GENERALINĖS ADVOKATĖS ELEANOR SHARPSTON IŠVADA,

pateikta 2006 m. liepos 13 d. [1]

1. Šis Švedijos *Högsta Domstolen* (Aukščiausiasis Teismas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra susijęs su Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [2] (toliau – reglamentas) 98 straipsnio 1 dalies išaiškinimu.

Reglamentas

2. Reglamento 1 straipsnis numato:

„1. Prekėms arba paslaugoms yra skirtas prekių ženklas, įregistruotas laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų ir tvarkos (toliau – Bendrijos prekių ženklas).

2. Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje Bendrijoje: jis negali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis negali būti savininko teises anuliuojančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalykas, jo naudojimas negali būti uždraustas kitaip nei visos Bendrijos mastu. Šis principas yra taikomas, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.“

3. Reglamento 9 straipsnis numato, kiek tai susiję:

„1. Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

a) bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas <...>

<...>

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su vėlesniais pakeitimais.

2. Vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies nuostatomis galima, *inter alia*, uždrausti:

a) tokiu žymeniu žymėti prekes <...>“

4. Reglamento 91 straipsnio 1 dalis reikalauja, kad valstybės narės paskirtų ribotą skaičių jos teritorijoje esančių pirmosios ir antrosios instancijų teismų Bendrijos prekių ženklų teismais. 92 straipsnis numato, kad visos teisių pažeidimų bylos, susijusios su Bendrijos prekių ženklais, yra išskirtinai teismingos Bendrijos prekių ženklų teismams.

5. Reglamento 98 straipsnio 1 dalis numato:

„Jeigu Bendrijos prekių ženklų teismas nustato, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į Bendrijos prekių ženklą, jis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip, priima nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jis taip pat imasi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi.“

TRIPS sutartis

6. Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis) [3] 41 straipsnio 1 dalis numato:

„Valstybės narės užtikrina, kad intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo tvarka, numatyta šioje Sutarties dalyje, būtų apibrėžta jų įstatymuose taip, kad būtų leidžiama imtis efektyvių veiksmų prieš kiekvieną šioje Sutartyje numatytų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo veiksmą, įskaitant operatyvias priemones išvengti pažeidimų ir priemones, kurios sulaikytų nuo tolesnių pažeidimų. <...>“

7. TRIPS sutarties 44 straipsnio 1 dalis numato:

„Teismai turi teisę įpareigoti proceso šalį susilaikyti nuo pažeidinėjimo, *inter alia*, neleisti prekėms, kuriomis pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė, patekti į savo

3 — Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1 C priedas; Bendrijos vardu patvirtinta 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 94/800/EB jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994, p. 1). TRIPS sutartis yra OL L 336, 1994, p. 213.

jurisdikcijoje esančius prekybos kanalus iš karto po to, kai yra sutvarkomi importuojamų prekių muitinės dokumentai. Valstybės narės neprivalo naudotis tokia teise saugomo objekto atžvilgiu, kuris buvo asmens įsigytas ar užsakytas, iki jam sužinant ar turint rimtą pagrindą manyti, jog tokio objekto pardavimas reikštų intelektinės nuosavybės teisės pažeidimą."

9. Iš Teisingumo Teismo praktikos taip pat aišku, kad pagal Bendrijos teisę nacionaliniai teismai, taikydami nacionalines taisykles, skirtas apsaugoti teises, susijusias su TRIPS sutarties taikymo sritimi, kurioje Bendrija jau priėmė teisės aktų, pavyzdžiui, prekių ženklų srityje, tai privalo daryti kuo labiau atsižvelgdami į atitinkamų TRIPS sutarties nuostatų tekstą bei jomis siekiamą tikslą [4].

