OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 13 lipca 2006 r. [1]

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (szwedzki sąd najwyższy) dotyczy wykładni art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „rozporządzeniem") [2].

Rozporządzenie

2. Artykuł 1 rozporządzenia stanowi:

„1. Znak towarowy dla towarów lub usług, zarejestrowany na warunkach i W sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, zwany jest dalej „wspólnotowym znakiem towarowym".

2. Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie; może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej".

3. Odpowiednia część art. 9 rozporządzenia stanowi:

„1. Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

[...]

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm.

2. Na podstawie ust. 1 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach [...]".

4. Zgodnie z art. 91 ust. 1 rozporządzenia państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach ograniczoną liczbę „sądów [właściwych] w sprawach wspólnotowych znaków towarowych" pierwszej i drugiej instancji. Artykuł 92 stanowi, że sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają być właściwe wyłącznie do rozpatrywania powództw, których przedmiotem są naruszenia wspólnotowych znaków towarowych.

5. Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia stanowi:

„W przypadku gdy sąd [właściwy] w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję [postanowienie] zakazującą[e] pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu".

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej

6. Artykuł 41 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej „porozumieniem TRIPs")[3] stanowi:

„Członkowie zapewni[aj]ą dostępność procedur w zakresie dochodzenia i egzekwowania praw, określonych w niniejszej części, na podstawie ich prawa krajowego, tak aby umożliwić skuteczne działanie przeciwko każdemu naruszeniu praw własności intelektualnej, objętych niniejszym porozumieniem, włącznie z doraźnymi środkami [...] zapobiegania naruszeniom i środkami zaradczymi dla [mającymi na celu] odstraszani[e] od następnych naruszeń [...]".

7. Artykuł 44 ust. 1 porozumienia TRIPs stanowi:

„Organy sądowe będą miały prawo nakazać stronie, aby zaprzestała naruszania praw, m.in. w tym celu, aby zapobiec wprowadzaniu do obrotu handlowego na obszarze ich

3 — Załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu. Zostało ono przyjęte w imieniu Wspólnoty w obszarach jej jurysdykcji decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1). Porozumienie TRIPs zostało opublikowane w Dz.U. L 336, str. 213.

jurysdykcji towarów przywożonych, które powodują naruszenie praw własności intelektualnej, niezwłocznie po dokonaniu odprawy celnej takich towarów. Członkowie nie są zobowiązani do przyznania takiego prawa w stosunku do chronionego przedmiotu, nabytego lub zamówionego przez osobę, która nie wiedziała lub nie miała wystarczających podstaw do tego, by wiedzieć, że obrót takim przedmiotem może spowodować naruszenie praw własności intelektualnej".

8. Artykuł 61 porozumienia TRIPs stanowi:

„Członkowie ustanowią procedury karne i kary, które będą stosowane przynajmniej w przypadkach umyślnego podrabiania znaku towarowego lub piractwa praw autorskich, dokonanego na skalę handlową. Dostępne środki zaradcze będą obejmowały uwięzienie albo kary pieniężne wystarczające dla odstraszenia zgodnie z wymiarem kar stosowanych za przestępstwa o odpowiadającym im ciężarze. W stosownych przypadkach dostępne środki zaradcze będą obejmowały także konfiskatę, przepadek i zniszczenie towarów stanowiących naruszenie oraz wszelkich materiałów i narzędzi, które były głównie stosowane dla popełnienia przestępstwa. Członkowie mogą ustanowić procedury karne i kary, które będą stosowane w innych przypadkach naruszania praw własności intelektualnej, w szczególności jeżeli naruszenia dokonywane są umyślnie i na skalę handlową".

9. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że w obliczu stosowania norm prawa krajowego celem przyznania środków chroniących prawa wynikające z dziedziny, do której ma zastosowanie porozumienie TRIPs i W której Wspólnota ustanowiła już przepisy, jak ma to miejsce w przypadku znaków towarowych, sądy krajowe mają obowiązek, w najszerszym możliwym zakresie, stosowania przepisów krajowych w świetle brzmienia i celów właściwych postanowień porozumienia TRIPs, na ile to tylko możliwe [4].

