonych z analizy tego orzecznictwa oraz ich zgodności ze stanowiskiem prezentowanym przez strony nie może skutecznie podważyć zarzut naruszenia art. 378 § 1 w związku z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c.

W świetle powyższej konstatacji, za bezzasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 386 § 4 w związku z art. 378 § 1, art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zostało już wyjaśnione, że art. 385 i art. 386 k.p.c. w zasadzie nie mogą stanowić samodzielnej podstawy służącej do formułowania zarzutów naruszenia przepisów postępowania. Podniesienie w skardze kasacyjnej obrazy tych przepisów może prowadzić do jej uwzględnienia, jeżeli zostały jednocześnie przytoczone naruszenia innych przepisów postępowania lub prawa materialnego prowadzące do wniosku, że sąd drugiej instancji błędnie ocenił zasadność apelacji (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 15 lutego 2002 r., III CKN 567/00, nie publ. i z dnia 4 grudnia 2013 r., II CSK 155/13, nie publ. oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2013 r., IV CSK 385/12, OSNC 2013, nr 10, poz. 119).

Według skarżącego, Sąd Apelacyjny naruszył art. 386 § 4 k.p.c. wskutek nierozpoznania przez Sąd Okręgowy istoty sprawy, na co mają wskazywać braki uzasadnienia objęte zarzutem naruszenia art. 378 § 1 w związku z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c. Skoro jednak zarzut uchybienia tym ostatnim przepisom okazał się bezzasadny, to zamierzonego skutku nie mógł odnieść - powiązany z nimi -

zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. Na marginesie wypada przypomnieć, że o nierozpoznaniu istoty sprawy w rozumieniu tego przepisu można mówić tylko wtedy, gdy sąd pierwszej instancji w ogóle nie zbadał podstawy merytorycznej dochodzonego roszczenia; nie chodzi tu natomiast o niedokładności postępowania, polegające na tym, że sąd pierwszej instancji nie wziął pod rozwagę wszystkich dowodów, które mogły służyć do należytego rozpoznania sprawy lub - jak zarzucił skarżący - nie rozważył wszystkich okoliczności (zob. m.in. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 3 czerwca 2011 r., III CSK 330/10, nie publ., z dnia 12 grudnia 2012 r., V CZ 75/13 nie publ. oraz z dnia 25 kwietnia 2014 r., II CZ 117/13, nie publ.).

Na uwzględnienie nie zasługiwały zarzuty naruszenia art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 207/2009, prowadzącego - w ocenie skarżącego - do oddalenia apelacji z obrazą art. 385 k.p.c. Zarzuty te oparte zostały na założeniach sprzecznych z ustaleniami faktycznymi przyjętymi za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Z ustaleń tych wynika jednoznacznie, że na terytorium Polski utrwaliła się praktyka sprzedaży [...] wyłącznie w opakowaniach zawierających 3 ampułki. Skoro - wbrew twierdzeniom skarżącego - nie ma na tym obszarze kilku segmentów rynku, wniosek co do braku faktycznej możliwości wprowadzenia przez pozwaną do obrotu wymienionego leku, zakupionego w państwie eksportu w opakowaniach zawierających 5 ampulek oraz konieczności jego przepakowania, należy uznać za trafny. Konkluzji tej z pewnością nie można uznać za wynik błędnej wykładni art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 207/2009, zarzucanej Sądowi Apelacyjnemu. Wbrew odmiennemu zapatrywaniu skarżącego, konieczności przepakowania nie wyłącza możliwość zaopatrzenia się przez importera równoległego w inne produkty lecznicze wprowadzone do obrotu przez uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, co do których nie zachodzi konieczność przepakowania. Obiektywna niezbędność przepakowania zachodzi bowiem wtedy, gdy uprawniony z rejestracji wprowadził do obrotu taki sam lek w różnych opakowaniach w różnych państwach członkowskich a przepakowanie przez importera jest niezbędne do tego, aby móc zaoferować ten lek do sprzedaży w państwie importera. Stanowisko to - co prawidłowo dostrzegł Sąd Apelacyjny - wynika z wykładni art. 13 ust. 2

Rozporządzenia Rady nr 207/2009 utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.

Bezpodstawny jest również zarzut skarżącego, wskazujący na to, że Sąd Apelacyjny, interpretując powołany przepis, wykluczył możliwość skutecznego sprzeciwienia się przez uprawnionego do wspólnotowego znaku towarowego dalszemu obrotowi towarami w razie oznaczenia przez importera równoległego opakowań, na które nakłada znak towarowy uprawnionego, „własnych elementów wizualizacyjnych” w celu odróżnienia produktów tego importera i budowania własnej pozycji rynkowej. Sąd Apelacyjny takiego poglądu nie wyraził; przeciwnie, uznał, że działanie takie może szkodzić renomie znaku towarowego, jednak powód nie wykazał, że w konkretnym stanie faktycznym ocena taka byłaby uzasadniona.

Wobec bezskuteczności zarzutów błędnej wykładni art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 207/2009, za chybione uznać należy połączone z nimi zarzuty naruszenia art. 385 k.p.c.

W sprawie nie zachodziła potrzeba wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym, opartym na wskazanych przez skarżącego zagadnieniach prawnych. Zagadnienia te, nawiązujące wprost do zarzutów naruszenia prawa materialnego, oparte zostały na założeniach oderwanych od stanu faktycznego sprawy. Nie mają one zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. orzekł, jak w sentencji.