Atitinkama nacionalinė teisė

8. TRIPS sutarties 61 straipsnis numato:

„Valstybės narės numato, jog bent tyčinio prekės ženklo suklastojimo ar autorinių teisių piratavimo komerciniu mastu atvejais turi būti taikomas baudžiamasis procesas ir bausmės. Galimas žalos atlyginimo priemones sudaro laisvės atėmimas ir (ar) piniginės baudos, pakankamos, kad atgrasintų nuo pažeidinėjimo, ir atitinkančios bausmes, skiriamas už panašaus sunkumo nusikaltimus. Atitinkamais atvejais galimas žalos atlyginimo priemones taip pat sudaro neteisėtų prekių ir visų medžiagų bei įrangos, kurių naudojimas vyravo darant pažeidimą (prekių gamyboje), areštas, konfiskavimas bei sunaikinimas. Valstybės narės gali numatyti, kaip taikomas baudžiamasis procesas ir bausmės kitais intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atvejais, ypač jeigu pažeidimai daromi sąmoningai ir komerciniu mastu."

10. Švedijos prekių ženklų įstatymo [5] 37 skirsnis numato, kad tyčia ar dėl nusikalstamo neatsargumo padarytas teisių į prekių ženklą pažeidimas baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu.

11. Šio įstatymo 37a skirsnis numato, kad prekių ženklo savininko prašymu teismas gali

4 — 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimas *Anheuser-Busch*, C-245/02, Rink. p. I-10989, 55 punktas. Pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45) 11 straipsnį valstybės narės „užtikrina, kad priimdamos teismo sprendimą dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, teismo institucijos galėtų pažeidėjui taikyti draudimą tęsti pažeidimą". Direktyva 2004/48 turėjo būti įgyvendinta iki 2006 m. balandžio 29 dienos.

5 — *Varumärkeslagen* (1960:644).

pažeidėjui uždrausti tęsti pažeidimą, priešingu atveju skirdamas baudą.

14. J. Wärdell dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą Svea *Hovrätten* (Svea apeliacinis teismas). Jis teigė, be kita ko, kad nėra pagrindo bijoti, jog bus padaryti pakartotiniai pažeidimai, nes prekių ženklo NOKIA naudojimas nebuvo nei tyčinis, nei neatsargus.

Pagrindinis procesas ir prejudiciniai klausimai

12. *Nokia Corporation* (toliau – *Nokia*) Stokholmo *Tingsrätten* (Stokholmo apygardos teismas) pareiškė ieškinį J. Wärdell, teigdama, kad buvo pažeistos jos teisės į Bendrijos prekių ženklą NOKIA. *Nokia* teigė, kad J. Wärdell į Švediją importavo lipdukus, kurie turėjo būti klijuojami prie mobiliųjų telefonų ir turėjo NOKIA ženklą [6].

15. Svea *Hovrätten* patvirtino Stokholmo *Tingsrätten* nustatytas aplinkybes, kad J. Wärdell objektyviai pažeidė teises į prekių ženklą ir kad egzistavo tam tikra rizika, jog jis tai gali vėl padaryti. Tačiau, kadangi J. Wärdell prieš tai nebuvo padaręs teisių į prekių ženklą pažeidimo ir galėjo būti kaltinamas tik nerūpestingumu, *Hovrätten* manymu, nebuvo priežasties lipdukų importą laikyti tęstiniu teisių į prekių ženklą pažeidimu. Aplinkybė, kad negalima visiškai paneigti galimybės, jog ateityje jis vėl galėtų įvykdyti naują *Nokia* teisių į prekių ženklą pažeidimą, pati savaime negali pateisinti draudimo, kuris nustatytas kartu su baudžiamąja sankcija. Todėl *Hovrätten* pakeitė *Tingsrätten* sprendimą ir atmetė *Nokia* ieškinį.