Właściwe przepisy krajowe

10. Zgodnie z art. 37 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych [5] naruszenia znaków towarowych mające charakter umyślny lub dokonane wskutek rażącego niedbalstwa podlegają karze grzywny lub pozbawienia wolności.

11. Artykuł 37a tej ustawy stanowi, że na wniosek uprawnionego z rejestracji znaku

4 — Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. I-10989, pkt 55. Artykuł 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, str. 45) nakłada obecnie na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby „[...] tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie praw własności intelektualnej, organy sądowe [mogły] wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia". Dyrektywa 2004/48 wymagała transpozycji do dnia 29 kwietnia 2006 r.

5 — Varumärkeslagen (1960: 644).

towarowego sąd może zakazać podmiotowi dopuszczającemu się naruszenia dalszego naruszania praw do znaku pod groźbą kary grzywny.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

12. Nokia Corporation (zwana dalej „Nokią") pozwała J. Wärdella przed Stockholms tingsrätt (sąd okręgowy Sztokholmie), zarzucając mu naruszenie jej wspólnotowego znaku towarowego NOKIA. Nokia twierdziła, że J. Wärdell wwiózł do Szwecji nalepki do umieszczania na telefonach komórkowych przedstawiające znak towarowy NOKIA [6].

13. Stockholms tingsrätt uznał, że J. Wärdell zorganizował przywóz nalepek do Szwecji, oraz że z obiektywnego punktu widzenia obrót tymi nalepkami stanowił naruszenie znaku towarowego. Sąd ten uznał, że istnieje prawdopodobieństwo powtórzenia się naruszeń. Wydał zatem obwarowany karą grzywny zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie.

6 — Zarówno ten, jak i kolejne punkty pochodzą z postanowienia odsyłającego, w którym nie podano żadnych dodatkowych istotnych dla sprawy szczegółów dotyczących stanu faktycznego.

14. J. Wärdell odwołał się od tego wyroku do Svea hovrätt (sądu apelacyjnego), twierdząc między innymi, że nie ma podstaw, aby obawiać się powtórzenia się przedmiotowego naruszenia, ponieważ użycie znaku towarowego NOKIA nie było umyślne ani nie nastąpiło wskutek niedbalstwa.

15. Svea hovrätt przychylił się do stanowiska Stockholms tingsrätt, zgodnie z którym J. Wärdell dopuścił się obiektywnego naruszenia znaku towarowego oraz istniało pewne prawdopodobieństwo ponownego naruszenia. Jednak z uwagi na to, że J. Wärdell nigdy wcześniej nie dopuścił się naruszenia znaku towarowego i można mu zarzucić jedynie lekkomyślność, zdaniem Svea hovrätt nie istnieją przesłanki ku temu, aby przywóz nalepek uznać za praktykę stałego naruszania znaku towarowego. Sam brak możliwości całkowitego wykluczenia ponownego naruszenia znaku towarowego Nokii nie może stanowić uzasadnienia nałożenia obwarowanego karą zakazu. Svea hovrätt zmienił zatem wyrok Stockholms tingsrätt i oddalił powództwo Nokii.

16. Nokia zaskarżyła to orzeczenie przed sądem odsyłającym. Stwierdziła ona, że fakt obiektywnego naruszenia znaku towarowego przez J. Wärdella stanowi wystarczającą podstawę do nałożenia żądanego zakazu oraz że istnieje jednak prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez J. Wärdella kolejnych naruszeń.

17. Sąd odsyłający uznał, że spór pomiędzy stronami zasadza się na kontrowersji co do tego, czy art. 98 rozporządzenia zawiera zobowiązanie do wydania obwarowanego karą grzywny zakazu, co wykracza poza zakres art. 37a ustawy o znakach towarowych. W związku z powyższym sąd odsyłający przedstawił Trybunałowi następujące pytania prejudycjalne:

„1. Czy pojęcie szczególnych powodów, o których mowa w art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, należy rozumieć w ten sposób, że w sytuacji gdy dany sąd uzna, iż pozwany dopuścił się naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, sąd ten może — niezależnie od pozostałych okoliczności — zaniechać stosowania zakazu dalszego dopuszczania się naruszeń, jeśli uzna, iż prawdopodobieństwo, że naruszenia takie będą kontynuowane, nie jest oczywiste lub że prawdopodobieństwo to jest tylko ograniczone?

