# WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 14 grudnia 2006 r. *

W sprawie C-316/05

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2005 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 16 sierpnia 2005 r., w postępowaniu:

**Nokia Corp.**

przeciwko

**Joacimowi Wärdellowi,**

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann i M. Ilešič (sprawozdawca), sędziowie,

* Język postępowania: szwedzki.

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Nokii Corp. przez H. Wistama, advokat,

— w imieniu Joacima Wärdella przez B. Stanghed, advokat,

— w imieniu Republiki Francuskiej przez G. de Bergues'a i J.C. Niollet'a, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez W. Wilsa i K. Simonssona, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem".

## Ramy prawne

*Uregulowania wspólnotowe*

2 Artykuł 9 rozporządzenia, zatytułowany „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy", 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;

[...]

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

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

[...]

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

[...]".

3 Artykuł 14 rozporządzenia, zatytułowany „Uzupełniające stosowanie prawa krajowego odnoszącego się do naruszenia", stanowi:

„1. Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X.

[...]

3. Mające zastosowanie przepisy proceduralne ustala się zgodnie z przepisami tytułu X".

4 Tytuł X rozporządzenia, zatytułowany „Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych", obejmuje art. 90–104.

5 Zgodnie z art. 91 ust. 1 i art. 92 lit. a) rozporządzenia państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach krajowe sądy pierwszej i drugiej instancji, zwane dalej „sądami [właściwymi] w sprawach wspólnotowych znaków towarowych", które są wyłącznie właściwe do rozpatrywania wszelkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz — jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe — powództw dotyczących zagrożenia wystąpienia naruszenia, odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego.

6 Artykuł 97 rozporządzenia stanowi:

„1. Sądy [właściwe] w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia, sąd [właściwy] w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.

3. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd [właściwy] w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę".

7 Artykuł 98 rozporządzenia stanowi:

„1. 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.

2. We wszystkich pozostałych przypadkach sąd [właściwy] w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje prawo obowiązujące w państwie członkowskim [prawo krajowe, w tym prawo prywatne międzynarodowe państwa członkowskiego], w którym miały miejsce akty naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia [w tym prawa prywatnego międzynarodowego]".

*Uregulowania szwedzkie*

8 Zgodnie z art. 4 ustawy (1960:644) o znakach towarowych (varumärkeslagen), zwanej dalej „ustawą o znakach towarowych", korelatem prawa do umieszczania oznaczenia odróżniającego na towarach jest zakaz używania w obrocie gospodarczym przez osoby niebędące uprawnionymi z rejestracji tego oznaczenia takich oznaczeń towarów, które mogą wprowadzić w błąd, niezależnie od tego, czy towary takie są skierowane lub przeznaczone na rynek krajowy czy zagraniczny, czy pochodzą z importu.

9 Artykuł 37 ustawy o znakach towarowych przewiduje sankcje, które mogą być zastosowane w przypadku poważnego naruszenia, niezależnie od tego, czy ma ono charakter umyślny, czy wynika z niedbalstwa.

10 Artykuł 37.a ustawy o znakach towarowych stanowi, że na wniosek uprawnionego z rejestracji znaku towarowego sąd może zakazać podmiotowi dopuszczającemu się naruszenia dalszego naruszania praw do znaku pod groźbą kary grzywny. Sąd krajowy zaznaczył, że zastosowanie środków przewidzianych w tym przepisie zależy od uznania sądu.

11 Artykuł 66 ustawy o znakach towarowych stanowi po pierwsze, że art. 37 tej ustawy znajduje zastosowanie do przypadków naruszeń wspólnotowych znaków towarowych. Po drugie, przewiduje on, iż art. 37.a tej ustawy znajduje zastosowanie, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej.

## Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

12 Nokia Corp. (zwana dalej „Nokią") jest uprawniona z rejestracji słownego znaku towarowego Nokia, który zarejestrowany został jednocześnie jako szwedzki krajowy znak towarowy i jako wspólnotowy znak towarowy, między innymi dla towarów odpowiadających opisowi „telefony komórkowe i akcesoria".

