NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
prednesené 13. júla 2006 [1]

1. Tento návrh predložený Högsta Domstolen (Najvyšší súd), Švédsko, sa týka výkladu článku 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva [2] (ďalej len „nariadenie").

Nariadenie

2. Článok 1 nariadenia stanovuje:

„1. Ochranná známka pre tovary alebo služby, ktorá je zapísaná v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení a spôsobom v ňom ustanoveným, sa bude nazývať ‚ochranná známka spoločenstva'.

2. Ochranná známka spoločenstva má jednotný charakter. Je rovnako účinná v celom spoločenstve: nebude zapísaná, prevedená ani predmetom vzdania sa a nebude predmetom rozhodnutia o výmaze práv majiteľa alebo prehlásenia za neplatnú, nebude zakázané ani jej používanie, až na prípady, ktoré sa vzťahujú na celé spoločenstvo. Táto zásada sa bude uplatňovať, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak."

3. Článok 9 nariadenia v rozsahu, aký je relevantný v prejednávanej veci, stanovuje:

„1. K ochrannej známke spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka spoločenstva zapísaná...

...

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — Nariadenie Rady (ES) (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2. V zmysle odseku 1 možno medzi iným zakázať nasledovné:

a) pripevňovanie označenia na tovar alebo na obaly...“

4. Článok 91 ods. 1 nariadenia požaduje, aby členské štáty určili na svojich územiach obmedzený počet „súdov pre ochranné známky spoločenstva“ prvej a druhej inštancie. Článok 92 stanovuje, že súdy pre ochranné známky Spoločenstva majú mať výlučnú právomoc pre všetky žaloby o porušenie týkajúce sa ochranných známok Spoločenstva.

5. Článok 98 ods. 1 nariadenia stanovuje:

„Ak súd pre ochrannú známku spoločenstva zistí, že odporca porušil alebo hrozí porušiť ochrannú známku spoločenstva, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neučiniť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré ohrozujú [porušujú — *neoficiálny preklad*] alebo by mohli ohroziť [z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky — *neoficiálny preklad*] ochrannú známku spoločenstva. V súlade so svojim vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré budú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.“

Dohoda TRIPs

6. Článok 41 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva („Dohoda TRIPS“) [3] stanovuje:

„Členovia zabezpečia, aby ich právny poriadok zahŕňal postupy na dodržiavanie práv uvedené v tejto časti spôsobom umožňujúcim účinné kroky voči akémukoľvek porušovaniu práv duševného vlastníctva, upravených touto dohodou, vrátane urýchlených nápravných opatrení, ktoré zabránia porušovaniu a budú predstavovať výstrahu pred ďalším porušovaním. ...“

7. Článok 44 ods. 1 Dohody TRIPS stanovuje:

„Súdne orgány budú mať právomoc nariadiť strane, aby upustila od porušovania, okrem iného aby sa zabránilo prepusteniu dovážaného tovaru, ktorý zahŕňa porušovanie práv

3 — Príloha 1C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie; schválenej v mene Spoločenstva, pokiaľ ide o tie oblasti, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80). Dohoda TRIPs je uverejnená v Ú. v. ES L 336, 1994, s. 213).

duševného vlastníctva, do obchodnej siete, okamžite po preclení tohto tovaru. Členovia nie sú povinní udeliť takúto právomoc v súvislosti s chráneným predmetom získaným alebo objednaným osobou pred tým, ako sa dozvedela alebo mala opodstatnené dôvody vedieť, že obchodovanie s takýmto predmetom by malo za následok porušovanie práv duševného vlastníctva."

8. Článok 61 Dohody TRIPS stanovuje:

„Členovia zabezpečia, aby aspoň v prípadoch úmyselného falšovania ochranných známok alebo porušenia autorských práv v obchodnej oblasti bolo zavedené trestné konanie a tresty. Nápravné opatrenia budú zahŕňať trest odňatia slobody a/alebo peňažné pokuty, dostatočne vysoké na odradenie od podobného konania a budú zodpovedať výške trestov za podobné závažné trestné činy. Vo vhodných prípadoch budú nápravné opatrenia zahŕňať tiež zabavenie, konfiškáciu a zničenie porušujúceho tovaru a všetkých materiálov a nástrojov, ktoré sa využívali pri páchaní trestného činu. Člen môže zaviesť trestné konanie a tresty aj v iných prípadoch porušenia práv duševného vlastníctva, najmä vtedy, keď sú spáchané úmyselne a v obchodnej oblasti."

9. Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že vnútroštátne súdne orgány sú v zmysle právneho poriadku Spoločenstva povinné v prípade, keď sa žiada o uplatnenie ich vnútroštátnych právnych predpisov na účely nariadenia opatrení na ochranu práv patriacich do oblasti, na ktorú sa uplatňuje dohoda TRIPS a v ktorej už Spoločenstvo vydalo predpisy, ako je tomu v prípade ochranných známok, vykonať tak v čo najväčšom možnom rozsahu vo svetle znenia a účelu predmetných ustanovení dohody TRIPS. [4]

Uplatniteľné vnútroštátne právo

10. § 37 švédskeho zákona o ochranných známkach [5] stanovuje, že porušenie ochrannej známky, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, je sankcionovateľné pokutou alebo odňatím slobody.

11. § 37a tohto zákona stanovuje, že súd môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky

4 — Rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, bod 55. Od členských štátov sa v zmysle článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. ES L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32) vyžaduje zabezpečiť, „aby v prípade, ak bolo prijaté súdne rozhodnutie vyslovujúce porušenia práva duševného vlastníctva, mohli súdne orgány vydať proti porušovateľovi súdny príkaz zakazujúci ďalšie porušovanie". Smernica 2004/48 mala byť prebratá do 29. apríla 2006.

5 — Varumärkeslagen (1960:644).

zakázať pod hrozbou pokuty porušovateľovi práv z ochrannej známky pokračovať v úkonoch porušujúcich práva z ochrannej známky.

Konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky

12. Nokia Corporation (ďalej len „Nokia") podala žalobu na pána Wärdella na Stockholms tingsrätt (Oblastný súd, Štokholm), pričom tvrdila, že došlo k porušeniu ochrannej známky Spoločenstva NOKIA. Nokia tvrdila, že pán Wärdell dovážal do Švédska samolepky, ktoré niesli značku NOKIA a ktoré sa mali nalepovať na mobilné telefóny. [6]

13. Stockholms Tingsrätten zistil, že pán Wärdell doviezol samolepky do Švédska a že jeho konanie v súvislosti s týmito samolepkami predstavovalo porušenie ochrannej známky v objektívnom zmysle slova. Tento súd zastával názor, že existuje riziko, že k porušeniu môže dôjsť opätovne. Preto vydal zákaz pokračovať v porušovaní pod hrozbou pokuty.

6 — Tento a nasledujúce body sú prebraté z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý neobsahuje žiadne ďalšie relevantné podrobnosti týkajúce sa skutkových okolností.

14. Pán Wärdell sa voči tomuto rozsudku odvolal na Svea hovrätten (Odvolací súd, Svea). Medzi iným uviedol, že nie je dôvod obávať sa opakovania tohto porušovania vzhľadom na to, že k používaniu ochrannej známky NOKIA nedošlo ani úmyselne, ani z nedbanlivosti.

15. Svea Hovrätten potvrdil závery Stockholms Tingsrätten o tom, že pán Wärdell objektívne porušil ochrannú známku a že existovalo určité riziko, že by tak mohol urobiť znova. No vzhľadom na to, že pán Wärdell sa predtým nedopustil porušenia ochrannej známky a mohol byť obvinený iba z nedbanlivosti, neexistoval podľa Svea Hovrätten žiadny dôvod považovať dovoz samolepiek za súčasť pokračujúceho porušovania ochrannej známky. Skutočnosť, že nebolo možné celkom vylúčiť, že v budúcnosti by sa pán Wärdell mohol dopustiť ďalšieho porušenia práv vyplývajúcich z ochrannej známky Nokie, nemohla sama osebe odôvodniť zákaz dovozu pod hrozbou pokuty. Svea Hovrätten preto zmenil rozsudok Stockholms Tingsrätten a zamietol žalobu Nokie.

16. Nokia podala na vnútroštátny súd (Högsta domstolen) kasačný opravný prostriedok. Tvrdila, že už skutočnosť, že pán Wärdell objektívne porušil jej právo z ochrannej známky, postačuje na to, aby mu bol uložený navrhovaný zákaz, a že v každom prípade existuje riziko, že pán Wärdell sa dopustí ďalšieho porušenia.

17. Tento vnútroštátny súd sa domnieva, že spor medzi účastníkmi konania sa týka toho, či článok 98 nariadenia stanovuje povinnosť vydať zákaz a k tomu uložiť pokutu, ktorá ide nad rámec § 37a zákona o ochranných známkach. Súdnemu dvoru preto položil tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa pojem ‚osobitné dôvody' uvedený v článku 98 ods. 1 prvej vete nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva vykladať v tom zmysle, že súd, ktorý dospeje k záveru, že odporca sa dopustil úkonov porušujúcich práva z ochrannej známky Spoločenstva, môže bez ohľadu na ďalšie okolnosti upustiť od vydania osobitného zákazu pokračovať v týchto úkonoch porušovania, ak podľa názoru súdu tieto úkony nepredstavujú zjavné riziko alebo ak je toto riziko len obmedzené?

2. Má sa tento pojem vykladať v tom zmysle, že súd, ktorý dospeje k záveru, že odporca sa dopustil úkonov porušujúcich práva z ochrannej známky Spoločenstva, môže, a to aj keď nie je dôvod na upustenie od vydania osobitného zákazu uvedené v prvej otázke, upustiť od vydania tohto zákazu, ak je zrejmé, že sa na pokračovanie v úkonoch porušovania vzťahuje všeobecný zákaz porušovania platný podľa vnútroštátnej právnej úpravy a že odporcovi možno uložiť v prípade pokračovania v úkonoch porušovania, či už úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti, trestnú sankciu?

3. Ak je odpoveď na druhú otázku záporná, musia sa v takom prípade vydať osobitné opatrenia, na základe ktorých sa zákaz napríklad spojí s pokutou, aby sa zabezpečilo dodržiavanie tohto zákazu, a to aj keď je zrejmé, že sa na pokračovanie v úkonoch porušovania vzťahuje zákonný všeobecný zákaz porušovania platný podľa vnútroštátnej právnej úpravy a že odporcovi možno uložiť v prípade pokračovania v úkonoch porušovania, či už úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti, trestnú sankciu?

4. Ak je odpoveď na tretiu otázku kladná, uplatní sa tento postup, aj keď by sa na podmienky prijatia takýchto osobitných opatrení v prípade obdobného príslušného porušenia práv z národnej ochrannej známky nehľadelo ako na splnené?"

18. Písomné pripomienky predložili spoločnosť Nokia, pán Wärdell, francúzska vláda

a Komisia. Ústne pojednávanie nebolo požadované a ani sa neuskutočnilo.

Prvá otázka

19. Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či podmienka týkajúca sa osobitných dôvodov uvedených v článku 98 ods. 1 nariadenia znamená, že súd, ktorý dospeje k záveru, že odporca porušil ochrannú známku Spoločenstva, môže bez ohľadu na ostatné okolnosti upustiť od vydania osobitného zákazu ďalšieho porušovania v prípade, že sa domnieva, že riziko ďalšieho porušovania nie je zjavné alebo je v inom zmysle len obmedzené.

20. Nokia, francúzska vláda a Komisia sa domnievajú, že na túto otázku je potrebné odpovedať záporne. Súhlasím s týmto názorom.

21. Pán Wärdell zastáva opačný názor. Tvrdí, že tak znenie, ako aj štruktúra nariadenia svedčia v prospech kladnej odpovede na prvú otázku. Navyše cieľom nariadenia je podporovať voľný pohyb tovaru. Obchodný styk by sa preto nemal zbytočne obmedzovať.

22. Mne sa práve naopak zdá, že znenie a štruktúra nariadenia hovoria v prospech zápornej odpovede.

23. Po prvé článok 98 ods. 1 nariadenia je formulovaný kogentným spôsobom. Stanovuje, že v prípade, že odporca *porušil* ochrannú známku Spoločenstva, súd *vydá* zakazujúci príkaz. Táto formulácia vyjadruje základné právo majiteľa ochrannej známky zakázať porušovanie vyjadrené v článku 9 ods. 1 nariadenia. Ak teda súd dospeje k záveru, že odporca porušil ochrannú známku Spoločenstva, v zásade musí takéto pokračujúce porušovanie zakázať. Z toho vyplýva, že súd môže v prípade existencie „osobitných dôvodov" nevydať zakazujúci príkaz len na základe výnimky z tohto všeobecného pravidla. Pojem „osobitných dôvodov" je preto potrebné vykladať reštriktívne.

24. Po druhé sa v preambule nariadenia uvádza, že „rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok spoločenstva musia mať účinnosť a musia sa vzťahovať na celé územie spoločenstva, keďže toto je jediný spôsob ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam zo strany súdov a úradu a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok spoločenstva".[7] Ako spoločne uvádzajú Nokia, francúzska vláda a Komisia,

7 — Pätnáste odôvodnenie.

jediným spôsobom dosiahnutia týchto cieľov je jednotný výklad článku 98 ods. 1. Posudzovanie miery rizika toho, že porušovanie bude pokračovať, tak ako to naznačuje Högsta domstolen, nevyhnutne povedie k odlišným výsledkom v odlišných členských štátoch. Keďže platí základná zásada, že ochranná známka Spoločenstva by mala požívať rovnakú ochranu v rámci celého Spoločenstva, len samotné posudzovanie rizika nemôže nikdy predstavovať „osobitný dôvod" oprávňujúci vnútroštátny súd nenariadiť zákaz. Navyše pri získavaní dôkazov o riziku budúcich porušovaní existujú zrejmé praktické ťažkosti. Ak by pravdepodobnosť ďalšieho porušovania bola nevyhnutnou podmienkou predchádzajúcou nariadeniu zákazu, stavalo by to majiteľov ochrannej známky do nevýhodného postavenia a hrozilo by, že výlučné právo, ktoré im vzniká z ich ochrannej známky Spoločenstva, stratí účinok.

25. Môže platiť, že vo výnimočných prípadoch je miera rizika ďalšieho porušovania jednou z okolností, ktoré, posudzované vcelku, sú naozaj spôsobilé predstavovať „osobitné dôvody" v zmysle článku 98 ods. 1. No otázka vnútroštátneho súdu sa špecificky týka výlučne miery rizika ďalšieho porušovania „bez ohľadu na iné okolnosti". [8]

26. Samozrejme je pravda, že ako tvrdí pán Wärdell, jedným zo základných cieľov nariadenia je podpora voľného pohybu tovarov. [9] Ťažko však možno pochopiť, ako by mohol byť voľný pohyb tovaru negatívne ovplyvnený silnou a jednotnou ochranou ochranných známok Spoločenstva pred ich porušovaním. [10] Naopak, takáto ochrana si vyžaduje, aby porušovanie bolo zakázané formou všeobecného pravidla. Nariadenie navyše výslovne spája cieľ podpory voľného pohybu tovaru so zavedením „ochranných znám[ok] spoločenstva, ktorým bude poskytovaná jednotná ochrana a ktoré budú účinné na celom území spoločenstva". [11]

27. Napokon treba pamätať na to, že v prípade, ako je tento, keď údajné porušenie

8 — Podobne vzhľadom na to, že vnútroštátny súd sa nepýta na príklady toho, čo môže predstavovať „osobitné dôvody", a keďže táto otázka nebola predmetom posudzovania vo vyjadreniach predkladaných Súdnemu dvoru, sa nedomnievam, že by v tomto prípade, ktorý je prvým, v ktorom bol Súdny dvor požiadaný o výklad článku 98 ods. 1, bolo vhodné takéto príklady uvádzať.

9 — Prvé odôvodnenie preambuly.

10 — Porovnaj článok 3 ods. 2 smernice 2004/48 (už citovanej v poznámke pod čiarou 4), ktorý uvádza, že tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva uvedené v smernici „musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok *zákonného* obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu" (kurzívou zvýraznila generálna advokátka). Druhá veta článku 41 ods. 1 Dohody TRIPs má podobný význam.

11 — Druhé odôvodnenie preambuly.

spočíva v pripevňovaní označenia, ktoré je zhodné so známkou Spoločenstva, na tovary, ktoré sú totožné s tovarmi, pre ktoré je toto označenie zapísané, je ochrana poskytovaná ochrannej známky Spoločenstva absolútna. [12] Za takých okolností by sa táto výnimka v zásade nemala uplatniť vôbec. V krajnom prípade sa možno môže uplatniť v prípade, ak je pre odporcu fakticky nemožné, aby takéto porušenie zopakoval, napríklad (ak použijeme príklady, ktoré uvádza spoločnosť Nokia), ak bola spoločnosť zrušená alebo ak doba platnosti predmetnej ochrannej známky uplynula.

28. Preto zastávam názor, že podmienka týkajúca sa osobitných dôvodov uvedených v článku 98 ods. 1 nariadenia nie je splnená v prípade, ak súd, ktorý zistí, že odporca porušil ochrannú známku Spoločenstva, upustí od vydania osobitného zákazu pokračovať v porušovaní len z dôvodu, že sa domnieva, že riziko ďalšieho porušovania nie je zjavné, alebo že je inak len obmedzené.

Druhá otázka

29. Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či podmienka týkajúca sa osobitných dôvodov uvedených v článku 98 ods. 1 nariadenia znamená, že súd, ktorý dospeje k záveru, že odporca porušil ochrannú známku Spoločenstva, môže, a to aj keď nie je dôvod na upustenie od vydania osobitného zákazu uvedené v prvej otázke, upustiť od vydania tohto zákazu z dôvodu, že sa na pokračovanie v úkonoch porušovania zjavne vzťahuje všeobecný zákaz porušovania platný podľa vnútroštátnej právnej úpravy a že odporcovi možno uložiť v prípade pokračovania v úkonoch porušovania, či už úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti, trestnú sankciu.

30. Nokia, francúzska vláda a Komisia tvrdia, že odpoveď na túto otázku by mala byť záporná. Pán Wärdell, hoci nepredkladá žiadne nové tvrdenia a iba sa odvoláva na svoje tvrdenia k prvej otázke, zastáva opačný názor.

31. Opäť sa pridávam na stranu prvého z vyššie uvedených názorov.

32. Ako francúzska vláda správne poznamenáva, všeobecné ustanovenie vnútroštátnej právnej úpravy nemôže byť a *priori* „osobitným" dôvodom. Z logického výkladu vyplýva, že dôvod by mal byť osobitný pre konkrétny prípad, čo zase naznačuje, že by sa v zásade mal vzťahovať na skutkové, a nie na právne okolnosti. Článok 44 ods. 1 a článok 61 Dohody TRIPS v každom prípade od člen-

12 — Siedme odôvodnenie preambuly a článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia.

ských štátov vyžaduje, aby členské štáty upravili občianskoprávne, ako aj trestnoprávne sankcie za porušenie práv duševného vlastníctva, a to vrátane zákazu. Existencia sankcií vo vnútroštátnom práve preto nemôže byť osobitným dôvodom nevydať zákaz podľa článku 98 ods. 1. Odmietnutie vydať zákaz podľa článku 98 ods. 1 na základe toho, že vnútroštátne právo upravuje sankciu, by uplatňovanie pravidiel práva Spoločenstva robilo závislým od vnútroštátneho práva. To by zase bolo v rozpore s nadradenosťou práva Spoločenstva a jednotným charakterom nariadenia. Takisto by to fakticky úplne zbavilo článok 98 ods. 1 akéhokoľvek zmyslu.

33. Navyše také opatrenie zakazujúce porušenie, o aké ide podľa článku 98 ods. 1, môže byť za určitých okolností pre majiteľa ochrannej známky efektívnejšie ako všeobecný zákaz porušovania, a to aj v prípade, ak tento zákaz existuje pod hrozbou trestnej sankcie. Francúzska vláda ako príklad uvádza, že podľa francúzskeho práva osobitný príkaz zakazujúci porušovanie oprávňuje majiteľa ochrannej známky žiadať od colných orgánov a polície, aby zabránili páchaniu zakázaných konaní bez toho, aby bol tento majiteľ povinný iniciovať nové konanie týkajúce sa nového porušenia (ktoré stojí čas a peniaze).

34. V tejto súvislosti možno poznamenať, že podľa Nokie trestná sankcia upravená v § 37a švédskeho zákona o ochranných známkach nie je nevyhnutným dôsledkom porušenia. Vyžaduje si samostatný návrh majiteľa ochrannej známky a dôkaz, že porušenie bolo úmyselné alebo bolo dôsledkom hrubej nedbanlivosti. Ak je to naozaj tak, potom ochrana vyplývajúca z takejto právnej úpravy je zjavne neporovnateľná s ochranou, ktorú predpokladá článok 98 ods. 1, ktorá si, opakujem, výslovne vyžaduje, aby príkaz zakazujúci pokračovať v úkonoch porušovania bol štandardným právnym dôsledkom zistenia porušenia.

35. Preto zastávam názor, že podmienka týkajúca sa osobitných dôvodov uvedených v článku 98 ods. 1 nariadenia nie je splnená v prípade, ak súd, ktorý dospeje k záveru, že odporca porušil ochrannú známku Spoločenstva, upustí od vydania tohto zákazu len z dôvodu, že sa na pokračovanie v úkonoch porušovania vzťahuje všeobecný zákaz porušovania platný podľa vnútroštátnej právnej úpravy a že odporcovi možno uložiť v prípade pokračovania v úkonoch porušovania, či už úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti, trestnú sankciu.

Tretia a štvrtá otázka

36. Tieto otázky je vhodné posudzovať spoločne.

37. Svojou treťou otázkou, ktorá je relevantná len v prípade, ak bude odpoveď na druhú otázku, tak ako to navrhujem, záporná, sa vnútroštátny súd pýta, či je potrebné prijať osobitné opatrenia, na základe ktorých sa zákaz napríklad spojí s pokutou, na účely zabezpečenia dodržiavania tohto zákazu, a to aj v situácii, i) že sa na pokračovanie v úkonoch porušovania vzťahuje zákonný všeobecný zákaz porušovania platný podľa vnútroštátnej právnej úpravy a že ii) odporcovi možno uložiť v prípade pokračovania v úkonoch porušovania, či už úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti, trestnú sankciu.

38. Svojou štvrtou otázkou, ktorá sa kladie v prípade, že odpoveď na tretiu otázku je kladná, sa vnútroštátny súd pýta, či je to tak aj v prípade, ak by sa na podmienky prijatia takýchto osobitných opatrení v prípade obdobného príslušného porušenia práv z národnej ochrannej známky nehľadelo ako na splnené.

39. Nokia, francúzska vláda a Komisia uvádzajú, že na tretiu a štvrtú otázku je potrebné odpovedať kladne. Súhlasím s týmto názorom.

40. Pán Wärdell zastáva opačný názor. Poukazuje na článok 14 ods. 1 nariadenia, ktorý stanovuje, že „porušenie ochrannej známky spoločenstva je upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky“ a tvrdí, že v prípade, ak vnútroštátne právo stanovuje všeobecný zákaz s možnosťou uloženia trestnej sankcie, potom existujú dostatočné opatrenia na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie tohto zákazu pokračovať v úkonoch porušovania.

41. Článok 14 ods. 1 však končí slovami „v súlade s ustanoveniami hlavy X“. Hlava X zahrňuje článok 98 ods. 1. Ako som už zdôraznil, toto ustanovenie je kogentné. Vyžaduje, aby súd, ktorý zistí porušenie ochrannej známky Spoločenstva, nielen vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch porušovania, ale zároveň prijal „také opatrenia, ktoré budú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu“. Z tejto formulácie zreteľne vyplýva, že vnútroštátne právo má vytvoriť možnosť uplatnenia osobitných opatrení na podporu

účinnosti takéhoto zákazu a tým zabezpečiť, aby bol tento zákaz dodržiavaný. [13] Preto by podľa môjho názoru všeobecný zákonný zákaz porušovania stanovený vnútroštátnym právom nepostačoval. Podobne sankcia, ktorú možno uplatniť len i) na základe úvahy vnútroštátneho súdu; ii) na základe návrhu majiteľa ochrannej známky; a iii) vo vzťahu k odporcovi, ktorý sa dopustí ďalšieho úmyselného porušovania alebo porušovania z nedbanlivosti, nie je dostatočná na to, aby vyhovela tejto požiadavke.

42. Hoci konkrétne podrobnosti takýchto opatrení sú záležitosťou vnútroštátneho práva, tieto opatrenia musia byť nielen osobitné, ale zároveň musia byť pri napĺňaní ich cieľa účinné. Táto skutočnosť vyplýva zo zásady, že hoci je v prípade neexistencie príslušnej právnej úpravy Spoločenstva vecou vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu, aby stanovil podrobné procesné pravidlá upravujúce problematiku súdnych žalôb, prostredníctvom ktorých možno uplatniť práva, ktoré jednotlivcom priznáva právny poriadok Spoločenstva, takéto pravidlá nesmú byť menej výhodné než pravidlá upravujúce problematiku obdobných vnútroštátnych súdnych žalôb (zásada ekvivalencie) a nesmú fakticky znemožňovať alebo neprimerane sťažovať výkon práv priznaných právom Spoločenstva (zásada efektívnosti). [14] Zákaz, ktorý sa nevynucuje, však túto druhú zásadu zjavne nespĺňa. To však podľa môjho názoru nevyhnutne neznamená, že sa zákaz porušovania má bezodkladne spojiť s nejakou ďalšou sankciou alebo trestom. Namiesto toho je potrebné jasne stanoviť následky porušenia zákazu — či už osobitne v konkrétnom prípade zo strany príslušného vnútroštátneho súdu, alebo viac všeobecne v podobe vnútroštátnej právnej úpravy.

43. Pokiaľ ide o štvrtú otázku, domnievam sa, že z hľadiska vyššie uvedenej analýzy je irelevantné, ak by sa v prejednávanom prípade podmienky pre prijatie osobitných opatrení uvedených v článku 98 ods. 1 v prípade obdobného porušenia národnej ochrannej známky nepovažovali za splnené. Článok 98 ods. 1 stanovuje osobitnú požiadavku, ktorej podrobnosti majú byť určené vnútroštátnym právom, ktoré sa uplatní v prípade, že dôjde k porušeniu ochrannej známky Spoločenstva. Zásada ekvivalencie nevyžaduje, aby v situáciách, keď právna úprava Spoločenstva poskytuje vysokú mieru právnej ochrany právu odvodenému z právnej úpravy Spoločenstva, požívali rovnocenné práva odvodené z vnútroštátnej právnej úpravy (a to aj v prípade harmonizovaného vnútroštátneho práva) nevyhnutne rovnakú mieru ochrany.

13 — Francúzske znenie je ešte jasnejšie: „Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction".

14 — Pozri napríklad rozsudok zo 6. decembra 2001, Clean Car Autoservice (II), C-472/99, Zb. s. I-9687, bod 28.

Návrh

44. Z vyššie uvedených dôvodov sa domnievam, že na otázky položené Högsta Domstolen (Najvyšší súd), Švédsko, je potrebné odpovedať takto:

Otázky 1 a 2

— Podmienka týkajúca sa osobitných dôvodov uvedených v článku 98 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva nie je splnená v prípade, ak súd, ktorý zistí, že odporca porušil ochrannú známku Spoločenstva, upustí od vydania osobitného zákazu pokračovať v týchto úkonoch porušovania 1. len z dôvodu, že sa domnieva, že riziko ďalšieho porušovania nie je zjavné, alebo že je inak len obmedzené, alebo 2. len z dôvodu, že sa na pokračovanie v úkonoch porušovania vzťahuje všeobecný zákaz porušovania platný podľa vnútroštátnej právnej úpravy a že odporcovi možno v prípade pokračovania v úkonoch porušovania, či už úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti, uložiť trestnú sankciu.

Otázky 3 a 4

— Vnútroštátnemu právu prináleží stanoviť podrobnosti osobitných opatrení, ktorých prijatie vyžaduje článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 od súdu, ktorý zakázal odporcovi pokračovať v porušovaní ochrannej známky Spoločenstva

s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. Takéto opatrenia musia byť účinné. Na splnenie požiadavky uvedenej v článku 98 ods. 1 nestačí, že i) sa na pokračovanie v úkonoch porušovania vzťahuje všeobecný zákaz porušovania platný podľa vnútroštátnej právnej úpravy a že ii) odporcovi možno uložiť v prípade pokračovania v úkonoch porušovania, či už úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti, trestnú sankciu. Osobitné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu je potrebné prijať aj v prípade, ak by sa podmienky pre prijatie takýchto opatrení v prípade obdobného porušenia národnej ochrannej známky nepovažovali za splnené.