ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

14. prosince 2006 *

Ve věci C-316/05,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Högsta domstolen (Švédsko) ze dne 9. srpna 2005, došlým Soudnímu dvoru dne 16. srpna 2005, v řízení

Nokia Corp.

proti

Joacimu Wärdellovi,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann a M. Ilešič (zpravodaj), soudci,

* Jednací jazyk: švédština.

generální advokátka: E. Sharpston,
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Nokia Corp. H. Wistamem, advokat,

— za J. Wärdella B. Stanghed, advokat,

— za Francouzskou republiku G. de Bergues a J.-C. Niolletem, jako zmocněnci,

— za Komisi Evropských společenství W. Wilsem a K. Simonssonem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 13. července 2006,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 98 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146, dále jen „nařízení").

Právní rámec

Právní úprava Společenství

2 Článek 9 nařízení nazvaný „Práva z ochranné známky Společenství“ stanoví:

„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;

[...]

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

a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;

[...]

c) dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky;

[...]“

3 Článek 14 nařízení nazvaný „Doplňkové použití vnitrostátních právních předpisů při porušení“ upřesňuje:

„1. Účinky ochranné známky Společenství jsou upraveny výlučně tímto nařízením. Jinak se porušení ochranné známky řídí podle ustanovení hlavy X vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky.

[...]

3. Použitelné procesní předpisy se určí podle ustanovení hlavy X.“

4 Hlava X nařízení nazvaná „Příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se ochranných známek Společenství“ obsahuje články 90 až 104.

5 Podle čl. 91 odst. 1 a čl. 92 písm. a) nařízení určí členské státy na svém území soudy prvního a druhého stupně nazvané „soudy pro ochranné známky Společenství", kterým je přiznána výlučná příslušnost ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky Společenství.

6 Článek 97 nařízení stanoví:

„1. Soudy pro ochranné známky Společenství se řídí ustanoveními tohoto nařízení.

2. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro ochranné známky Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého.

3. Nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se soud pro ochranné známky Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek toho členského státu, na jehož území má sídlo."

7 Článek 98 nařízení stanoví:

„1. 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.

2. V ostatních věcech se řídí soud pro ochranné známky Společenství právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního práva soukromého."

Švédská právní úprava

8 Na základě článku 4 zákona (1960/644) o ochranných známkách (varumärkeslagen, dále jen „zákon o ochranných známkách") znamená právo umísťovat rozlišovací označení na zboží, že nikdo jiný než majitel označení nemůže používat v obchodním styku jako označení pro zboží údaje, které mohou vyvolat záměnu, bez ohledu na to, zda toto zboží je nebo má být dodáno v rámci tuzemska nebo do zahraničí nebo je dováženo.

9 Článek 37 zákona o ochranných známkách upravuje sankce, které mohou být uloženy v případě porušení, ať již úmyslného či způsobeného hrubou nedbalostí.

10 Článek 37a zákona o ochranných známkách stanoví, že soud může na návrh majitele ochranné známky zakázat porušiteli pod sankcí pokuty pokračovat v jednání, které představuje porušení. Předkládající soud poukázal na to, že toto ustanovení je dispozitivní.

11 Článek 66 zákona o ochranných známkách jednak stanoví, že článek 37 tohoto zákona se použije v případě porušení ochranné známky Společenství. Krom toho upřesňuje, že článek 37a téhož zákona se použije, nestanoví-li nařízení jinak.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

12 Nokia Corp. (dále jen „Nokia") je majitelkou slovní ochranné známky Nokia, která je zapsána současně jako švédská národní ochranná známka a jako ochranná známka Společenství, zejména pro výrobky „mobilní telefony a jejich příslušenství".

13 J. Wärdell dovážel v roce 2002 z Filipín „flash stickers" (blikací samolepky). Jedná se o samolepky určené k přilepení na mobilní telefon obsahující elektroluminiscenční diodu, která bliká, když telefon zvoní.

14 Při celní kontrole se ukázalo, že část těchto „flash stickers" je označena ochrannou známku Nokia, umístěnou buď na samotném výrobku nebo na obalu. Joacim Wärdell uvedl, že se jedná o omyl v dodávce, jehož se dopustil dodavatel bez jeho vědomí.

15 S tvrzením, že se J. Wärdell dopustil porušení, podala proti němu Nokia žalobu u Stockholms tingsrätt, směřující k tomu, aby mu bylo zakázáno pod sankcí pokuty používat při své obchodní činnosti označení, která mohou vyvolat záměnu se švédskou ochrannou známkou a ochrannou známkou Společenství Nokia.