13 W 2002 r. Joacim Wärdell dokonał przywozu z Filipin przedmiotów zwanych „flash stickers". Chodzi o nalepki do umieszczania na telefonach komórkowych, zawierające elektroluminescencyjną diodę, która migocze, gdy telefon dzwoni.

14 Podczas kontroli celnej okazało się, że część tych „flash stickers" oznaczona była znakiem towarowym Nokia, umieszczonym bądź na samym produkcie, bądź na opakowaniu. Joacim Wärdell stwierdził, że doszło do pomyłki w realizacji zamówienia, popełnionej przez dostawcę, o której on nie wiedział.

15 Nokia pozwała Joacima Wärdella przed Stockholms tingsrätt, zarzucając mu naruszenie znaku towarowego, i zażądała, by sąd ten zakazał mu, pod karą grzywny, używania w swojej działalności handlowej oznaczeń mogących wprowadzić w błąd z uwagi na skojarzenie ze szwedzkim i wspólnotowym znakiem towarowym Nokia.

16 Tingsrätt uznał, że wystąpienie naruszenia zostało wykazane. Z uwagi na to, że Joacim Wärdell oświadczył, iż zamierza sprowadzać dalsze „flash stickers", sąd ten uznał, że istnieje ryzyko powtórzenia się naruszeń i skierował do niego zagrożony karą grzywny zakaz, o który wnoszono.

17 W wyniku apelacji wniesionej przez Joacima Wärdella, Svea hovrätt orzekł, że dopuścił się on naruszenia, a jednocześnie, że występuje prawdopodobieństwo, iż w przyszłości może się on dopuścić podobnych działań w stosunku do znaków towarowych, do których uprawniona jest Nokia. Sąd ten stwierdził jednak, że z uwagi na to, iż Joacim Wärdell nigdy wcześniej nie dopuścił się takich czynów i że można mu zarzucić jedynie niedbalstwo, nie ma potrzeby stosowania wobec niego zakazu pod groźbą sankcji w postaci nałożenia grzywny.

18 W związku z tym Nokia zaskarżyła to orzeczenie przed Högsta domstolen. Twierdzi ona, że sam fakt obiektywnego naruszenia przez Joachima Wärdella jej praw do znaku towarowego wystarcza, by nałożyć na niego zakaz obwarowany sankcją grzywny.

19 W tych okolicznościach Högsta domstolen postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy pojęcie »szczególnych powodów«, o którym mowa w art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 40/94 [...], 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 wskazane wyżej pojęcie 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 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?".

**W przedmiocie pytania pierwszego**

20 Poprzez swoje pierwsze pytanie sąd krajowy zapytuje, czy art. 98 ust. 1 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że sam fakt, iż prawdopodobieństwo kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę

naruszenia nie jest oczywiste lub jest jedynie ograniczone, stanowi szczególny powód, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania postanowienia zakazującego pozwanemu kontynuowania tych działań.

21 Zarówno względy jednolitego stosowania prawa wspólnotowego, jak i zasady równości wskazują na to, że treści przepisu prawa wspólnotowego, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadać w całej Wspólnocie autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst przepisu i cel danego uregulowania (zob. w szczególności wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. w sprawie 327/82 Ekro, Rec. str. 107, pkt 11; z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster, Rec. str. I-6917, pkt 43; oraz z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-170/03 Feron, Rec. str. I-2299, pkt 26).

22 Dotyczy to właśnie określenia „szczególne powody" wymienionego w art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia.

23 Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że „naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X".

24 Jednak należy zauważyć po pierwsze, że to odesłanie do prawa krajowego państw członkowskich nie uniemożliwia prawodawcy wspólnotowemu ustanowienia pewnych zasad regulujących w sposób jednolity kwestię naruszeń znaków towarowych, o czym świadczy sformułowanie „zgodnie z przepisami tytułu X".