2. Czy pojęcie szczególnych powodów, o których mowa w art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia należy rozumieć w ten sposób, że w sytuacji gdy dany sąd uzna pozwanego za winnego naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, może on — nawet w braku powodu zaniechania nałożenia zakazu, o którym mowa w pytaniu pierwszym — zaniechać nałożenia takiego zakazu na tej podstawie, że dalsze naruszenia są wyraźnie objęte ogólnym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie krajowym, i że na pozwanego może zostać nałożona sankcja karna w przypadku dopuszczenia się sprzecznych z prawem działań, niezależnie od tego, czy są to działania umyślne, czy wynikające z rażącego niedbalstwa?

3. W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie, czy w takim przypadku należy zastosować szczególne środki, polegające na przykład na obwarowaniu zakazu karą grzywny, aby zapewnić jego przestrzeganie, mimo że dalsze naruszenia są wyraźnie objęte ogólnym ustawowym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie krajowym, i że na pozwanego może zostać nałożona sankcja karna w przypadku dopuszczania się sprzecznych z prawem działań, niezależnie od tego, czy są to działania umyślne, czy wynikające z rażącego niedbalstwa?

4. W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie trzecie, czy należy tak postąpić także wówczas, gdy przesłanki zastosowania takich szczególnych środków w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego nie wydają się być spełnione?".

18. Nokia, J. Wärdell, rząd francuski i Komisja przedstawili uwagi na piśmie. Jako

że nie złożono wniosku o przeprowadzenie rozprawy, rozprawa nie odbyła się.

22. W mojej opinii jest jednak wprost przeciwnie — zarówno brzmienie poszczególnych postanowień rozporządzenia, jak i jego struktura przemawiają za udzieleniem odpowiedzi przeczącej.

W przedmiocie pytania pierwszego

19. Stawiając pytanie pierwsze, sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy pojęcie szczególnych powodów, o których mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia oznacza, że w sytuacji gdy dany sąd uzna, iż pozwany dopuścił się naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, sąd ten może — niezależnie od pozostałych okoliczności — zaniechać stosowania zakazu dalszego dopuszczania się naruszeń, jeśli uzna, iż prawdopodobieństwo, że naruszenia takie będą kontynuowane, nie jest oczywiste lub jest w pewien sposób ograniczone?

20. Nokia, rząd francuski i Komisja uważają, że na postawione pytanie powinno się udzielić odpowiedzi przeczącej. Zgadzam się z tym stanowiskiem.

21. J. Wärdell jest przeciwnego zdania. Twierdzi on, że zarówno brzmienie poszczególnych postanowień rozporządzenia, jak i jego struktura, przemawiają za udzieleniem na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej. Ponadto rozporządzenie ma na celu wspieranie swobodnego przepływu towarów. Transakcji handlowych nie powinno się ograniczać bez przyczyny.

23. Po pierwsze, art. 98 ust. 1 rozporządzenia jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Stanowi on, że w przypadku gdy pozwany *naruszył* wspólnotowy znak towarowy, sąd *wydaje* postanowienie zakazujące pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie. Sformułowanie to odzwierciedla podstawowe prawo właściciela znaku towarowego do zakazania podejmowania działań stanowiących naruszenie, ustanowione w art. 9 ust. 1 rozporządzenia. Jeżeli sąd uzna, że pozwany dopuścił się naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, ma on co do zasady obowiązek wydać postanowienie zakazujące kontynuowania działań stanowiących naruszenie. Z powyższego wynika, że wyłącznie w drodze odstępstwa od tej zasady sąd może — ze „szczególnych powodów" — zaniechać wydania takiego postanowienia zakazującego. Pojęcie „szczególnych powodów" należy zatem interpretować w sposób zawężający.

