STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
přednesené dne 13. července 2006 [1]

1. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) se týká výkladu čl. 98 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství [2] (dále jen „nařízení").

Nařízení

2. Článek 1 nařízení stanoví:

„1. Ochranná známka pro výrobky nebo služby, která je zapsána za podmínek a způsobem stanoveným v tomto nařízení, se dále nazývá ‚ochranná známka Společenství'.

2. Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak."

3. Článek 9 nařízení stanoví v rozsahu, který je relevantní v projednávané věci:

„1. Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána [...];

[...]

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména:

a) umísťovat označení na výrobky [...]“

4. Článek 91 odst. 1 nařízení vyžaduje, aby členské státy určily na svém území omezený počet „soudů pro ochranné známky Společenství“ prvního a druhého stupně. Článek 92 stanoví, že soudy pro ochranné známky Společenství mají mít výlučnou příslušnost ve věcech všech žalob týkajících se porušení ochranné známky Společenství.

5. Článek 98 odst. 1 nařízení stanoví:

„Zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství nebo že její porušení ze strany žalovaného hrozí, vydá, pokud tu nejsou zvláštní důvody pro to, aby tak nečinil, příkaz, kterým mu zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství. Přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.“

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

6. Článek 41 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“) [3] stanoví:

„Členové zajistí, aby jejich právní řád zahrnoval řízení k dodržování práv, uvedená v této části způsobem, umožňujícím účinné kroky vůči jakémukoli porušování práv k duševnímu vlastnictví, upravených touto Dohodou, včetně urychlených opatření k nápravě, která by zabránila porušování a opatření, která mají odrazující účinek vůči dalšímu porušování. [...]“

7. Článek 44 odst. 1 Dohody TRIPS stanoví:

„Soudní orgány budou mít pravomoc nařídit straně, aby upustila od porušování, s cílem mimo jiné zabránit propuštění dováženého zboží, které zahrnuje porušení práv

3 — Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace, schválené jménem Společenství, pokud jde o oblasti podléhající jeho působnosti, rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 (Úř. věst. L 336, s. 1; Zvl. vyd. 11/21, s. 80). Dohoda TRIPS byla zveřejněna v Úř. věst. 1994, L 336, s. 213.

k duševnímu vlastnictví, do obchodní sítě v jejich pravomoci ihned po proclení takového zboží. Členové nejsou povinni udělit takovou pravomoc v souvislosti s chráněným předmětem získaným nebo objednaným nějakou osobou před tím, než se dozvěděla nebo měla dostatečné důvody vědět, že obchodování takovým předmětem by s sebou neslo porušování práv k duševnímu vlastnictví."

8. Článek 61 Dohody TRIPS stanoví:

„Členové zajistí, aby přinejmenším v případech úmyslného padělání ochranné známky nebo porušení autorského práva v komerčním měřítku bylo zavedeno trestní řízení a tresty. Nápravná opatření budou zahrnovat trest odnětí svobody a/nebo peněžité pokuty dostatečně vysoké, aby působily jako odstrašující prostředek, odpovídající úrovni trestů za trestné činy, odpovídající závažnosti. Ve vhodných případech budou možná nápravná opatření zahrnovat rovněž zabavení, konfiskaci a zničení porušujícího zboží a jakéhokoliv materiálu a nástrojů, využívaných převážně k páchání trestného činu. Členové mohou zajistit, aby bylo zavedeno trestní řízení a tresty i v jiných případech porušení práv k duševnímu vlastnictví, zvláště těch, které jsou spáchány úmyslně a v komerčním měřítku."

9. Z judikatury Soudního dvora nicméně vyplývá, že vnitrostátní soudy jsou na základě práva Společenství povinny, pokud mají použít svá vnitrostátní pravidla za účelem nařízení opatření na ochranu práv, která patří do oblasti, na niž se tato Dohoda vztahuje a v níž Společenství již vydalo právní předpisy, jako v tomto případě do oblasti ochranných známek, učinit tak v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu dotyčných ustanovení Dohody TRIPS [4].

Použitelná vnitrostátní právní úprava

10. Článek 37 švédského zákona o ochranných známkách [5] stanoví sankci pokuty nebo odnětí svobody v případě porušení ochranné známky, ať již úmyslného, či způsobeného hrubou nedbalostí.