25 Po drugie, jak wynika z motywu drugiego rozporządzenia, wspólnotowy system znaków towarowych w nim ustanowiony ma między innymi na celu umożliwienie przedsiębiorstwom „otrzyma[nia] [...] wspólnotow[ych] znak[ów] towarow[ych], którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty".

26 Względy ochrony wspólnotowych znaków towarowych wymagają, by zakaz naruszania tych znaków był przestrzegany.

27 Gdyby pojecie „szczególnych powodów" miało być interpretowane różnie w poszczególnych państwach członkowskich, te same okoliczności byłyby w niektórych państwach powodem zastosowania zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, a w innych nie. Ochrona znaków towarowych nie byłaby zatem jednolita na całym terytorium Wspólnoty.

28 Pojęcie „szczególnych powodów" musi więc otrzymać jednolitą wykładnię w ramach wspólnotowego porządku prawnego.

29 W tym względzie należy stwierdzić po pierwsze, że art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia został sformułowany jako nakaz (zob. m.in. hiszpańskie „dictará providencia para prohibirle", niemieckie „verbietet", angielskie „shall [...] issue an order prohibiting", francuskie „rend [...] une ordonnance lui interdisant", włoskie „emette un'ordinanza vietandogli" i niderlandzkie „verbiedt").

30 Wynika z tego zasadniczo, że sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych ma obowiązek wydać postanowienie zakazujące kontynuowania działań

stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia i że w związku z tym wyrażenie „szczególne powody zaniechania tego" — wprowadzające wyjątek od tego obowiązku, co wynika wyraźnie z brzmienia tego przepisu (zob. m.in. hiszpańskie „[n]o habiendo", niemieckie „sofern [...] nicht [...] entgegenstehen", angielskie „unless there are", francuskie „sauf s'il y a", włoskie „a meno que esistano" i niderlandzkie „tenzij er [...] zijn") — należy interpretować w sposób ścisły.

31 Po drugie, art. 98 ust. 1 rozporządzenia jest przepisem niezbędnym do osiągnięcia celu rozporządzenia, jakim jest zapewnienie ochrony wspólnotowych znaków towarowych we Wspólnocie.

32 Jak podkreśliła rzecznik generalna w pkt 24 opinii, gdyby wydanie zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego było uzależnione od występowania oczywistego lub nieograniczonego prawdopodobieństwa powtórzenia się takich działań, powód przypuszczalnie musiałby wykazać, że prawdopodobieństwo takie występuje. Z uwagi na to, że dowód taki dotyczyłby potencjalnych działań pozwanego w przyszłości, powód miałby trudności z jego dostarczeniem. Mogłoby to pozbawić skuteczności ochronę przysługującego powodowi wyłącznego prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

33 Po trzecie, jak zostało podkreślone w pkt 25 niniejszego wyroku, wspólnotowe znaki towarowe powinny korzystać z jednolitej ochrony na całym terytorium Wspólnoty.

34 Konsekwencją interpretacji, zgodnie z którą wydanie zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego miałoby być uzależnione od występowania oczywistego lub nieograniczonego prawdopodobieństwa powtórzenia przez pozwanego takich działań, byłaby sytuacja, w której zakres ochrony tego znaku byłby różny w różnych sądach czy w różnych postępowaniach, w zależności od wyniku oceny występowania tego prawdopodobieństwa.

35 Powyższe rozważania nie stoją oczywiście na przeszkodzie temu, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania takiego zakazu, jeśli stwierdzi, że nie jest w przyszłości możliwa kontynuacja działań pozwanego stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy po dopuszczeniu się wskazanych wyżej działań stwierdzone zostaje wygaśnięcie praw podmiotu uprawnionego z rejestracji naruszonego znaku towarowego.

36 W związku z tym, w odpowiedzi na pytanie pierwsze należy stwierdzić, że art. 98 ust. 1 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, iż sam fakt, że prawdopodobieństwo kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia nie jest oczywiste lub jest jedynie ograniczone, nie stanowi szczególnego powodu, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania postanowienia zakazującego pozwanemu kontynuowania tych działań.