13. Stokholmo *Tingsrätten* nustatė, kad J. Wärdell buvo susitaręs dėl lipdukų importo į Švediją ir kad jo su lipdukais susiję sandoriai buvo teisių į prekių ženklą pažeidimas objektyviąja prasme. Teismas nusprendė, kad egzistuoja rizika, jog jis gali padaryti pakartotinius pažeidimus. Todėl teismas uždraudė tęsti pažeidimus ir kartu paskyrė baudžiamąją sankciją.

16. *Nokia* padavė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. Ji teigė, kad vien tos aplinkybės, jog J. Wärdell objektyviai pažeidė teises į prekių ženklą, pakanka, kad, kaip to prašoma, būtų priimtas draudimas, ir teigia, kad bet kuriuo atveju egzistuoja rizika, jog J. Wärdell vykdys tolimesnius pažeidimus.

6 — Šis ir paskesni teiginiai yra iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, kuriame nėra daugiau svarbių detalių dėl faktinių aplinkybių.

17. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad ginčas tarp šalių yra susijęs su tuo, ar reglamento 98 straipsnyje yra įtvirtinta pareiga uždrausti ir skirti baudžiamąją sankciją, kuri yra platesnė nei įtvirtina Prekių ženklų įstatymo 37a skirsnyje. Todėl prašydamas priimti prejudicinį sprendimą jis pateikė šiuos klausimus:

„1. Ar 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 98 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje numatyta „ypatingų priežasčių“ sąvoka turi būti aiškinama taip, kad teismas, nustatęs, jog atsakovas pažeidė teises į Bendrijos prekių ženklą, gali, neatsižvelgdamas į kitas aplinkybes, nepriimti specialios nutarties, draudžiančios tolimesnį pažeidimą, jei teismas mano, kad tolimesnio pažeidimo rizika nėra akivaizdi arba bet kuriuo atveju labai ribota?

2. Ar Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 98 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje numatyta „ypatingų priežasčių“ sąvoka turi būti aiškinama taip, kad teismas, nustatęs, jog atsakovas pažeidė teises į Bendrijos prekių ženklą, nors ir nėra pagrindo nepriimti pirmajame klausime minėtos specialios nutarties, draudžiančios tęsti pažeidimą, gali vis tiek nepriimti tokios nutarties remdamasis tuo, kad yra aišku, jog tolesnis pažeidimas patenka į absoliutų nacionalinės teisės aktuose numatytą tolesnių pažeidimų draudimą, ir jei atsakovas toliau tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliks pažeidžiančius veiksmus, jam gali būti skirta baudžiamoji sankcija?

3. Jei atsakymas į antrąjį klausimą yra neigiamas, ar turi būti imtasi ypatingų priemonių, pavyzdžiui, nustatomas draudimas grasinant skirti piniginę baudą, kuria siekiama užtikrinti, kad draudimas nebus pažeistas, net kai yra aišku, jog tolesnis pažeidimas patenka į absoliutų nacionalinės teisės aktuose numatytą pažeidimų draudimą, ir jei atsakovas toliau tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliks pažeidžiančius veiksmus, jam gali būti skirta baudžiamoji sankcija?

4. Jei atsakymas į trečiąjį klausimą yra teigiamas, ar tai taikytina ir tais atvejais, kai nėra įvykdytos sąlygos imtis tokių specialių priemonių analogiško teisių į nacionalinį prekių ženklą pažeidimo atveju?“

18. *Nokia*, J. Wärdell, Prancūzijos vyriausybė ir Komisija pateikė rašytines pastabas. Niekas

neprašė žodinio proceso ir jis nebuvo surengtas.

22. Atvirkščiai, man atrodo, kad reglamento formuluotė ir sistema pagrindžia neigiamą atsakymą.

Pirmasis klausimas

19. Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar reglamento 98 straipsnio 1 dalyje numatyta ypatingų priežasčių sąlyga reiškia, kad teismas, nustatęs, jog atsakovas pažeidė teises į Bendrijos prekių ženklą, gali, neatsižvelgdamas į kitas aplinkybes, nepriimti specialios nutarties, draudžiančios tolimesnį pažeidimą, jei teismas mano, kad tolimesnio pažeidimo rizika nėra akivaizdi arba kažkuria prasme ribota.

23. Pirma, reglamento 98 straipsnio 1 dalis yra įpareigojanti. Ji numato, kad jei atsakovas *pažeidė* teises į Bendrijos prekių ženklą, teismas *priima* nutartį uždrausti tęsti pažeidimą. Tokia formuluotė atspindi esminę prekių ženklo savininko teisę uždrausti pažeidimą, numatytą reglamento 9 straipsnio 1 dalyje. Jei teismas nustato, kad atsakovas pažeidė teises į Bendrijos prekių ženklą, jis paprastai turi uždrausti tolimesnį pažeidimą. Iš to išplaukia, kad tik nukrypdamas nuo šios bendros taisyklės teismas gali, kai yra „ypatingų priežasčių“, nepriimti tokios nutarties. Todėl „ypatingų priežasčių“ sąvoka turi būti aiškinama siaurai.

20. *Nokia*, Prancūzijos vyriausybė ir Komisija mano, kad į klausimą turi būti atsakyta neigiamai. Aš su tuo sutinku.

24. Antra, reglamento preambulėje numatyta, kad „sprendimai Bendrijos prekių ženklų pažeidimo ir galiojimo klausimais turi galioti bei aprėpti visą Bendrijos teritoriją, nes tai yra vienintelis būdas išvengti vienas kitam prieštaraujančių teismų bei Tarnybos sprendimų ir pasiekti, kad nebūtų pakenkta vieningam Bendrijos prekių ženklų pobūdžiui“ [7]. Kaip teigia *Nokia*, Prancūzijos vyriausybė ir Komisija, vieningas 98 straipsnio

21. J. Wärdell laikosi priešingos nuomonės. Jis teigia, kad reglamento formuluotė ir sistema pagrindžia teigiamą atsakymą į pirmąjį klausimą. Be to, reglamento tikslas yra skatinti laisvą prekių judėjimą. Todėl komerciniai sandoriai neturėtų būti varžomi nesant būtinybės.

7 — Penkiolikta konstatuojamoji dalis.

1 dalies aiškinimas yra vienintelis būdas šiems tikslams pasiekti. Toks rizikos, kad pažeidimas bus tęsiamas, vertinimas, kurį siūlo *Högsta domstolen*, būtinai lems skirtingus rezultatus skirtingose valstybėse narėse. Kadangi tai, jog Bendrijos prekių ženklas turi būti vienodai saugomas visoje Bendrijoje, yra esminis principas, vien tik rizikos vertinimas niekada negali būti „ypatinga priežastis", leidžianti nacionaliniam teismui nepriimti nutarties uždrausti tęsti pažeidimą. Be to, yra aiškių praktinių sunkumų pateikti įrodymus dėl ateities veiksmų rizikos. Jeigu tolimesnio pažeidimo galimybė būtų nutarties uždrausti tęsti pažeidimą priėmimo sąlyga, tai lemtų mažiau palankią prekių ženklų savininkų padėtį ir riziką, kad bus paneigta jų išimtinė teisė į Bendrijos prekių ženklą.

25. Išimtiniais atvejais tolimesnio pažeidimo rizikos laipsnis gali būti viena iš daugelio aplinkybių, kurių visuma galėtų reikšti „ypatingas priežastis" 98 straipsnio 1 dalies prasme. Tačiau nacionalinio teismo klausimas yra susijęs būtent su tolimesnio pažeidimo rizika, „neatsižvelgiant į kitas aplinkybes" [8].