11. Článek 37a uvedeného zákona stanoví, že soud může na návrh majitele ochranné

4 — Rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989, bod 55). Podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32) jsou členské státy nyní povinny „[zajistit], aby v případě vydání soudního rozhodnutí zjišťujícího porušení práva duševního vlastnictví mohly soudní orgány vydat vůči porušovateli práv soudní zákaz dalšího porušování." Směrnice 2004/48 měla být provedena do 29. dubna 2006.

5 — Varumärkeslagen (1960:644).

známky zakázat porušiteli pod sankcí pokuty pokračovat v jednání, které představuje porušení.

14. Joacim Wärdell se proti tomuto rozsudku odvolal ke Svea hovrätt (odvolací soud ve Svea). Mimo jiné uplatňoval, že neexistuje důvod k obavám z dalšího porušování ochranné známky NOKIA, neboť uvedenou známku neužíval úmyslně ani z nedbalosti.

Spor v původních řízeních a předběžné otázky

12. Nokia Corporation (dále jen „Nokia") podala žalobu u Stockholms tingsrätt (okresní soud ve Stockholmu) proti J. Wärdellovi pro porušení její ochranné známky Společenství NOKIA. Nokia uplatňovala, že J. Wärdell dovážel do Švédska samolepky určené k přilepení na mobilní telefon označené ochrannou známkou NOKIA [6].

15. Svea hovrätt potvrdil závěr Stockholms tingsrätt, že J. Wärdell objektivně porušil ochrannou známku a že existuje nebezpečí, že by se mohl znovu dopustit téhož jednání. Vzhledem k tomu, že se J. Wärdell porušení ochranné známky nedopustil nikdy dříve a že mu lze vytýkat pouze nedbalost, Svea hovrätt usoudil, že není důvod považovat dovoz samolepek za součást pokračujícího porušování ochranné známky. Skutečnost, že nelze v budoucnosti zcela vyloučit možnost nového porušení práv Nokia k ochranné známce, sama o sobě neodůvodňuje zákaz dovozu pod sankcí pokuty. Svea hovrätt proto změnil rozsudek Stockholms tingsrätt a zamítl žalobu Nokia.

13. Stockholms tingsrätt rozhodl, že J. Wärdell organizoval dovoz samolepek do Švédska a že jeho nakládání se samolepkami představuje porušení ochranné známky v objektivním smyslu. Uvedený soud došel k závěru, že existuje nebezpečí opakování jednání, které představuje porušení. Vyslovil tedy zákaz dalšího takového jednání pod sankcí pokuty.

16. Nokia podala kasační opravný prostředek k předkládajícímu soudu. Uplatňuje, že samotná skutečnost, že J. Wärdell objektivně porušil ochrannou známku, postačuje k tomu, aby byl vydán požadovaný zákaz, a tvrdí, že v každém případě existuje nebezpečí, že se J. Wärdell dopustí dalšího porušení.

6 — Tento a následující body jsou převzaty ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, ve které ovšem nejsou uvedeny žádné další relevantní podrobnosti o skutkových okolnostech věci.

17. Předkládající soud má za to, že výsledek sporu mezi účastníky řízení závisí na tom, zda článek 98 nařízení stanoví povinnost vydat zákaz pod sankcí pokuty, která jde nad rámec článku 37a zákona o ochranných známkách. Položil proto Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Je třeba pojem ‚zvláštní důvody' uvedený v čl. 98 odst. 1 první větě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce společenství vykládat v tom smyslu, že pokud soud určí, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství, může bez ohledu na ostatní okolnosti nevydat zvláštní zákaz pokračovat v jednání, jež představuje porušení, usoudí-li, že nebezpečí dalšího porušení není zjevné nebo že je jinak pouze omezené?

2) Je třeba chápat tento pojem tak, že pokud soud určí, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství, může i přesto, že neexistuje důvod pro nevydání zákazu jako ten, který je uveden v první otázce, nevydat takový zákaz z důvodu, že je zjevné, že na pokračování v jednání, jež představuje porušení, se jasně vztahuje obecný zákaz porušení stanovený vnitrostátními právními předpisy, a že žalovanému může být uložena trestní sankce v případě, že ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti pokračuje v protiprávním jednání?