**W przedmiocie pytania drugiego**

37 Poprzez drugie pytanie sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 98 ust. 1 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszania wspólnotowych znaków towarowych i przewiduje możliwość nałożenia sankcji karnej za kontynuowanie działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, niezależnie od tego, czy mają one charakter umyślny, czy wynikają z rażącego niedbalstwa, stanowi szczególny powód, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania postanowienia zakazującego kontynuowania przez pozwanego tych działań.

38 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że z uwagi na wybór określonych sformułowań dokonany przez prawodawcę wspólnotowego w treści art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze (zob. m.in. hiszpańskie „razones especiales", niemieckie „besondere Gründe", angielskie „special reasons", francuskie „raisons particulières", włoskie „motivi particolari" i niderlandzkie „speciale redenen"), pojęcie „szczególnych powodów" dotyczy okoliczności faktycznych właściwych danej sprawie.

39 Okoliczność, że prawo wewnętrzne danego państwa członkowskiego ustanawia ogólny zakaz naruszeń oraz możliwość nałożenia sankcji karnej za kontynuowanie działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, nie stanowi okoliczności właściwej każdemu powództwu z tytułu naruszenia znaku, poddanemu pod rozstrzygnięcie sądom tego państwa członkowskiego, właściwym w sprawach wspólnotowych znaków towarowych.

40 Ponadto zgodnie z art. 44 ust. 1 i art. 61 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (z angielskiego „TRIPS"), figurującego w załączniku 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (porozumienie WTO), które zostało przyjęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1), wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek przewidzieć stosowne sankcje cywilne i karne, obejmujące między innymi zakaz naruszeń praw własności intelektualnej. A fortiori istnienie takich sankcji w prawie krajowym nie stanowi zatem „szczególnego powodu" w rozumieniu art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia.

41 Po drugie, gdyby należało uznać fakt występowania w prawie wewnętrznym państwa członkowskiego ogólnego zakazu dopuszczania się naruszeń oraz możliwości nałożenia sankcji karnej za kontynuowanie działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia za szczególny powód w rozumieniu art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia, stosowanie wyrażonej w tym przepisie zasady,

zgodnie z którą sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają bez wyjątku obowiązek wydać zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, byłoby uzależnione od treści uregulowań prawa krajowego.

42 W istocie, w takim przypadku sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w państwie członkowskim, którego prawodawstwo wewnętrzne przewiduje ogólny zakaz naruszeń oraz możliwość nałożenia sankcji karnej za kontynuowanie działań stanowiących naruszenie, mogłyby regularnie odstępować od wydawania zakazów kontynuowania przez pozwanych inkryminowanych zachowań, bez konieczności badania okoliczności faktycznych właściwych danej sprawie, i W związku z tym art. 98 ust. 1 rozporządzenia byłby pozbawiony skuteczności na terytorium tego państwa członkowskiego.

43 Konsekwencje w takiej postaci byłyby niezgodne nie tylko z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego, lecz także z wymogiem jego jednolitego stosowania.

44 Na koniec należy zgodzić się ze stanowiskiem Nokii, rządu francuskiego oraz rzecznik generalnej (pkt 33 i 34 opinii) co do tego, że występujący we właściwym prawie krajowym ogólny zakaz dopuszczania się naruszeń i możliwość nałożenia sankcji karnej w razie kontynuowania takich działań nie wywołują takiego samego skutku odstraszającego, jak zakaz kontynuowania tych działań, skierowany do pozwanego z towarzyszącymi mu środkami mającymi na celu zapewnienie jego przestrzegania, zawarty w podlegającym wykonaniu orzeczeniu sądu. Dlatego też należy stwierdzić, że prawo podmiotu uprawnionego z rejestracji naruszonego znaku towarowego nie będzie chronione w porównywalny sposób, jeśli zakaz taki nie będzie wydany.

45 W związku z powyższym, w odpowiedzi na pytanie drugie należy stwierdzić, iż art. 98 ust. 1 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszania wspólnotowych znaków towarowych i przewiduje możliwość nałożenia sankcji karnej za kontynuowanie działań

stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, niezależnie do tego, czy mają one charakter umyślny, czy wynikają z rażącego niedbalstwa, nie stanowi szczególnego powodu, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania zakazu kontynuowania przez pozwanego tych działań.

**W przedmiocie pytania trzeciego**

46 Poprzez pytanie trzecie sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 98 ust. 1 rozporządzenia należy rozumieć jako nakładający na sąd krajowy właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, który wydał postanowienie zakazujące pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, obowiązek zastosowania przewidzianych prawem krajowym środków służących zapewnieniu przestrzegania tego zakazu, nawet jeśli to prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszania wspólnotowych znaków towarowych i przewiduje możliwość nałożenia sankcji karnej z tytułu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, niezależnie od tego, czy są one umyślne, czy wynikają z rażącego niedbalstwa.

47 Należy w pierwszej kolejności podkreślić, że art. 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia zredagowane zostało jako nakaz (zob. m.in. hiszpańskie „adoptará las medidas", niemieckie „trifft [...] die [...] Maßnahmen", angielskie „shall [...] take [...] measures", francuskie „prend [...] les mesures", włoskie „[p]rende le misure", i niderlandzkie „treft [...] maatregelen").

48 Po drugie, w przeciwieństwie do przewidzianego w art. 98 ust. 1 rozporządzenia obowiązku wydania postanowienia zakazującego kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, który doznaje wyjątku w razie wystąpienia „szczególnych przyczyn", od obowiązku zastosowania środków, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu — zawartego w zdaniu drugim tego przepisu — nie przewidziano żadnego odstępstwa.

49 Wynika z tego, że jeśli krajowy sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych wydał postanowienie zakazujące kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, ma on obowiązek zastosować — spośród przewidzianych prawem krajowym środków — te, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.

50 Taka wykładnia jest ponadto zgodna z celem art. 98 ust. 1, jakim jest ochrona prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

51 Jak wynika z odpowiedzi na pytanie drugie, okoliczność, iż prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszania wspólnotowych znaków towarowych i przewiduje możliwość nałożenia sankcji karnej za kontynuowanie działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, niezależnie od tego, czy mają one charakter umyślny, czy wynikają z rażącego niedbalstwa, nie zwalnia sądu właściwego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych z obowiązku wydania postanowienia zakazującego kontynuowania przez pozwanego tych działań.

52 Dlatego też okoliczność ta nie zwalnia go również z obowiązku zastosowania przewidzianych prawem krajowym środków służących zapewnieniu przestrzegania takiego zakazu.

53 W związku z powyższym, w odpowiedzi na pytanie trzecie należy stwierdzić, że art. 98 ust. 1 rozporządzenia należy rozumieć jako nakładający na sąd krajowy właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, który wydał postanowienie zakazujące pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, obowiązek zastosowania przewidzianych prawem krajowym środków służących zapewnieniu

przestrzegania tego zakazu, nawet jeśli to prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszania wspólnotowych znaków towarowych i przewiduje możliwość nałożenia sankcji karnej z tytułu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, niezależnie od tego, czy są one umyślne, czy wynikają z rażącego niedbalstwa.

**W przedmiocie pytania czwartego**

54 Poprzez pytanie czwarte sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 98 ust. 1 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy właściwy w sprawie wspólnotowych znaków towarowych, który wydał postanowienie zakazujące pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, ma obowiązek zastosowania przewidzianych prawem krajowym środków służących zapewnieniu przestrzegania tego zakazu, jeśli zgodnie z tym prawem krajowym środki te nie mogłyby być zastosowane w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego.

55 Z odpowiedzi na pytanie drugie i trzecie wynika, że prawodawca wspólnotowy nałożył na sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych obowiązek zakazania kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, z zastrzeżeniem szczególnych powodów zaniechania wydania takiego zakazu, oraz obowiązek zastosowania środków mających zapewnić przestrzeganie wydanego zakazu.

56 Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia „naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X [rozporządzenia]".

57 Charakter środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia, determinowany jest zatem przez prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma rozpatrujący daną sprawę sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, co wynika z wyraźnego odesłania do tego prawa w tym przepisie. Jak podkreśliła rzecznik generalna w pkt 42 opinii, na państwach członkowskich spoczywa obowiązek ustanowienia w prawie krajowym skutecznych środków mających zapobiec kontynuowaniu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego.

58 Natomiast, nakładając na sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych bezwzględny obowiązek zastosowania takich środków w razie wydania postanowienia zakazującego kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, prawodawca wspólnotowy wykluczył możliwość, by prawo wewnętrzne danego państwa członkowskiego uzależniało zastosowanie tych środków od wystąpienia dodatkowych przesłanek.

59 Dlatego też art. 98 ust. 1 zdanie drugie należy interpretować w ten sposób, że nie odsyła on do prawa krajowego w kwestii przesłanek zastosowania przewidzianych w tym prawie środków mających zapewnić przestrzeganie zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, lecz nakłada obowiązek zastosowania takich środków z chwilą wydania postanowienia o zakazie kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Oznacza to między innymi, że sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają obowiązek zastosować takie środki bez względu na przesłanki ich stosowania zawarte we właściwych przepisach prawa krajowego.

60 W przeciwnym razie nie zostałby osiągnięty cel art. 98 ust. 1 rozporządzenia, którym jest zapewnienie na całym terytorium Wspólnoty jednolitej ochrony przed naruszeniem praw do wspólnotowych znaków towarowych. Zakaz kontynuowania

działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, który nie byłby połączony z zastosowaniem środków mających zapewnić jego przestrzeganie, byłby w dużym stopniu pozbawiony skutku odstraszającego.

61 A fortiori nie ma zatem znaczenia fakt, że w podobnych okolicznościach faktycznych prawo krajowe nie zezwala sądom krajowym na zastosowanie omawianych środków wraz z zakazem kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia krajowego znaku towarowego. Należy w tym miejscu przypomnieć, że choć pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) dokonała harmonizacji treści praw do krajowych znaków towarowych, nie zharmonizowała ona jednak postępowań mających na celu zapewnienie przestrzegania tych praw przez osoby trzecie.

62 W związku z tym, w odpowiedzi na pytanie czwarte należy stwierdzić, że art. 98 ust. 1 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy właściwy w sprawie wspólnotowych znaków towarowych, który wydał postanowienie zakazujące pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, ma obowiązek zastosować — spośród przewidzianych prawem krajowym środków — te, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu, nawet jeśli zgodnie z tym prawem krajowym owe środki nie mogłyby być zastosowane w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego.

## W przedmiocie kosztów

63 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

1) **Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, iż sam fakt, że prawdopodobieństwo kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia nie jest oczywiste lub jest jedynie ograniczone, nie stanowi szczególnego powodu, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania postanowienia zakazującego pozwanemu kontynuowania tych działań.**

2) **Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszania wspólnotowych znaków towarowych i przewiduje możliwość nałożenia sankcji karnej za kontynuowanie działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, niezależnie do tego, czy mają one charakter umyślny, czy wynikają z rażącego niedbalstwa, nie stanowi szczególnego powodu, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania zakazu kontynuowania przez pozwanego tych działań.**

3) **Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy rozumieć jako nakładający na sąd krajowy właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, który wydał postanowienie zakazujące pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, obowiązek zastosowania**

**przewidzianych prawem krajowym środków służących zapewnieniu przestrzegania tego zakazu, nawet jeśli to prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszania wspólnotowych znaków towarowych i przewiduje możliwość nałożenia sankcji karnej z tytułu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, niezależnie od tego, czy są one umyślne, czy wynikają z rażącego niedbalstwa.**

4) **Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy właściwy w sprawie wspólnotowych znaków towarowych, który wydał postanowienie zakazujące pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, ma obowiązek zastosować — spośród przewidzianych prawem krajowym środków — te, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu, nawet jeśli zgodnie z tym prawem krajowym owe środki nie mogłyby być zastosowane w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego.**

Podpisy