16 Tingsrätt rozhodl, že porušení bylo prokázáno. Vzhledem k tomu, že J. Wärdell uvedl, že má v úmyslu dovážet další „flash stickers", rozhodl tento soud, že existuje nebezpečí opakování jednání, které představuje porušení, a vyslovil požadovaný zákaz takového jednání pod sankcí pokuty.

17 Na odvolání J. Wärdella Svea hovrätt rozhodl, že se posledně jmenovaný dopustil jednání, které představuje porušení, a že existuje nebezpečí, že by se mohl v budoucnu pokud jde o ochranné známky, jejichž majitelkou je Nokia, dopustit téhož jednání. Nicméně s konstatováním, že se J. Wärdell takového jednání nedopustil nikdy dříve a že mu lze vytýkat pouze nedbalost, usoudil tento soud, že není namístě mu uložit zákaz pod sankcí pokuty.

18 Nokia tedy podala opravný prostředek k Högsta domstolen. Uplatňuje, že samotná skutečnost, že J. Wärdell porušil objektivně její právo z ochranné známky, je dostatečná k tomu, aby mu byl uložen zákaz pod sankcí pokuty.

19 Za těchto okolností se Högsta domstolen rozhodl přerušit řízení a položit 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 [...] 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?“

K první otázce

20 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda je třeba čl. 98 odst. 1 nařízení vykládat v tom smyslu, že pouhá skutečnost, že nebezpečí pokračování v jednání, jež představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, není

zjevné nebo je jinak pouze omezené, představuje pro soud pro ochranné známky Společenství zvláštní důvod, proč nevydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v takovém jednání.

21 Z požadavků jak jednotného použití práva Společenství, tak zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení práva Společenství, které výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení jeho smyslu a dosahu, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem v celém Společenství, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu ustanovení a cíli sledovanému dotčenou právní úpravou (viz zejména rozsudky ze dne 18. ledna 1984, Ekro, 327/82, Recueil, s. 107, bod 11; ze dne 19. září 2000, Linster, C-287/98, Recueil, s. I-6917, bod 43, a ze dne 17. března 2005, Feron, C-170/03, Sb. rozh. s. I-2299, bod 26).

22 Tak je tomu v případě výrazu „zvláštní důvody" uvedeného v čl. 98 odst. 1 první větě nařízení.

23 Článek 14 odst. 1 nařízení sice stanoví, že „porušení ochranné známky se řídí podle ustanovení hlavy X vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky".

24 Nicméně jednak, jak uvádí upřesnění „podle ustanovení hlavy X", nevylučuje tento odkaz na vnitrostátní právo členských států, aby zákonodárce Společenství stanovil určitá pravidla, kterými by byla jednotně upravena otázka porušení ochranných známek Společenství.

25 Krom toho, jak vyplývá z druhého bodu odůvodnění nařízení, je cílem režimu ochranných známek Společenství zavedeného nařízením zejména, že „na [jeho] základě mohou podniky nabýt [...] ochranné známky Společenství, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Společenství".

26 Za účelem ochrany ochranných známek Společenství je zásadní dosáhnout dodržování zákazu porušení uvedených ochranných známek.

27 Kdyby měl však být pojem „zvláštní důvody" vykládán v jednotlivých členských státech odlišně, tytéž okolnosti by v některých státech mohly vést k zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, a v jiných nikoliv. Ochrana zaručená ochranným známkám Společenství by tedy nebyla jednotná na celém území Společenství.

28 Pojem „zvláštní důvody" je tedy třeba v právním řádu Společenství vykládat jednotně.

29 V tomto ohledu je třeba zaprvé konstatovat, že v jednotlivých jazykových zněních je čl. 98 odst. 1 první věta nařízení formulována kogentně (viz zejména ve španělštině „dictará providencia para prohibirle", v němčině „verbietet", v angličtině „shall [...] issue an order prohibiting", ve francouzštině „rend [...] une ordonnance lui interdisant", v italštině „emette un'ordinanza vietandogli" a v nizozemštině „verbiedt").

30 Z toho v zásadě vyplývá, že soud pro ochranné známky Společenství musí vydat příkaz, kterým zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo

hrozbu porušení a tedy, že pojem „zvláštní důvody pro to, aby tak nečinil" – který, jak jasně vyplývá ze znění téhož ustanovení, představuje výjimku z této povinnosti (viz zejména ve španělštině „[n]o habiendo", v němčině „sofern [...] nicht [...] entgegenstehen", v angličtině „unless there are", ve francouzštině „sauf s'il y a", v italštině „a meno que esistano", a v nizozemštině „tenzij er [...] zijn"), musí být vykládán restriktivně.

31 Zadruhé je čl. 98 odst. 1 nařízení ustanovením zásadním pro dosažení cíle sledovaného nařízením, jímž je ochrana ochranných známek ve Společenství.

32 Jak však zdůraznila generální advokátka v bodě 24 svého stanoviska, kdyby bylo vydání zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, podmíněno existencí zjevného nebo neomezeného nebezpečí opakování takového jednání, žalobce by byl pravděpodobně povinen předložit důkaz o takovém nebezpečí. Pro žalobce by bylo obtížné předložit takový důkaz o možném budoucím jednání žalovaného a hrozilo by, že bude zbaveno účinku výlučné právo, jež žalobci vzniká z ochranné známky.

33 Zatřetí, jak bylo zdůrazněno v bodě 25 tohoto rozsudku, musí být ochrana ochranných známek Společenství jednotná na celém území Společenství.

34 Výklad, podle kterého je vydání zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, podmíněno existencí zjevného nebo neomezeného nebezpečí opakování takového jednání žalovaným, by však měl za následek, že rozsah ochrany této ochranné známky by se u jednotlivých soudů nebo dokonce v jednotlivých řízeních lišil podle posouzení tohoto nebezpečí.

35 Výše uvedené úvahy zjevně nebrání tomu, aby soud pro ochranné známky Společenství nevydal takový zákaz, shledá-li, že není nadále možné, aby žalovaný pokračoval v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení. Tak by tomu bylo zejména v případě, kdyby byla poté, co došlo k uvedenému jednání, podána žaloba proti majiteli porušované ochranné známky, jejíž následkem by majitel pozbyl svá práva.

36 Na první otázku je tedy namístě odpovědět tak, že čl. 98 odst. 1 nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že pouhá skutečnost, že nebezpečí pokračování v jednání, jež představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, není zjevné nebo že je jinak pouze omezené, nepředstavuje pro soud pro ochranné známky Společenství zvláštní důvod, proč nevydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v takovém jednání.

Ke druhé otázce

37 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda je třeba čl. 98 odst. 1 nařízení vykládat v tom smyslu, že skutečnost, že vnitrostátní právní předpisy obsahují obecný zákaz porušení ochranných známek Společenství a stanoví možnost uložit trestní sankci, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti, představuje pro soud pro ochranné známky Společenství zvláštní důvod, proč nevydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v takovém jednání.

38 Zaprvé, jak vyplývá z volby výrazů, jež použil zákonodárce Společenství v čl. 98 odst. 1 první větě nařízení (viz zejména ve španělštině „razones especiales", v němčině „besondere Gründe", v angličtině „special reasons", ve francouzštině „raisons particulières", v italštině „motivi particolari" a v nizozemštině „speciale redenen"), pojem „zvláštní důvody" se vztahuje ke zvláštním skutkovým okolnostem daného případu.

39 Skutečnost, že právní předpisy členského státu stanoví obecný zákaz porušení, jakož i možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, však není možné považovat za zvláštní okolnost každé žaloby na určení porušení nebo hrozby porušení, která je soudům pro ochranné známky Společenství tohoto státu předložena.

40 Navíc jsou na základě čl. 44 odst. 1 a článku 61 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS), která je obsažena v příloze C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dohoda WTO) schválené jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 (Úř. věst. L 336, s. 1) všechny členské státy povinny stanovit občanskoprávní i trestní sankce, včetně zákazu, za porušování práv duševního vlastnictví. Tím spíše tedy nemůže existence takových sankcí ve vnitrostátním právu představovat zvláštní důvod ve smyslu čl. 98 odst. 1 první věty nařízení.

41 Zadruhé, kdyby bylo třeba považovat okolnost, že právní předpisy členského státu stanoví obecný zákaz porušení, jakož i možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, za zvláštní důvod ve smyslu čl. 98 odst. 1 první věty nařízení, záviselo by použití zásady uvedené v tomto ustanovení, podle které soudy pro ochranné známky Společenství

musí až na výjimky vydat příkaz, kterým zakazují pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, na obsahu použitelného vnitrostátního práva.

42 Soudy pro ochranné známky Společenství členského státu, jehož právní předpisy stanoví obecný zákaz porušení, jakož i možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v takovém jednání, by totiž byly systematicky zbaveny povinnosti vydat příkaz, kterým zakazují žalovanému pokračovat v dotčeném jednání, aniž by bylo přihlédnuto ke skutkovým zvláštnostem každé věci, a čl. 98 odst. 1 nařízení by byl tedy na území tohoto státu zbaven jakéhokoli účinku.

43 Takový důsledek by byl neslučitelný jak se zásadou přednosti práva Společenství, tak s požadavky na jeho jednotné použití.

44 V poslední řadě, jak podotýkají Nokia, francouzská vláda, jakož i generální advokátka v bodech 33 a 34 svého stanoviska, existence obecného zákazu jednání, které představuje porušení, v použitelném vnitrostátním právu, a možnost trestní sankce, dojde-li k pokračování v takovém jednání, nemají tentýž odrazující účinek jako zvláštní zákaz pokračovat v takovém jednání uložený žalovanému, doplněný příslušnými opatřeními k zajištění jeho dodržování, který byl již vydán prostřednictvím vykonatelného soudního rozhodnutí. Právo majitele porušované ochranné známky tedy není chráněno srovnatelným způsobem, jestliže takový zvláštní zákaz neexistuje.

45 Na druhou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 98 odst. 1 nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že okolnost, že vnitrostátní právní předpisy obsahují obecný zákaz porušení ochranných známek Společenství a stanoví možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu

porušení, ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti, nepředstavuje pro soud pro ochranné známky Společenství zvláštní důvod, proč nevydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v takovém jednání.

Ke třetí otázce

46 Podstatou třetí otázky předkládající soudu je, zda je třeba čl. 98 odst. 1 nařízení vykládat v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Společenství, který vydal příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, je povinen přijmout v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu, i když tyto předpisy obsahují obecný zákaz porušení ochranných známek Společenství a stanoví možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti.

47 V tomto ohledu je namístě jednak zdůraznit, že druhá věta čl. 98 odst. 1 nařízení je formulovaná kogentně (viz zejména ve španělštině „adoptará las medidas", v němčině „trifft [...] die [...] Maßnahmen", v angličině „shall [...] take [...] measures", ve francouzštině „prend [...] les mesures", v italštině, „[p]rende le misure" a v nizozemštině „treft [...] maatregelen").

48 Krom toho, na rozdíl od povinnosti vydat příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, stanovené v první větě čl. 98 odst. 1 nařízení, která je doplněna výjimkou v případě „zvláštních důvodů", se na povinnost doplnit tento zákaz příslušnými opatřeními k zajištění jeho dodržování, stanovenou ve druhé větě téhož ustanovení, žádná výjimka nevztahuje.

49 Z toho vyplývá, že soud pro ochranné známky Společenství členského státu, který vydal příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, je povinen přijmout ta z opatření stanovených právními předpisy tohoto členského státu, jež jsou způsobilá zajistit dodržování uvedeného zákazu.

50 Takový výklad je mimoto v souladu s cílem sledovaným čl. 98 odst. 1 nařízení, kterým je chránit právo, jež vzniká z ochranné známky.

51 Jak vyplývá z odpovědi na druhou otázku, okolnost, že použitelné vnitrostátní právní předpisy obsahují obecný zákaz porušení ochranných známek Společenství a stanoví možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti, nezbavuje soud pro ochranné známky Společenství povinnosti vydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v takovém jednání.

52 Tatáž okolnost jej tedy nezbavuje ani povinnosti přijmout v souladu s vnitrostátním právem příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.

53 Na třetí otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 98 odst. 1 nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Společenství, který vydal příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, je povinen přijmout v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušná opatření k zajištění

dodržování tohoto zákazu, i když tyto předpisy obsahují obecný zákaz porušení ochranných známek Společenství a stanoví možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti.

Ke čtvrté otázce

54 Podstatou čtvrté otázky předkládajícího soudu je, zda je třeba čl. 98 odst. 1 nařízení vykládat v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Společenství, který vydal příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, je povinen přijmout v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu, nemohou-li být tato opatření přijata na základě těchto předpisů v případě obdobného porušení národní ochranné známky.

55 Z odpovědí na druhou a třetí otázku vyplývá, že zákonodárce Společenství zavedl povinnost soudů pro ochranné známky Společenství jednak zakázat, pokud tu nejsou zvláštní důvody pro to, aby tak nečinily, pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, a jednak přijmout příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.

56 Podle čl. 14 odst. 1 nařízení „se porušení ochranné známky řídí podle ustanovení hlavy X [nařízení] vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky".

57 Povaha opatření uvedených v čl. 98 odst. 1 druhé větě nařízení je takto určena vnitrostátními právními předpisy členského státu soudu pro ochranné známky Společenství, ke kterému byla podána žaloba, jak vyplývá z výslovného odkazu na tyto předpisy uvedeného v tomto ustanovení. Jak v tomto ohledu zdůraznila generální advokátka v bodě 42 svého stanoviska, členským státům přísluší stanovit v jejich vnitrostátním právu účinná opatření k tomu, aby se zamezilo pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství.

58 Naproti tomu zákonodárce Společenství tím, že zavedl obecnou povinnost soudů pro ochranné známky Společenství přijmout taková opatření, vydají-li příkaz, kterým zakazují pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, vyloučil možnost, aby vnitrostátní právo členského státu podmínilo přijetí uvedených opatření splněním dodatečných podmínek.

59 Je tedy namístě vykládat čl. 98 odst. 1 druhou větu nařízení v tom smyslu, že neodkazuje na vnitrostátní právní předpisy, pokud jde o podmínky provádění opatření stanovených uvedenými předpisy, která jsou způsobilá zajistit dodržování zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, ale že vyžaduje, aby o těchto opatřeních bylo rozhodnuto, jakmile byl vydán příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení. Z toho zejména vyplývá, že soudy pro ochranné známky Společenství jsou povinny přijmout taková opatření, aniž by přihlížely k podmínkám požadovaným k jejich provedení použitelnými vnitrostátními předpisy.

60 Kdyby tomu bylo jinak, nebylo by dosaženo cíle, k němuž směřuje čl. 98 odst. 1 nařízení, jímž je chránit jednotným způsobem na celém území Společenství právo, jež vzniká z ochranné známky Společenství, proti nebezpečí porušení. Zákaz

pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, který by nebyl doplněn příslušnými opatřeními k zajištění jeho dodržování, by byl totiž do velké míry zbaven odrazujícího účinku.

61 Tím spíše je tedy nepodstatné, že za rovnocenných skutkových okolností neumožňují vnitrostátní právní předpisy vnitrostátním soudům doplnit takovými opatřeními zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení národní ochranné známky. V tomto ohledu je namístě připomenout, že první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1), sice harmonizovala obsah práv, jež vznikají z národních ochranných známek, nikoliv však žaloby směřující k vynucení dodržování těchto práv třetími osobami.

62 Na čtvrtou otázku je tedy třeba odpovědět, že čl. 98 odst. 1 nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Společenství, který vydal příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, je povinen přijmout ta z opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, jež jsou způsobilá zajistit dodržování tohoto zákazu, i kdyby tato opatření nemohla být na základě těchto předpisů přijata v případě obdobného porušení národní ochranné známky.

K nákladům řízení

63 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

1) **Článek 98 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že pouhá skutečnost, že nebezpečí pokračování v jednání, jež představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, není zjevné nebo že je jinak pouze omezené, nepředstavuje pro soud pro ochranné známky Společenství zvláštní důvod, proč nevydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v takovém jednání.**

2) **Článek 98 odst. 1 nařízení č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že okolnost, že vnitrostátní právní předpisy obsahují obecný zákaz porušení ochranných známek Společenství a stanoví možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti, nepředstavuje pro soud pro ochranné známky Společenství zvláštní důvod, proč nevydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v takovém jednání.**

3) **Článek 98 odst. 1 nařízení č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Společenství, který vydal příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, je povinen přijmout v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušná opatření k zajištění**

dodržování tohoto zákazu, i když tyto předpisy obsahují obecný zákaz porušení ochranných známek Společenství a stanoví možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti.

4) **Článek 98 odst. 1 nařízení č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Společenství, který vydal příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, je povinen přijmout ta z opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, jež jsou způsobilá zajistit dodržování tohoto zákazu, i kdyby tato opatření nemohla být na základě těchto předpisů přijata v případě obdobného porušení národní ochranné známky.**

Podpisy.