3) Je-li odpověď na druhou otázku záporná, je v takovém případě namístě přijmout zvláštní opatření, například doplnit zákaz pokutou k zajištění dodržení tohoto zákazu, přestože na pokračování v jednání, jež představuje porušení, se jasně vztahuje obecný zákaz porušení stanovený vnitrostátními právními předpisy, a že žalovanému může být uložena trestní sankce v případě, že ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti pokračuje v protiprávním jednání?

4) Je-li odpověď na třetí otázku kladná, platí toto i v případě, že podmínky pro přijetí takových zvláštních opatření v případě obdobného porušení národní ochranné známky nejsou považovány za splněné?"

18. Písemná vyjádření předložili Nokia, J. Wärdell, francouzská vláda a Komise.

Jednání se nekonalo, neboť nebylo navrženo.

22. Mám za to, že znění a struktura nařízení naopak podporují zápornou odpověď.

K první otázce

19. Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda je třeba pojem „zvláštní důvody" uvedený v čl. 98 odst. 1 nařízení vykládat v tom smyslu, že pokud soud určí, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství, může bez ohledu na ostatní okolnosti nevydat zvláštní zákaz pokračovat v jednání, jež představuje porušení, usoudí-li, že nebezpečí dalšího porušení není zjevné nebo že je jinak pouze omezené.

23. Zaprvé, ustanovení čl. 98 odst. 1 nařízení je kogentní povahy. Stanoví, že pokud žalovaný *porušil* ochrannou známku Společenství, soud *vydá* příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání. Uvedená formulace odráží základní právo majitele ochranné známky zakázat porušování ochranné známky zakotvené v čl. 9 odst. 1 nařízení. Zjistí-li soud, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství, musí proto zásadně zakázat další jednání představující porušení. Z toho vyplývá, že pouze výjimečně, ze „zvláštních důvodů", může soud nevydat příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání. Pojem „zvláštní důvody" je tedy třeba vykládat restriktivně.

20. Nokia, francouzská vláda a Komise mají za to, že odpověď na tuto otázku by měla být záporná. S tím souhlasím.

24. Zadruhé, v preambuli nařízení je uvedeno, „že rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek Společenství musí mít účinky a vztahovat se na celé území Společenství, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a úřadu a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha"[7]. Nokia, francouzská vláda a Komise tvrdí, že uvedených cílů lze dosáhnout pouze jednotným

21. Joacim Wärdell zastává opačné stanovisko. Tvrdí, že znění i struktura nařízení podporují kladnou odpověď na první otázku. Cílem nařízení je navíc podporovat volný pohyb zboží. Je tedy třeba zamezit zbytečnému omezení obchodního styku.

7 — Patnáctý bod odůvodnění.

výkladem čl. 98 odst. 1. Posouzení nebezpečí pokračování v jednání představujícím porušení, jež zmínil Högsta domstolen, by nutně vedlo v různých členských státech k odlišným výsledkům. Jelikož platí základní zásada, že ochranná známka Společenství má požívat stejné ochrany v celém Společenství, samotné posouzení nebezpečí nemůže nikdy představovat „zvláštní důvod", na jehož základě je vnitrostátní soud oprávněn nevydat příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání. Dokazování nebezpečí budoucího jednání je navíc spojeno se zjevnými praktickými obtížemi. Pokud by byla pravděpodobnost pokračování v jednání představujícím porušení podmínkou vydání příkazu, kterým se zakazuje pokračovat v takovém jednání, byli by majitelé ochranných známek znevýhodněni a hrozilo by narušení jejich výlučného práva k jejich ochranné známce Společenství.

25. Ve výjimečných případech může být nebezpečí dalšího porušení jednou z okolností, které mohou jako celek skutečně představovat „zvláštní důvody" ve smyslu čl. 98 odst. 1. Otázka vnitrostátního soudu se však týká výhradně nebezpečí dalšího porušení „bez ohledu na ostatní okolnosti" [8].

