TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 14 d. *

Byloje C-316/05

dėl 2005 m. rugpjūčio 9 d. *Högsta domstolen* (Švedija) sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2005 m. rugpjūčio 16 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Nokia Corp.

prieš

Joacim Wärdell,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann ir M. Ilešič (pranešėjas),

* Proceso kalba: švedų.

generalinė advokatė E. Sharpston,
kancleris R. Grass,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Nokia Corp.*, atstovaujamos advokatės H. Wistam,

— J. Wärdell, atstovaujamo advokatės B. Stanghed,

— Prancūzijos Respublikos, atstovaujamos G. de Bergues ir J.-C. Niollet,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos W. Wils ir K. Simonsson,

susipažinęs su 2006 m. liepos 13 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1, toliau – reglamentas) 98 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisės aktai

2 Reglamento 9 straipsnyje „Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės“ nustatyta:

„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;

<...>

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

a) tokiu žymeniu žymėti prekes arba jų pakuotes;

<...>

c) importuoti arba eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes;

<...>“

3 Reglamento 14 straipsnyje „Papildomas nacionalinių įstatymų taikymas pažeidimų atvejais“ teigiama:

„1. Bendrijos prekių ženklo suteikiamas teises reglamentuoja tik šio reglamento nuostatos. Visais kitais atvejais Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimus X dalyje nustatyta tvarka reglamentuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimams skirti nacionaliniai įstatymai.

<...>

3. Taikytinos procesinės taisyklės nustatomos vadovaujantis X dalies nuostatomis.“

4 Reglamento X dalį „Su Bendrijos prekių ženklais susijusių teisinių ginčų teismingumas ir procesas“ sudaro 90–104 straipsniai.

5 Pagal reglamento 91 straipsnio 1 dalį ir 92 straipsnio a punktą valstybės narės paskiria jos teritorijoje esančius pirmosios ir antrosios instancijų nacionalinius teismus (toliau – Bendrijos prekių ženklų teismai), kuriems teismingos visos teisių pažeidimo bylos ir, jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, gresiančio teisių į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo bylos.

6 Reglamento 97 straipsnyje numatyta:

„1. Bendrijos prekių ženklų teismai taiko šio reglamento nuostatas.

2. Visais šio reglamento nereglamentuojamais klausimais Bendrijos prekių ženklų teismas taiko savo nacionalinę teisę, taip pat ir savo privatinės tarptautinės teisės normas.

3. Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, Bendrijos prekių ženklų teismas taiko tokias procesines teisės normas, kurios teismo buvimo vietos valstybėje narėje taikomos tokio pat pobūdžio byloms dėl nacionalinio prekių ženklo."

7 Reglamento 98 straipsnyje nustatyta:

„1. 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 nacionalinės teisės aktuose nustatytų priemonių, tinkamų užtikrinti kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi.

2. Visais kitais atvejais Bendrijos prekių ženklų teismas taiko tos valstybės narės, kurioje buvo arba galėjo būti atlikti teisių pažeidimo veiksmai, įstatymus, taip pat ir jos privatinės tarptautinės teisės normas."

Švedijos teisės aktai

8 Pagal Prekių ženklų įstatymo (1960:644) (varumärkeslagen, toliau – Prekių ženklų įstatymas) 4 straipsnį teisė žymėti skiriamuoju žymeniu savo prekes reiškia, kad ne prekių ženklo savininkas vykdydamas komercinę veiklą negali žymėti savo prekių žymeniu, kurį galima supainioti su šiuo prekių ženklu, nesvarbu, ar prekės būtų tiekiamos arba skirtos tiekti šalyje, ar užsienyje, ar jos būtų importuojamos.

9 Prekių ženklų įstatymo 37 straipsnyje įtvirtintos bausmės už tyčia ar dėl nerūpestingumo padarytą teisių į prekių ženklą pažeidimą.

10 Prekių ženklų įstatymo 37a straipsnis numato, kad prekių ženklo savininko prašymu teismas, grasindamas pinigine bauda, gali uždrausti pažeidėjui tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius veiksmus. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad ši nuostata yra neprivaloma.