24. Po drugie, preambuła do rozporządzenia stanowi, że „orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Wspólnoty, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu oraz zapewnienia, że jednolity charakter wspólnotowych znaków towarowych nie zostanie naruszony [aby jednolity charakter wspólnotowych znaków towarowych nie był naruszany]" [7]. Nokia,

7 — Motyw piętnasty.

rząd francuski i Komisja stoją na stanowisku, że stosowanie jednolitej wykładni art. 98 ust. 1 jest jedynym sposobem na osiągnięcie tych celów. Sugerowana przez Högsta domstolen ocena stopnia prawdopodobieństwa kontynuowania naruszeń będzie nieuchronnie prowadzić do osiągania różnych rezultatów w różnych państwach członkowskich. Skoro wspólnotowe znaki towarowe powinny korzystać z tej samej ochrony na całym terytorium Wspólnoty, ocena samego tylko prawdopodobieństwa nie może stanowić „szczególnego powodu", by sąd krajowy zaniechał wydania postanowienia zakazującego. Ponadto istnieją oczywiste trudności natury praktycznej związane z wykazaniem istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych działań w przyszłości. Uznanie prawdopodobieństwa dopuszczenia się dalszych naruszeń za przesłankę wydania postanowienia zakazującego stawiałoby właścicieli znaków towarowych w niekorzystnym położeniu i mogłoby pozbawić skuteczności ochronę przysługujących im wyłącznych praw do wspólnotowego znaku towarowego.

25. W wyjątkowych przypadkach stopień prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych naruszeń może stanowić jedną z okoliczności, które — brane pod uwagę wspólnie — będą mogły rzeczywiście stanowić „szczególne powody" w rozumieniu art. 98 ust. 1. Jednak pytanie sądu krajowego dotyczy wyłącznie stopnia prawdopodobieństwa kontynuowania naruszeń, „niezależnie od pozostałych okoliczności" [8].

26. Jest oczywiście prawdą, że — jak twierdzi J. Wärdell — jednym z głównych celów rozporządzenia jest wspieranie swobodnego przepływu towarów [9]. Trudno jednak wyobrazić sobie, by silna i jednolita ochrona wspólnotowych znaków towarowych przed naruszeniami miała szkodliwie wpływać na swobodny przepływ towarów [10]. Wprost przeciwnie — zapewnienie takiej ochrony wymaga zasadniczo zakazania podejmowania działań stanowiących naruszenia. Ponadto rozporządzenie wyraźnie łączy cel w postaci wspierania swobodnego przepływu towarów z przepisami dotyczącymi „wspólnotow[ych] znak[ów] towarow[ych], którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty" [11].

27. I wreszcie należy pamiętać, że w sytuacji gdy zarzucane naruszenie polega na umie-

8 — Podobnie w związku z tym, że sąd krajowy nie wniósł o przedstawienie przykładów zdarzeń mogących stanowić „szczególne powody", a kwestii tej nie poddano dogłębnej analizie w pismach procesowych wniesionych do Trybunału, nie uważam, aby właściwym było przytaczanie takich przykładów w niniejszej sprawie, będącej pierwszą, w której do Trybunału zwrócono się o dokonanie wykładni art. 98 ust 1.

9 — Motyw pierwszy.

10 — Zobacz art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48, przywołanej w przypisie 4, który stanowi, że środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej objęte zakresem dyrektywy „są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu *prowadzonego zgodnie z prawem* i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem" (wyróżnienie własne). Zdanie drugie art. 41 ust. 1 porozumienia TRIPs stanowi podobnie.

11 — Motyw drugi.

szczeniu znaku identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym na towarach identycznych z tymi, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany, a zatem w sytuacji takiej, z jaką mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, ochrona wspólnotowego znaku towarowego ma charakter bezwzględny [12]. W takich okolicznościach zastosowanie odstępstwa nie ma zasadniczo żadnego uzasadnienia. Mogłoby ono co najwyżej mieć uzasadnienie w sytuacji, w której pozwany nie miałby praktycznie żadnej możliwości ponownego dopuszczenia się naruszenia (wykorzystania ilustracji dostarczonych przez Nokię), gdyż na przykład jest on przedsiębiorcą, który jest w stanie likwidacji, albo w sytuacji gdy prawa z rejestracji znaku towarowego wygasły.