26. Joacim Wärdell samozřejmě správně uplatňuje, že jedním z hlavních cílů nařízení je podporovat volný pohyb zboží [9]. Není ovšem zřejmé, jak by mohl být volný pohyb zboží dotčen silnou a jednotnou ochranou ochranných známek Společenství proti jejich porušování [10]. Taková ochrana naopak vyžaduje, aby bylo jednání představující porušení zásadně zakázáno. Nařízení navíc výslovně spojuje cíl podpory volného pohybu zboží se zavedením „ochrann[ých] znám[ek] Společenství, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Společenství" [11].

27. Konečně, je rovněž třeba mít na paměti, že v takových případech, jaký je dotčen

8 — Podobně, vzhledem k tomu, že vnitrostátní soud nežádá o příklady „zvláštních důvodů" a že tato otázka nebyla ve vyjádřeních učiněných před Soudním dvorem nijak rozebírána, mám za to, že v projednávané věci, jež je první věcí, ve které byl Soudní dvůr požádán o výklad čl. 98 odst. 1, není namístě takové příklady uvádět.

9 — První bod odůvodnění.

10 — Viz čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/48, uvedený v poznámce pod čarou 4, který stanoví, že opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví, na něž se vztahuje uvedená směrnice, „musí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek *právně dovoleného* obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití" (kurziva provedena autorem stanoviska). Článek 41 odst. 1 druhá věta Dohody TRIPS má podobný účinek.

11 — Druhý bod odůvodnění.

v projednávané věci, kdy uplatňované porušení spočívá v umístění označení totožného s ochrannou známkou Společenství na výrobky totožné s těmi, pro které je taková ochranná známka zapsána, je ochrana ochranné známky Společenství absolutní [12]. Za takových okolností by se v zásadě neměly uplatňovat žádné výjimky. V krajním případě by se taková výjimka snad mohla uplatnit tehdy, pokud je prakticky nemožné, aby žalovaný znovu porušil ochrannou známku, například (použijeme-li příklady uvedené Nokií) pokud je společností, která byla zrušena nebo pokud doba platnosti ochranné známky zanikla.

28. Mám tedy za to, že podmínka týkající se pojmu „zvláštní důvody" uvedená v čl. 98 odst. 1 nařízení není splněna tehdy, když soud určí, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství, a bez ohledu na ostatní okolnosti nevydá zvláštní zákaz pokračovat v jednání, jež představuje porušení, pouze z důvodu, že nebezpečí dalšího porušení není zjevné nebo že je jinak pouze omezené.

Ke druhé otázce

29. Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je zda, je třeba chápat pojem „zvláštní důvody" v čl. 98 odst. 1 nařízení tak, že pokud soud určí, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství, může i přesto, že neexistuje důvod pro nevydání zákazu jako ten, který je uveden v první otázce, nevydat takový zákaz z důvodu, že je zjevné, že na pokračování v jednání, jež představuje porušení, se jasně vztahuje obecný zákaz porušení stanovený vnitrostátními právními předpisy, a že žalovanému může být uložena trestní sankce v případě, že ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti pokračuje v protiprávním jednání.

30. Nokia, francouzská vláda a Komise tvrdí, že odpověď na tuto otázku by měla být záporná. Joacim Wärdell zastává opačné stanovisko, nepředkládá však žádná tvrzení a pouze odkazuje na své argumenty k první otázce.

31. Opět zde sdílím prvně uvedený názor.

32. Jak správně uplatňuje francouzská vláda, obecné ustanovení vnitrostátního právního předpisu nemůže z podstaty věci představovat „zvláštní" důvod. Při logickém výkladu z uvedeného pojmu vyplývá, že takový důvod by měl být zvláštní pro daný případ, z čehož dále vyplývá, že by se měl obvykle týkat skutkových, a nikoli právních otázek. Člen-

12 — Sedmý bod odůvodnění a čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení.

ské státy jsou v každém případě povinny podle čl. 44 odst. 1 a článku 61 Dohody TRIPS stanovit občanskoprávní i trestní sankce, včetně zákazu, za porušování práv duševního vlastnictví. Existence sankcí podle vnitrostátního práva tedy nemůže představovat zvláštní důvod pro nevydání zákazu podle čl. 98 odst. 1. Odmítnutí vydat příkaz, kterým se zakazuje jednání, podle čl. 98 odst. 1 z důvodu, že vnitrostátní právo upravuje určitou sankci, by podmiňovalo použití práva Společenství vnitrostátními právními předpisy. Takový důsledek by byl neslučitelný jak s předností práva Společenství, tak s jednotnou povahou nařízení. Tím by byl čl. 98 odst. 1 ve skutečnosti zbaven veškerého smyslu.