11 Prekių ženklų įstatymo 66 straipsnyje teigiama, kad šio įstatymo 37 straipsnis taikomas teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo atveju. Patikslinama, kad to paties įstatymo 37a straipsnis taikomas tuo atveju, jei reglamentas nenumato kitaip.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

12 *Nokia Corp.* (toliau – *Nokia*) yra žodinio prekių ženklo „Nokia", kuris įregistruotas kaip nacionalinis Švedijos prekių ženklas ir kaip Bendrijos prekių ženklas, *inter alia,* „mobiliesiems telefonams ir jų priedams", savininkė.

13 2002 m. J. Wärdell importavo iš Filipinų „flash stickers". Čia turimi omenyje lipdukai, kurie skirti klijuoti ant mobiliųjų telefonų ir kuriuose yra šviesos diodas, blykčiojantis suskambus telefonui.

14 Atliekant muitinį patikrinimą paaiškėjo, kad dalis šių „flash stickers" (tiek prekės, tiek pakuotė) buvo pažymėti prekių ženklu „Nokia". J. Wärdell nurodė, kad tai yra tiekėjo klaida, apie kurią jis nežinojo.

15 Remdamasi tuo, kad J. Wärdell yra kaltas dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo, *Nokia* pareiškė ieškinį *Stockholms tingsrätt* siekdama, kad, grasinant skirti pinginę baudą, J. Wärdell būtų uždrausta vykdant komercinę veiklą naudoti žymenis, kurie gali būti supainioti su švedišku ir Bendrijos prekių ženklu „Nokia".

16 *Tingsrätt* nustatė teisių į prekių ženklą pažeidimą. J. Wärdell nurodžius, kad jis ketino importuoti kitus „flash stickers“, šis teismas nusprendė, jog yra rizika, kad jis gali padaryti pakartotinius pažeidimus, ir, grasindamas paskirti prašomą piniginę baudą, uždraudė tęsti pažeidimus.

17 Dėl J. Wärdell apeliacinio skundo *Svea hovrätt* nusprendė, kad jis atliko teises į prekių ženklą pažeidžiantį veiksmą ir kad yra rizika, jog ateityje jis vėl bus kaltas dėl tokių pačių veiksmų *Nokia* priklausančių prekių ženklų atžvilgiu. Tačiau, kadangi J. Wärdell prieš tai nebuvo atlikęs tokių veiksmų ir galėjo būti kaltinamas tik nerūpestingumu, šis teismas nusprendė, kad draudimas, grasinant skirti piniginę baudą, jam neturėjo būti nustatytas.

18 *Nokia* padavė kasacinį skundą *Högsta domstolen*. Ji pabrėžė, kad vien aplinkybės, jog J. Wärdell objektyviai pažeidė jos teises į prekių ženklą, pakanka, kad jam, grasinant skirti piniginę baudą, būtų nustatytas draudimas.

19 Tokiomis aplinkybėmis *Högsta domstolen* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Teisingumo Teismą, užduodamas šiuos prejudicinius 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 tęsti pažeidimą, jei teismas mano, kad tolesnio pažeidimo rizika nėra akivaizdi arba bet kuriuo atveju yra 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 bendro pobūdžio 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 bendro pobūdžio 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?“

Dėl pirmojo klausimo

20 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar reglamento 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad vien tik aplinkybė, jog tolesnio teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo rizika nėra akivaizdi arba yra

labai ribota, yra ypatinga priežastis Bendrijos prekių ženklų teismui nepriimti nutarties, draudančios atsakovui tęsti pažeidimus.

21 Tačiau tiek iš vienodo Bendrijos teisės taikymo, tiek iš lygybės principo reikalavimų aišku, kad Bendrijos teisės nuostatos, kuri dėl prasmės bei apimties nustatymo aiškiai nenurodo į valstybių narių teisę, sąvokos visoje Bendrijoje paprastai turi būti aiškinamos autonomiškai ir vienodai, atsižvelgiant į nuostatos kontekstą ir nagrinėjamo teisės akto siekiamą tikslą (žr., be kita ko, 1984 m. sausio 18 d. Sprendimo *Ekro*, C-327/82, Rink. p. 107, 11 punktą; 2000 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo *Linster*, C-287/98, Rink. p. I-6917, 43 punktą; 2005 m. kovo 17 d. Sprendimo *Feron*, C-170/03, Rink. p. I-2299, 26 punktą).

22 Taip yra reglamento 98 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nurodytų „ypatingų priežasčių“ atveju.

23 Be abejo, reglamento 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimus X dalyje nustatyta tvarka reglamentuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimams skirti nacionaliniai įstatymai“.

24 Tačiau ši nuoroda į valstybių narių nacionalinę teisę nepaneigia, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas nustato tam tikrą skaičių taisyklių, vienodai reglamentuojančių Bendrijos prekių ženklo pažeidimų klausimą, kaip tai nurodo paaiškinimas „X dalyje nustatyta tvarka“.

25 Iš antros konstatuojamosios dalies matyti, kad reglamentu nustatyta Bendrijos prekių ženklams skirta tvarka siekiama leisti įmonėms „gauti vienodą apsaugą suteikiantį Bendrijos prekių ženklą, galiojantį visoje Bendrijos teritorijoje".

26 Siekiant apsaugoti prekių ženklus, svarbu užtikrinti minėtų ženklų pažeidimų draudimo laikymąsi.

27 Taigi, jei „ypatingų priežasčių" sąvoka būtų aiškinama skirtingai skirtingose valstybėse narėse, tos pačios aplinkybės galėtų leisti drausti tęsti teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus vienose valstybėse narėse, o kitose – ne. Tuomet Bendrijos prekių ženklams užtikrinama apsauga nebūtų vienoda visoje Bendrijos teritorijoje.

28 Todėl „ypatingų priežasčių" sąvoka Bendrijos teisinėje sistemoje turi būti aiškinama vienodai.

29 Šiuo atžvilgiu pirmiausia reikia konstatuoti, kad skirtingose kalbinėse versijose reglamento 98 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys suformuluotas imperatyviai (žr. būtent ispaniškai „dictará providencia para prohibirle", vokiškai „verbietet", angliškai „shall <...> issue an order prohibiting", prancūziškai „rend <...> une ordonnance lui interdisant", itališkai „emette un'ordinanza vietandogli" ir olandiškai „verbiedt").

30 Tai rodo, kad iš esmės Bendrijos prekių ženklų teismas turi priimti nutartį, draudžiančią tęsti teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, ir todėl, „kai

dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip“ sąvoka – kuri, kaip aiškiai matyti iš tos pačios nuostatos formuluotės, pateikia šios pareigos išimtį (žr. būtent ispaniškai „no habiendo“, vokiškai „sofern <...> nicht <...> entgegenstehen“, angliškai „unless there are“, prancūziškai „sauf s'il y a“, itališkai „a meno que esistano“ ir olandiškai „tenzij er <...> zijn“) – turi būti aiškinama siaurai.

31 Antra, reglamento 98 straipsnio 1 dalis yra esminė nuostata, siekiant reglamente nustatyto tikslo – užtikrinti Bendrijos prekių ženklų apsaugą Bendrijoje.

32 Taigi, kaip pabrėžė generalinė advokatė savo išvados 24 punkte, jei teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančių arba galinčių pažeisti tolesnių veiksmų draudimas priklauso nuo akivaizdžios ir neribotos rizikos, kad tokie veiksmai bus tęsiami, ieškovas tikriausiai turėtų pateikti šios rizikos įrodymus. Tokius su galimu atsakovo elgesiu ateityje susijusius įrodymus ieškovui gali būti sunku pateikti, be to, atsiranda galimybė pakenkti išimtinei teisei, kurią ieškovui suteikia Bendrijos prekių ženklas.

33 Trečia, kaip nurodyta šio sprendimo 25 punkte, Bendrijos prekių ženklų apsauga turi būti vienoda visoje Bendrijos teritorijoje.

34 Jei teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančių arba galinčių pažeisti veiksmų draudimas priklausytų nuo akivaizdžios ir neribotos rizikos, kad atsakovas tęs tokius veiksmus, tai šio prekių ženklo apsaugos apimtis, remiantis šios rizikos vertinimu, skirtinguose teismuose ir skirtingose procedūrose keistųsi.

35 Ankstesni svarstymai, be abejo, neprieštarauja tam, kad Bendrijos prekių ženklų teismas tokio draudimo nenustatytų tuo atveju, jei jis nuspręstų, kad tolesni teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiantys arba galintys pažeisti veiksmai nuo šiol yra neįmanomi. Taip būtų ypač tuo atveju, jei, atlikus minėtus veiksmus, būtų pateiktas prašymas pažeisto prekių ženklo savininko atžvilgiu, kuris lemtų pastarojo teisių panaikinimą.

36 Todėl į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad reglamento 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog vien tik aplinkybė, kad tolesnių teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančių arba galinčių pažeisti veiksmų rizika nėra akivaizdi arba yra labai ribota, nėra ypatinga priežastis Bendrijos prekių ženklų teismui nepriimti nutarties, draudžiančios atsakovui tęsti tokius veiksmus.

Dėl antrojo klausimo

37 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar reglamento 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad aplinkybė, jog nacionalinėje teisėje numatytas bendro pobūdžio Bendrijos prekių ženklų pažeidimo draudimas ir galimybė skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliktus, teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, yra ypatinga priežastis Bendrijos prekių ženklų teismui nepriimti nutarties, draudžiančios atsakovui tęsti tokius veiksmus.

38 Pirmiausia, kaip matyti iš Bendrijos teisės aktų leidėjo vartojamų terminų reglamento 98 straipsnio 1 dalyje (žiūrėti, būtent ispaniškai „razones especiales“, vokiškai „besondere Gründe“, angliškai „special reasons“, prancūziškai „raisons particulières“, itališkai „motivi particolari“ ir olandiškai „speciale redenen“), „ypatingų priežasčių“ sąlyga yra susijusi su faktinėmis konkrečiai bylai būdingomis aplinkybėmis.

39 Taigi aplinkybė, kad valstybės narės teisės aktai numato bendro pobūdžio Bendrijos prekių ženklų pažeidimo draudimą ir galimybę skirti baudžiamąją teisės sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliktus, teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, neturėtų būti laikoma tinkama kiekvienam ieškiniui dėl teisių pažeidimo ar galimo pažeidimo, pareikštam šios valstybės Bendrijų prekių ženklų teismuose.

40 Be to, pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis), išdėstytos Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priede (toliau – PPO sutartis), kuri Bendrijos vardu ir jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu buvo patvirtinta 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB (OL L 336, p. 1), 44 straipsnio 1 dalį ir 61 straipsnį už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą visos valstybės narės įsipareigoja numatyti civilines ir baudžiamąsias sankcijas, įskaitant draudimą tęsti pažeidimą. Todėl sankcijų nacionalinėje teisėje buvimas *a fortiori* negali būti ypatinga priežastis pagal reglamento 98 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį.

41 Antra, jei aplinkybė, kad valstybės narės teisės aktai numato bendro pobūdžio Bendrijos prekių ženklų pažeidimo draudimą ir galimybę skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliktus, teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, turėtų būti laikoma ypatinga priežastimi reglamento 98 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio prasme, principo – išdėstyto šioje

nuostatoje, – kad Bendrijos prekių ženklų teismai turi, su tam tikromis išimtimis, priimti nutartį, uždraudžiančią tęsti teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, taikymas priklauso nuo taikytinos nacionalinės teisės turinio.

42 Iš tiesų, Bendrijos prekių ženklų teismai tos valstybės narės, kurios nacionalinė teisė numato bendro pobūdžio teisės pažeidimo draudimą bei galimybę skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius pažeidžiančius veiksmus, būtų automatiškai atleidžiami nuo pareigos priimti nutartį, draudžiančią atsakovui tęsti veiksmus, kuriais jis kaltinamas, net neatsižvelgiant į kiekvienos bylos specifinį faktų pobūdį, ir, todėl reglamento 98 straipsnio 1 dalis tos valstybės narės teritorijoje taptų neveiksminga.

43 Tokia pasekmė būtų nesuderinama tiek su Bendrijos teisės viršenybės principu, tiek su reikalavimu, kad ji būtų vienodai taikoma.

44 Galiausiai, kaip teigia *Nokia*, Prancūzijos vyriausybė bei generalinė advokatė savo išvados 33 ir 34 punktuose, bendras teises pažeidžiančių veiksmų draudimas ir baudžiamosios sankcijos galimybė, jei tokie veiksmai ir toliau atliekami, pagal taikytiną nacionalinę teisę yra ne tokie veiksmingi kaip specialus draudimas atsakovui tęsti tokius veiksmus, kurį papildo priemonės, užtikrinančios, kad tokio draudimo būtų laikomasi, ir kuris paskelbiamas vykdomuoju teismo sprendimu. Todėl pažeisto prekių ženklo savininkas negali būti apsaugotas panašiu būdu, jei tokios specialaus draudimo nėra.

45 Todėl į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad reglamento 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad aplinkybė, jog nacionalinės teisės aktuose numatytas bendro pobūdžio teisių į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo draudimas ir galimybė skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo

atliktus, teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus nėra ypatinga priežastis Bendrijos prekių ženklų teismui nepriimti nutarties, uždraudžiančios atsakovui tęsti tokius veiksmus.

Dėl trečiojo klausimo

46 Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar reglamento 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismas, kuris priėmė nutartį, draudžiančią atsakovui tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, turi pagal nacionalinės teisės aktus imtis ypatingų priemonių, tinkamų užtikrinti, kad šio draudimo bus laikomasi, net jei šiose teisės aktuose numatomas bendro pobūdžio teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo draudimas ir galimybė skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliktus, teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus.

47 Šiuo atžvilgiu reikia pabrėžti, kad reglamento 98 straipsnio 1 dalies antras sakinys suformuluotas imperatyviai (žiūrėti, būtent ispaniškai „adoptará las medidas", vokiškai „trifft <...> die <...> Maßnahmen", angliškai „shall <...> take <...> measures", prancūziškai „prend <...> les mesures", itališkai „prende le misure" ir olandiškai „treft <...> maatregelen").

48 Iš kitos pusės, kitaip nei pareigai priimti nutartį, draudžiančią tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, – numatytai reglamento 98 straipsnio 1 dalyje – kuriai būdinga išimtis „ypatingų priežasčių" atveju, pareigai imtis priemonių, tinkamų užtikrinti, kad draudimo bus laikomasi – numatytai tos pačios nuostatos antrame sakinyje, – netaikomos jokios išimtys.

49 Iš to išplaukia, kad kai valstybės narės Bendrijos prekių ženklų teismas priima nutartį, draudančią tęsti teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, iš tos valstybės narės teisės aktuose numatytų priemonių jis turi imtis tų, kurios tinkamos užtikrinti, kad minėto draudimo bus laikomasi.

50 Be to, toks išaiškinimas yra suderinamas su reglamento 98 straipsnio 1 dalies tikslu – apsaugoti Bendrijos prekių ženklo suteikiamą teisę.

51 Iš atsakymo į antrąjį klausimą aišku, kad taikytinoje nacionalinėje teisėje numatytas absoliutus teisių į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo draudimas ir galimybė skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliktus, teises į prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, neatleidžia Bendrijos prekių ženklų teismo nuo pareigos priimti nutartį, draudančią atsakovui tęsti tokius veiksmus.

52 Taigi ši aplinkybė, laikantis nacionalinės teisės, neatleidžia jo nuo pareigos imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad šio draudimo būtų laikomasi.

53 Todėl į trečiąjį klausimą reikia atsakyti, kad reglamento 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog Bendrijos prekių ženklų teismas, kuris priėmė nutartį, draudančią atsakovui tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, pagal nacionalinius teisės aktus privalo imtis priemonių, tinkamų

užtikrinti, kad draudimo bus laikomasi, net jei šiuose teisės aktuose numatomas absoliutus teisių į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo draudimas ir galimybė skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliktus, teises pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus.

Dėl ketvirtojo klausimo

54 Ketvirtuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar reglamento 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismas, kuris priėmė nutartį, draudančią atsakovui tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, turi imtis nacionalinės teisės aktuose nustatytų priemonių, tinkamų užtikrinti, kad draudimo bus laikomasi, kai, remiantis šiais teisės aktais, jų nebūtų galima imtis analogiško teisių į nacionalinį prekių ženklą pažeidimo atveju.

55 Iš atsakymų į antrąjį ir trečiąjį klausimus matyti, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas nustatė Bendrijos prekių ženklų teismams pareigą uždrausti, išskyrus ypatingas priežastis, tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus ir imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad šio draudimo bus laikomasi.

56 Reglamento 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimus X dalyje nustatyta tvarka reglamentuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimams skirti nacionaliniai įstatymai“.

57 Taigi reglamento 98 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje nurodytų priemonių pobūdį nustato nacionalinės teisės aktai tos valstybės narės, kurios Bendrijos prekių ženklų teismas nagrinėja ieškinį, ir tai matyti iš aiškios nuorodos minėtoje nuostatoje į šiuos nacionalinės teisės aktus. Šiuo atžvilgiu, kaip pabrėžė generalinė advokatė savo išvados 42 punkte, valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose turi nustatyti veiksmingas priemones, kurios užkirstų kelią tolesniems teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiantiems arba galintiems pažeisti veiksmams.

58 Tačiau, nustatydamas Bendrijos prekių ženklų teismams absoliučią pareigą imtis šių priemonių, kai priimama nutartis, draudžianti tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, Bendrijos teisės aktų leidėjas uždraudė, kad pagal valstybės narės nacionalinę teisę sprendimas imtis minėtos priemonės priklausytų nuo to, ar laikomasi papildomų sąlygų.

59 Todėl reglamento 98 straipsnio 1 dalies antrą sakinį reikia aiškinti taip, kad jis pateikia ne nuorodą į nacionalinės teisės aktus dėl šiuose teisės aktuose numatytų priemonių, tinkamų užtikrinti, kad bus laikomasi draudimo tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, bet reikalauja, kad šios priemonės būtų paskelbtos iškart, kai priimama nutartis, uždraudžianti tęsti teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus. Iš to, *inter alia*, išplaukia, kad Bendrijos prekių ženklų teismai turi imtis šių priemonių, neatsižvelgdami į taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytas jų įgyvendinimo sąlygas.

60 Jei taip nėra, reglamento 98 straipsnio 1 dalies tikslas – visoje Bendrijos teritorijoje vienoda teisės, kurią suteikia Bendrijos prekių ženklas, apsauga nuo galimo pažeidimo – nebūtų pasiektas. Iš tikrųjų draudimas tęsti teisės į prekių ženklą

pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, jei jis nėra susietas su priemonėmis, tinkamų užtikrinti, kad jo bus laikomasi, tam tikra prasme netenka veiksmingumo.

61 Taigi *a fortiori* nesvarbu, kad atitinkamu atveju nacionalinės teisės aktai neleidžia nacionaliniams teismams draudimo tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus susieti su tokiomis priemonėmis. Šiuo atveju reikia prisiminti, kad 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1), suderino nacionalinių prekių ženklų suteikiamų teisių turinį, bet ne teisinius veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti, kad trečiosios šalys atsižvelgtų į šias teises.

62 Todėl į ketvirtą klausimą reikia atsakyti, kad reglamento 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog Bendrijos prekių ženklų teismas, kuris priėmė nutartį, draudžiančią atsakovui tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, privalo iš nacionalinės teisės aktuose numatytų priemonių imtis tų, kurios tinkamos užtikrinti, kad minėto draudimo bus laikomasi, net jei, remiantis šiais teisės aktais, jų nebūtų galima imtis analogiško teisių į nacionalinį prekių ženklą pažeidimo atveju.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

63 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

1. **1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad vien tik aplinkybė, jog tolesnių teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančių arba galinčių pažeisti veiksmų rizika nėra akivaizdi arba yra labai ribota, nėra ypatinga priežastis Bendrijos prekių ženklų teismui nepriimti nutarties, draudžiančios atsakovui tęsti tokius veiksmus.**

2. **Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad aplinkybė, jog nacionalinės teisės aktuose numatytas bendro pobūdžio teisės į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo draudimas ir galimybė skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliktus, teises pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, nėra ypatinga priežastis Bendrijos prekių ženklų teismui nepriimti nutarties, draudžiančios atsakovui tęsti tokius veiksmus.**

3. **Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismas, kuris priėmė nutartį, draudžiančią atsakovui tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, pagal nacionalinius teisės aktus privalo imtis priemonių, tinkamų užtikrinti, kad draudimo bus laikomasi, net jei šiuose**

teisės aktuose numatytas bendro pobūdžio teisių į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo draudimas ir galimybė skirti baudžiamąją sankciją už tolesnius, tyčia ar dėl nusikalstamo nerūpestingumo atliktus, teises pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus.

4. **Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismas, kuris priėmė nutartį, draudžiančią atsakovui tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus, privalo iš nacionalinės teisės aktuose numatytų priemonių imtis tų, kurios tinkamos užtikrinti, kad minėto draudimo bus laikomasi, net jei, remiantis šiais teisės aktais, jų nebūtų galima imtis analogiško teisių į nacionalinį prekių ženklą pažeidimo atveju.**

Parašai.