28. Uważam zatem, że zawarty w art. 98 ust. 1 rozporządzenia warunek istnienia szczególnych powodów nie jest spełniony, jeżeli sąd — uznając, że pozwany dopuścił się naruszenia wspólnotowego znaku towarowego — odstępuje od stosowania zakazu dalszego dopuszczania się naruszeń wyłącznie dlatego, że stwierdził, iż prawdopodobieństwo kontynuowania takich naruszeń nie jest oczywiste lub jest w inny sposób ograniczone.

W przedmiocie pytania drugiego

29. Stawiając pytanie drugie, sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy pojęcie szczególnych powodów, o których mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia, oznacza, że w sytuacji gdy dany sąd uzna pozwanego za winnego naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, może on — nawet w braku powodu zaniechania nałożenia zakazu, o którym mowa w pytaniu pierwszym — zaniechać nałożenia takiego zakazu na tej podstawie, że dalsze naruszenia są wyraźnie objęte ogólnym ustawowym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie krajowym, i że na pozwanego może zostać nałożona sankcja karna w przypadku dopuszczenia się dalszych naruszeń umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

30. Nokia, rząd francuski i Komisja stoją na stanowisku, że na postawione pytanie powinno się udzielić odpowiedzi przeczącej. J. Wärdell jest przeciwnego zdania, choć nie przedstawił żadnych uwag, odnosząc się jedynie do argumentacji przywołanej już w odniesieniu do pytania pierwszego.

31. Ponownie przychylam się do pierwszego stanowiska.

32. Jak słusznie podnosi rząd francuski, ogólna treść uregulowań prawa krajowego nie może z definicji stanowić „szczególnego" powodu. Z samej natury tego pojęcia wynika, że chodzi o powód szczególny w odniesieniu do danego przypadku, co z kolei sugeruje, że zasadniczo powinien on dotyczyć sytuacji faktycznej, a nie stanu prawnego. Zgodnie z

12 — Motyw siódmy i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

art. 44 ust. 1 i art. 61 porozumienia TRIPs państwa członkowskie mają w każdym wypadku obowiązek ustanowienia sankcji cywilnych i karnych (obejmujących między innymi zakaz kontynuowania naruszeń) za naruszanie praw własności intelektualnej. Istnienie takich sankcji w prawie krajowym nie stanowi zatem szczególnego powodu zaniechania wydania postanowienia zakazującego na podstawie art. 98 ust. 1. Odmowa wydania postanowienia zakazującego na mocy art. 98 ust. 1 na tej podstawie, że prawo krajowe przewiduje odpowiednie sankcje, uzależniałaby stosowanie przepisów prawa wspólnotowego od uregulowań krajowych. To z kolei byłoby sprzeczne tak z zasadą nadrzędności prawa wspólnotowego, jak i z jednolitym charakterem rozporządzenia. W konsekwencji zatem art. 98 ust. 1 zostałby pozbawiony znaczenia.

33. Co więcej, zakaz kontynuowania naruszeń — taki jak ten określony w art. 98 ust. 1 — w pewnych okolicznościach może być bardziej skuteczny z punktu widzenia właściciela znaku towarowego aniżeli ogólny zakaz naruszeń, nawet jeżeli ten ostatni obwarowany jest sankcją. Rząd francuski tytułem przykładu wyjaśnia, że — zgodnie z prawem francuskim — postanowienie zakazujące kontynuowania naruszeń uprawnia właściciela znaku towarowego do wystąpienia do władz celnych i policji z wnioskiem o uniemożliwienie podejmowania zakazanych działań, bez potrzeby ponownego wszczynania postępowania (co jest czasochłonne i kosztowne) dotyczącego kolejnego naruszenia.