33. Takové opatření zakazující porušení, jaké je stanoveno v čl. 98 odst. 1, může být navíc za určitých okolností z hlediska majitele ochranné známky účinnější než obecný zákaz porušení, i pokud je s ním spojena sankce. Francouzská vláda uvádí, například, že podle francouzského práva konkrétní příkaz, kterým se zakazuje jednání představující porušení, opravňuje majitele ochranné známky požádat celní orgány a policii, aby zabránily tomu, aby došlo k zakázanému jednání, aniž by musel zahájit nové řízení týkající se nového porušení (které je časově i finančně nákladné).

34. V této souvislosti je namístě připomenout, jak podotýká Nokia, že uložení sankce stanovené v článku 37a švédského zákona o ochranných známkách není nutným důsledkem porušení. Je totiž podmíněno podáním zvláštní žaloby majitelem ochranné známky a prokázáním, že porušení bylo úmyslné nebo způsobené hrubou nedbalostí. Pokud tomu tak skutečně je, ochrana vyplývající z uvedené úpravy není zjevně srovnatelná s ochranou stanovenou čl. 98 odst. 1, který, jak znovu opakuji, výslovně vyžaduje, aby příkaz, kterým se zakazuje další jednání představující porušení, byl běžným postupem soudu v případě zjištění porušení.

35. Mám tedy za to, že podmínka týkající se pojmu „zvláštní důvody" v čl. 98 odst. 1 nařízení není splněna tehdy, když soud určí, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství, a nevydá zákaz pokračovat v jednání, jež představuje porušení, pouze z důvodu, že na pokračování v jednání, jež představuje porušení, se vztahuje obecný zákaz porušení stanovený vnitrostátními právními předpisy a že žalovanému může být uložena trestní sankce v případě, že ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti pokračuje v protiprávním jednání.

Ke třetí a čtvrté otázce

36. Je namístě zabývat se těmito otázkami společně.

37. Třetí otázka předkládajícího soudu je relevantní pouze v případě, že odpověď na druhou otázku je záporná, jak navrhuji v tomto stanovisku, a její podstatou je, zda je namístě přijmout zvláštní opatření, například doplnit zákaz pokutou, k zajištění dodržení tohoto zákazu, přestože i) na pokračování v jednání, jež představuje porušení, se vztahuje obecný zákaz porušení stanovený vnitrostátními právními předpisy a ii) žalovanému může být uložena trestní sankce v případě, že ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti pokračuje v protiprávním jednání.

38. Čtvrtá otázka vnitrostátního soudu je relevantní pouze tehdy, pokud je odpověď na třetí otázku kladná, a její podstatou je, zda toto platí i v případě, že podmínky pro přijetí takového zvláštního opatření v případě obdobného porušení národní ochranné známky nejsou považovány za splněné.

39. Nokia, francouzská vláda a Komise tvrdí, že odpověď na třetí a čtvrtou otázku by měla být kladná. S tím souhlasím.

40. Joacim Wärdell zastává opačné stanovisko. Dovolává se čl. 14 odst. 1 nařízení, které stanoví, že „porušení ochranné známky se řídí [...] vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky", a tvrdí, že pokud vnitrostátní právo stanoví obecný zákaz porušení a umožňuje uložení trestní sankce, existují tak dostatečná opatření zajišťující dodržení zákazu pokračování v jednání, jež představuje porušení.

41. Článek 14 odst. 1 však obsahuje slova „podle ustanovení hlavy X". Hlava X zahrnuje čl. 98 odst. 1. Jak jsem již zdůraznila, uvedené ustanovení je kogentní povahy. Podle zmíněného ustanovení soud, který shledal porušení ochranné známky Společenství, nejen vydá příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, jež představuje porušení, ale „přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu". Z této formulace jasně vyplývá, že

vnitrostátní právní předpisy by měly stanovit konkrétní opatření doplňující takový zákaz, a zajišťující tak jeho dodržování [13]. Obecný zákaz porušení stanovený vnitrostátními právními předpisy tedy není podle mého názoru postačující. Tento požadavek nesplňuje ani sankce, kterou je možno uplatnit pouze i) na základě uvážení vnitrostátního soudu, ii) na základě návrhu majitele ochranné známky a iii) vůči žalovanému, který se dopustí dalšího porušení úmyslně nebo z nedbalosti.