26. Tiesa, kaip teigia J. Wärdell, kad vienas iš pagrindinių reglamento tikslų yra laisvo prekių judėjimo skatinimas [9]. Tačiau sunku matyti, kaip laisvas prekių judėjimas būtų paneigiamas dėl stiprios ir vieningos Bendrijos prekių ženklo apsaugos nuo pažeidimo [10]. Atvirkščiai, tokia apsauga reikalauja, kad pažeidimas paprastai būtų draudžiamas. Be to, reglamentas aiškiai susieja laisvo prekių judėjimo skatinimo tikslą su „vienodą apsaugą suteikiančio Bendrijos prekių ženklo, galiojančio visoje Bendrijos teritorijoje" įdiegimu [11].

27. Galiausiai reikia atsižvelgti ir į tai, kad kai, kaip ir šiuo atveju, tariamą pažeidimą

8 — Taip pat, kadangi nacionalinis teismas neprašo „ypatingų priežasčių" pavyzdžių ir šis klausimas nebuvo nagrinėjamas šalims pareiškiant pastabas Teisingumo Teisme, manytina, kad būtų netinkama pateikti tokių pavyzdžių nagrinėjamoje byloje, kuri yra pirmoji, kurioje Teisingumo Teismo prašoma išaiškinti 98 straipsnio 1 dalį.

9 — Preambulės pirma konstatuojamoji dalis.

10 — Direktyvos 2004/48, minėtos 4 išnašoje, 3 straipsnio 2 dalis, kuri numato, kad direktyva garantuojamų intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimą užtikrinantys priemonės, procedūros ir gynybos būdai „taip pat turi būti veiksmingi, proporcingi ir atgrasantys; jie turi būti taikomi tokiu būdu, kad nebūtų sukuriamos kliūtys *teisėtai* prekybai ir numatytų apsaugos priemones nuo piktnaudžiavimo jomis" (išskirta mano). TRIPS sutarties 41 straipsnio 1 dalies antras sakinys irgi yra panašus savo tikslu.

11 — Preambulės antra konstatuojamoji dalis.

sudaro Bendrijos prekių ženklui tapataus ženklo pritvirtinimas prie prekių, tapačių toms, kurioms yra registruotas Bendrijos prekių ženklas, Bendrijos prekių ženklo apsauga yra absoliuti [12]. Tokiais atvejais iš esmės nukrypimas apskritai neturėtų būti taikomas. Jis galbūt galėtų būti taikomas tik tada, kai atsakovas praktiškai nebegali pakartoti pažeidimo, pavyzdžiui (pasiskolinti *Nokia* suteiktus pavyzdžius), kai atsakovas yra bendrovė, kuri likviduota, arba prekių ženklo apsauga pasibaigė.

28. Todėl manau, kad reglamento 98 straipsnio 1 dalyje numatyta ypatingų priežasčių sąlyga nėra tenkinama, jei teismas, nustatęs, jog atsakovas pažeidė teises į Bendrijos prekių ženklą, nepriima specialios nutarties, draudžiančios tolimesnį pažeidimą, vien tik dėl tos priežasties, kad jis mano, jog tolimesnio pažeidimo rizika nėra akivaizdi arba tik labai ribota.

Antrasis klausimas

29. Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar reglamento 98 straipsnio 1 dalyje numatyta ypatingų priežasčių sąlyga reiškia, kad teismas, nustatęs, jog atsakovas pažeidė teises į Bendrijos prekių ženklą, nors ir nėra tokio pagrindo nepriimti pirmajame klausime minėtos specialios nutarties, draudžiančios tolesnį pažeidimą, gali vis tiek nepriimti tokios nutarties remdamasis tuo, kad tolimesnis pažeidimas aiškiai patektų į bendro pobūdžio įstatymais numatytą pažeidimų draudimą pagal nacionalinę teisę, ir tuo, kad jei atsakovas toliau tyčia ar dėl nusikalstamo neatsargumo atliks pažeidžiančius veiksmus, jam gali būti skirta baudžiamoji sankcija.

30. *Nokia*, Prancūzijos vyriausybė ir Komisija mano, kad į klausimą turi būti atsakyta neigiamai. J. Wärdell laikosi priešingos nuomonės, tačiau jis nepateikia pastabų, paprasčiausiai nurodydamas dėl pirmojo klausimo savo pateiktus argumentus.

31. Vėlgi manau, kad reikėtų laikytis pirmojo požiūrio.

32. Kaip teisingai teigia Prancūzijos vyriausybė, bendra nacionalinių teisės aktų nuostata negali pagal apibrėžimą būti „ypatinga" priežastis. Vien tik paprastai perskaičius, šis terminas suponuoja tai, kad priežastis turi būti ypatinga konkrečiai bylai, o tai reiškia,

12 — Reglamento preambulės septinta konstatuojamoji dalis ir 9 straipsnio 1 dalies a punktas.

kad ji paprastai turėtų būti susijusi su faktinėmis, o ne su teisinėmis aplinkybėmis. Bet kuriuo atveju TRIPS sutarties 44 straipsnio 1 dalis ir 61 straipsnis už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą valstybes nares įpareigoja numatyti civilines ir baudžiamąsias sankcijas, įskaitant draudimą tęsti pažeidimą. Todėl nacionalinės teisės sankcijų buvimas negali būti ypatinga priežastis nepriimti nutarties dėl draudimo pagal 98 straipsnio 1 dalį. Atsisakymas priimti nutartį dėl draudimo pagal 98 straipsnio 1 dalį, remiantis tuo, kad nacionalinė teisė numato sankciją, padarytų Bendrijos teisės taisyklių taikymą priklausomą nuo nacionalinės teisės. Tai savo ruožtu prieštarautų Bendrijos teisės viršenybei ir vieningam reglamento pobūdžiui, o 98 straipsnio 1 dalis netektų jokios prasmės.

33. Be to, pažeidimą draudžianti priemonė, kaip antai reikalaujama pagal 98 straipsnio 1 dalį, prekių ženklo savininkui kai kuriais atvejais gali būti veiksmingesnė nei bendro pobūdžio pažeidimo draudimas, net jei pažeidimas yra baustinas. Kaip pavyzdį Prancūzijos vyriausybė nurodo, kad pagal Prancūzijos teisę specialus pažeidimą draudžiantis nutarimas prekių ženklo savininkui suteikia teisę prašyti muitinės institucijų ir policijos, kad jos užkirstų kelią draudžiamų veiksmų atlikimui, nepradedant naujo proceso (kuris reikalauja laiko ir išlaidų) dėl naujo pažeidimo.

34. Šiame kontekste galima pažymėti, kad, *Nokia* teigimu, Švedijos prekių ženklų įstatymo 37a straipsnyje įtvirtinta baudžiamoji sankcija nėra būtina pažeidimo pasekmė. Šis straipsnis veikiau reikalauja, kad prekių ženklo savininkas kreiptųsi su atskiru ieškiniu ir įrodymu, kad pažeidimas padarytas tyčia ar dėl nusikalstamo neatsargumo. Jei taip yra iš tikrųjų, šio teisės akto suteikiama apsauga yra aiškiai nesulyginama su 98 straipsnio 1 dalyje numatyta apsauga, pagal kurią, dar kartą teigiu, aiškiai reikalaujama, kad tolimesnį pažeidimą draudžianti nutartis būtų įprastas teismo atsakas į nustatytą pažeidimą.

35. Todėl manyčiau, kad reglamento 98 straipsnio 1 dalyje numatyta ypatingų priežasčių sąlyga nėra tenkinama, jei teismas, nustatęs, jog atsakovas pažeidė teises į Bendrijos prekių ženklą, nepriima specialios nutarties, draudžiančios tolimesnį pažeidimą, vien tik dėl tos priežasties, kad tolimesnis pažeidimas patenka į bendro pobūdžio įstatymais numatytą pažeidimų draudimą pagal nacionalinę teisę ir, jei atsakovas toliau tyčia ar dėl nusikalstamo neatsargumo atliks pažeidžiančius veiksmus, jam gali būti skirta baudžiamoji sankcija.

Trečiasis ir ketvirtasis klausimai

39. *Nokia*, Prancūzijos vyriausybė ir Komisija mano, kad į trečiąjį ir ketvirtąjį klausimus turi būti atsakyta teigiamai. Aš su tuo sutinku.

36. Šiuos klausimus tinkama svarstyti kartu.

40. J. Wärdell laikosi priešingos nuomonės. Jis nurodo reglamento 14 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad „Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimus <...> reglamentuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimams skirti nacionaliniai įstatymai", ir teigia, kad jeigu nacionalinė teisė numato bendrą pažeidimo draudimą su baudžiamosios sankcijos galimybe, yra pakankamai priemonių užtikrinti, kad tęstinio pažeidimo draudimas nebus pažeistas.

37. Trečiuoju klausimu, kuris kyla tik tuo atveju, kai į antrąjį klausimą atsakoma neigiamai, kaip aš ir siūlau, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar turi būti imtasi ypatingų priemonių, kai, pavyzdžiui, draudimas taikomas kartu su baudžiamąja sankcija, siekiant užtikrinti, kad draudimo bus laikomasi, net kai 1) tolimesnis pažeidimas patenka į bendro pobūdžio įstatymais numatytą pažeidimų draudimą pagal nacionalinę teisę, ir 2) jei atsakovas toliau tyčia ar dėl nusikalstamo neatsargumo atliks pažeidžiančius veiksmus, jam gali būti skirta baudžiamoji sankcija.

41. Tačiau 14 straipsnio 1 dalis baigiasi žodžiais „X dalyje nustatyta tvarka". X dalis apima ir 98 straipsnio 1 dalį. Kaip jau buvo pabrėžta, ši nuostata yra įpareigojanti. Ji reikalauja, kad teismas, nustatęs teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimą, ne tik priimtų nutartį, uždraudžiančią atsakovui toliau atlikti teises pažeidžiančius veiksmus, bet „taip pat imtųsi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi". Ši formuluotė aiškiai reikalauja, kad nacionalinėje teisėje būtų numatytos ypatingos priemonės, nustatančios tokį draudimą, ir tinkamos užtikrinti,

38. Ketvirtuoju klausimu, kuris keliamas tuo atveju, jei į trečiąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar tai taikytina ir tais atvejais, kai nėra išpildytos sąlygos, jog tokių specialių priemonių būtų imtasi analogiškų nacionalinių prekių ženklų pažeidimų atveju.

kad jo bus laikomasi [13]. Todėl nacionalinėje teisėje įstatymais įtvirtintas bendro pobūdžio pažeidimo draudimas, mano nuomone, nebūtų pakankamas. Atitinkamai baudžiamoji sankcija, kuri gali būti taikoma tik i) nacionalinio teismo pasirinkimu; ii) remiantis prekių ženklo savininko reikalavimu ir iii) atsakovui, kuris tyčia ar dėl nusikalstamo neatsargumo toliau atlieka pažeidžiančius veiksmus, nėra pakankama patenkinti šį reikalavimą.

42. Nors priemonių pobūdį turi nustatyti nacionalinė teisė, jos turi būti ne tik specialios, bet ir veiksmingos šiam tikslui pasiekti. Tai išplaukia iš principo, kad atitinkamoje srityje nesant Bendrijos teisės reglamentavimo kiekviena valstybė narė savo nacionalinės teisės sistemoje turi nustatyti ieškinių, skirtų užtikrinti teisės subjektų teisių, kylančių iš Bendrijos teisės, apsaugą, procesines taisykles, tokios taisyklės negali būti mažiau palankios nei taikomos panašiems nacionaline teise grindžiamiems ieškiniams (ekvivalentiškumo principas), ir dėl jų Bendrijos teisėje nustatytų teisių įgyvendinimas neturi tapti praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas) [14]. Aišku, kad neveiksmingas draudimas pastarojo principo netenkintų. Tačiau, mano nuomone, tai nebūtinai reiškia, kad pažeidimo draudimą turėtų iš karto lydėti kokia nors sankcija ar bausmė. Veikiau draudimo pažeidimo pasekmės turėtų būti aiškiai numatytos arba konkrečiai nagrinėjančio nacionalinio teismo, arba bendrai nacionalinėje teisėje.

43. Dėl ketvirtojo klausimo man atrodo, kad pirmiau minėtai analizei nedaro įtakos tai, ar nagrinėjamu atveju yra išpildytos sąlygos, jog tokių specialių priemonių, kokias numato 98 straipsnio 1 dalis, būtų imtasi analogiškų nacionalinių prekių ženklų pažeidimų atveju. 98 straipsnio 1 dalis nustato specialų reikalavimą, kurio pobūdį turi numatyti nacionalinė teisė, taikomą, kai pažeidžiamos teisės į Bendrijos prekių ženklą. Ekvivalentiškumo principas nereikalauja, kad, jei Bendrijos teisė suteikia aukštą apsaugos lygį iš Bendrijos teisės kylančioms teisėms, ekvivalentiška apsauga būtų suteikta iš nacionalinės teisės (net ir suderintos nacionalinės teisės) kylančioms teisėms.

13 — Tekstas prancūzų kalba yra dar aiškesnis: „Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction".

14 — Žr., pavyzdžiui, 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimo *Clean Car Autoservice (II)*, C-472/99, Rink. p. I-9687, 28 punktą.

Išvada

44. Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių aš manau, kad į Švedijos *Högsta Domstolen* (Aukščiausiasis Teismas) pateiktus prejudicinius klausimus Teisingumo Teismas turėtų atsakyti taip:

Pirmasis ir antrasis klausimai

— 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 98 straipsnio 1 dalyje numatyta ypatingų priežasčių sąlyga nėra tenkinama, jei teismas, nustatęs, jog atsakovas pažeidė teises į Bendrijos prekių ženklą, nepriima specialios nutarties, draudžiančios tolimesnį pažeidimą 1) vien tik dėl tos priežasties, kad jis mano, jog tolimesnio pažeidimo galimybė nėra akivaizdi arba tik labai ribota, arba 2) vien tik dėl tos priežasties, kad tolimesnis pažeidimas patenka į bendro pobūdžio įstatymais numatytą pažeidimų draudimą pagal nacionalinę teisę ir, jei atsakovas toliau tyčia ar dėl nusikalstamo neatsargumo atliks pažeidžiančius veiksmus, jam gali būti skirta baudžiamoji sankcija.

Trečiasis ir ketvirtasis klausimai

— Nacionalinė teisė turi nustatyti specialių priemonių, kurias Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalis nacionalinį teismą, atsakovui draudžiantį tęsti teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimą, įpareigoja priimti tam, kad šis

draudimas nebūtų pažeistas, pobūdį. Tokios priemonės turi būti veiksmingos. 98 straipsnio 1 dalies reikalavimas nėra tenkinamas vien tik dėlto, kad i) tolimesnis pažeidimas patenka į bendro pobūdžio įstatymais numatytą pažeidimų draudimą pagal nacionalinę teisę ir ii) jei atsakovas toliau tyčia ar dėl nusikalstamo neatsargumo atliks pažeidžiančius veiksmus, jam gali būti skirta baudžiamoji sankcija. Turi būti imamasi specialių priemonių, užtikrinančių, kad draudimas nebus pažeistas, net jei nėra išpildytos sąlygos, jog tokių specialių priemonių būtų imtasi analogiškų teisių į nacionalinį prekių ženklų pažeidimo atveju.