34. W tym kontekście można zauważyć, że — jak utrzymuje Nokia — sankcja przewidziana art. 37a szwedzkiej ustawy o znakach towarowych nie jest nieuniknioną konsekwencją naruszenia. Przeciwnie, wymaga ona złożenia osobnego wniosku przez właściciela znaku towarowego oraz przedstawienia dowodu na to, że naruszenie ma charakter umyślny lub dopuszczono się go wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli tak, to zakres przyznanej na mocy tego aktu prawnego ochrony jest w sposób oczywisty odmienny od zakresu ochrony przewidzianej w art. 98 ust. 1, który — na co ponownie zwracam uwagę — w sposób wyraźny stanowi, że postanowienie zakazujące kontynuowania naruszenia powinno być standardową odpowiedzią organów sądowych na stwierdzenie naruszenia.

35. Uważam zatem, że przewidziany w art. 98 ust. 1 rozporządzenia warunek istnienia szczególnych powodów nie jest spełniony, jeżeli sąd — uznając, że pozwany dopuścił się naruszenia wspólnotowego znaku towarowego — odstępuje od stosowania zakazu dalszego dopuszczania się naruszeń wyłącznie dlatego, iż stwierdził, że dalsze naruszenia są objęte ogólnym ustawowym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie krajowym i że na pozwanego może zostać nałożona sankcja karna w przypadku dopuszczenia się dalszych naruszeń umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

W przedmiocie pytania trzeciego i czwartego

36. Pytania te należy przeanalizować łącznie.

37. Stawiając pytanie trzecie, które jest zasadne jedynie wówczas, gdy na pytanie drugie — zgodnie z moją sugestią — udzielona zostanie odpowiedź przecząca, sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy w takim przypadku należy zastosować szczególne środki, polegające na przykład na obwarowaniu zakazu karą grzywny, aby zapewnić jego przestrzeganie, mimo że: i) dalsze naruszenia są wyraźnie objęte ogólnym ustawowym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie krajowym oraz ii) na pozwanego może zostać nałożona sankcja karna w przypadku dopuszczenia się przez niego dalszych naruszeń umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

38. Stawiając pytanie czwarte, które jest zasadne tylko wówczas, gdy na pytanie trzecie udzielona zostanie odpowiedź twierdząca, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy należy tak postąpić także wówczas, gdy przesłanki zastosowania takich szczególnych środków w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego nie wydają się być spełnione.

39. Nokia, rząd francuski i Komisja utrzymują, że na pytania trzecie i czwarte powinno się udzielić odpowiedzi przeczącej. Zgadzam się z tym stanowiskiem.

40. J. Wärdell jest przeciwnego zdania. Powołuje się on na art. 14 ust. 1 rozporządzenia, który stanowi, że „naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego", i stoi na stanowisku, że skoro prawo krajowe ustanawia ogólny zakaz naruszeń i przewiduje możliwość nałożenia sankcji karnej, to istnieją wystarczające środki mające na celu zapewnienie przestrzegania zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie.

41. Artykuł 14 ust. 1 kończy się jednak następującymi słowy: „zgodnie z przepisami tytułu X". Artykuł 98 ust. 1 znajduje się w tytule X. Jak już podkreślałam powyżej, przepis ten jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Zobowiązuje on sąd, który uznał, że nastąpiło naruszenie wspólnotowego znaku towarowego, nie tylko do wydania postanowienia zakazującego pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie, ale także do „[stosowania] również taki[ch] środk[ów], zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu". Powyższe sformułowanie wyraźnie wskazuje na to, że przepisy prawa krajowego

muszą gwarantować istnienie szczególnych środków wspierających taki zakaz, a zatem służących zapewnieniu jego przestrzegania [13]. Niewystarczający jest więc moim zdaniem ogólny zakaz naruszeń przewidziany w prawie krajowym. Podobnie sankcja, która może zostać orzeczona wyłącznie i) fakultatywną decyzją sądu, ii) na wniosek uprawnionego do znaku towarowego oraz iii) w odniesieniu do pozwanego, który dopuścił się dalszego naruszenia umyślne lub wskutek niedbalstwa, nie jest środkiem spełniającym ten wymóg.