42. Podrobná úprava takových opatření sice přísluší vnitrostátnímu právu, musí však být nejen konkrétní, ale rovněž účinná z hlediska jejich účelu. To vyplývá ze zásady, že při neexistenci právní úpravy Společenství ohledně dotčené záležitosti přísluší vnitrostátnímu právnímu řádu každého členského státu, aby upravil procesní podmínky soudních řízení určených k zajištění ochrany práv, která procesním subjektům vyplývají z práva Společenství, za předpokladu, že tyto podmínky nejsou na jedné straně méně příznivé než ty, které se týkají obdobných řízení na základě vnitrostátního práva (zásada rovnocennosti), a že na druhé straně v praxi neznemožňují nebo nadměrně neztěžují výkon práv přiznaných právním řádem Společenství (zásada efektivity) [14]. Zákaz, který není vynucován, zjevně nesplňuje druhou zásadu. To však podle mého názoru nutně neznamená, že zákaz porušení ochranné známky musí být bezprostředně spojen s jinou sankcí. Musí být spíše jasně stanoveny důsledky porušení zákazu, a to buď konkrétně dotčeným vnitrostátním soudem, nebo obecněji vnitrostátními právními předpisy.

43. Pokud jde o čtvrtou otázku, mám za to, že z hlediska výše uvedeného rozboru není podstatné, že v dotčeném případě by podmínky pro přijetí takových zvláštních opatření uvedených v čl. 98 odst. 1 v případě obdobného porušení národní ochranné známky nebyly považovány za splněné. Článek 98 odst. 1 stanoví zvláštní požadavek, jehož podrobnosti musí být promítnuty do vnitrostátní právní úpravy, která se použije v případech porušení ochranné známky Společenství. Zásada rovnocennosti nevyžaduje, aby v případech, kdy právo Společenství zajišťuje vysokou úroveň ochrany práva odvozeného z práva Společenství, požívala rovnocenná práva odvozená z vnitrostátních právních předpisů (i pokud se jedná o harmonizovanou vnitrostátní úpravu) stejnou úroveň ochrany.

13 — Francouzské znění je ještě jasnější: „Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction".

14 — Viz, například, rozsudek ze dne 6. prosince 2001, Clean Car Autoservice (II) (C-472/99, Recueil, s. I-9687, bod 28).

Závěry

44. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázky položené Högsta domstolen (Švédsko) takto:

„První a druhá otázka

— Podmínka týkající se pojmu zvláštní důvody v čl. 98 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství není splněna tehdy, pokud soud určí, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství, a nevydá konkrétní zákaz pokračování v jednání, jež představuje porušení, i) pouze z důvodu, že nebezpečí dalšího porušení není zjevné nebo že je jinak pouze omezené, nebo ii) pouze z důvodu, že na pokračování v jednání, jež představuje porušení, se vztahuje obecný zákaz porušení stanovený vnitrostátními právními předpisy a žalovanému může být uložena trestní sankce v případě, že ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti pokračuje v protiprávním jednání.

Třetí a čtvrtá otázka

— Vnitrostátnímu právnímu řádu přísluší stanovit podrobná konkrétní opatření, která soud, jenž uloží žalovanému zákaz pokračovat v jednání, jež představuje porušení ochranné známky Společenství, musí na základě čl. 98 odst. 1 nařízení

č. 40/94 přijmout k tomu, aby zajistil dodržování takového zákazu. Taková opatření musí být účinná. Ke splnění požadavku stanoveného v čl. 98 odst. 1 nepostačuje, že i) na pokračování v jednání, jež představuje porušení, se vztahuje obecný zákaz porušení stanovený vnitrostátními právními předpisy a ii) žalovanému může být uložena trestní sankce v případě, že ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti pokračuje v protiprávním jednání. Je nutné přijmout konkrétní opatření, která zajistí dodržování zákazu i v případě, že podmínky pro přijetí takových zvláštních opatření v případě obdobného porušení národní ochranné známky nejsou považovány za splněné."