42. Choć szczegółowe określenie takich środków leży w gestii ustawodawcy krajowego, to jednak — obok szczególnego charakteru — powinny one umożliwiać skuteczne osiągnięcie zakładanego celu. Wynika to z reguły, zgodnie z którą choć w przypadku braku odpowiednich uregulowań wspólnotowych szczegółowe zasady proceduralne mające zastosowanie do postępowań sądowych służących ochronie praw przysługujących na mocy prawa wspólnotowego ustanawiane są przepisami prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich, zasady te nie mogą być mniej korzystne niż zasady odnoszące się do podobnych postępowań opartych na przepisach prawa krajowego (zasada równoważności) i nie mogą one być ukształtowane w sposób praktycznie uniemożliwiający lub nadmiernie utrudniający wykonywanie praw przyznanych przez wspólnotowy porządek prawny (zasada skuteczności) [14]. Oczywiste jest, że postanowienie zakazujące, którego nie można wyegzekwować, nie spełnia wymogów tej drugiej zasady. To jednak, moim zdaniem, nie oznacza, że zakaz kontynuowania naruszeń musi być koniecznie połączony z innego rodzaju sankcją lub karą. Konsekwencje złamania takiego zakazu powinny być raczej wyraźnie określone — przez sąd krajowy rozpatrujący daną sprawę bądź, bardziej ogólnie, przepisami prawa krajowego.

43. Jeśli chodzi o pytanie czwarte, wydaje mi się, że dla powyższych rozważań nie ma znaczenia to, że przesłanki zastosowania w danej sprawie szczególnych środków (takich jak te przewidziane w art. 98 ust. 1) nie zostałyby spełnione w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego. Artykuł 98 ust. 1 przewiduje zobowiązanie, którego szczegółowy kształt określają przepisy prawa krajowego, które znajduje zastosowanie w momencie stwierdzenia naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Zasada równoważności nie musi oznaczać, że w sytuacji, w której prawodawca wspólnotowy przyznaje wysoki poziom ochrony praw przysługujących na mocy prawa wspólnotowego, równoważne prawa przysługujące na podstawie prawa krajowego (w tym również prawa krajowego zharmonizowanego), objęte są ochroną na tym samym poziomie.

13 — Francuski tekst jest nawet bardziej jednoznaczny: „Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction".

14 — Zobacz m.in. wyrok z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie C-472/99 Clean Car Autoservice, Rec. str. I-9687, pkt 28.

Wnioski

44. Z uwagi na powyższe proponuję, aby Trybunał udzielił następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Högsta domstolen (szwedzki sąd najwyższy):

W przedmiocie pytania pierwszego i drugiego

— Przesłanka istnienia szczególnych powodów przewidziana w art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie jest spełniona, jeżeli sąd — uznając, że pozwany dopuścił się naruszenia wspólnotowego znaku towarowego — odstępuje od stosowania zakazu dalszego dopuszczania się naruszeń 1) wyłącznie dlatego, że stwierdził, iż prawdopodobieństwo kontynuowania takich naruszeń nie jest oczywiste lub jest w inny sposób ograniczone, bądź 2) wyłącznie dlatego, iż stwierdził, że dalsze naruszenia są objęte ogólnym ustawowym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie krajowym i że na pozwanego może zostać nałożona sankcja karna w przypadku dopuszczenia się dalszych naruszeń umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

W przedmiocie pytania trzeciego i czwartego

— Szczegółowe określenie środków, jakie na mocy art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stosuje sąd wydający postanowienie zakazujące pozwanemu kontynuowania naruszeń wspólnotowego znaku towarowego, aby zapewnić

przestrzeganie tego postanowienia, leży w gestii ustawodawcy krajowego. Środki takie muszą być skuteczne. Wymóg określony w art. 98 ust. 1 nie jest spełniony wyłącznie w związku z tym, że i) dalsze naruszenia są objęte ogólnym ustawowym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie krajowym oraz ii) na pozwanego może zostać nałożona sankcja karna w przypadku dopuszczenia się dalszych naruszeń umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przestrzeganie zakazu powinno być gwarantowane stosowaniem szczególnych środków, również w sytuacji gdy przesłanki zastosowania w danej sprawie takich szczególnych środków nie zostałyby spełnione w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego.