ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

zo 14. decembra 2006 *

Vo veci C-316/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Högsta domstolen (Švédsko) z 9. augusta 2005 a doručený Súdnemu dvoru 16. augusta 2005, ktorý súvisí s konaním:

Nokia Corp.

proti

Joacim Wärdell,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann a M. Ilešič (spravodajca),

* Jazyk konania: švédčina.

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: R. Grass

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Nokia Corp., v zastúpení: H. Wistam, advokat,

— pán Wärdell, v zastúpení: B. Stanghed, advokat,

— Francúzska republika, v zastúpení: G. de Bergues a J.-C. Niollet, splnomocnení zástupcovia,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Wils a K. Simonsson, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 13. júla 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 98 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146, ďalej len „nariadenie").

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

2 Článok 9 nariadenia s nadpisom „Práva z ochrannej známky spoločenstva“ 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;

...

2. Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané:

a) pripevňovanie označenia na tovar alebo na obaly;

...

c) dovážanie alebo vyvážanie tovarov pod týmto označením;

...“

3 Článok 14 nariadenia s nadpisom „Doplnkové uplatnenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa porušenia“ stanovuje:

„1. Účinky ochrannej známky spoločenstva sú upravené ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch je porušenie ochrannej známky spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X.

...

3. Rokovací poriadok, ktorý sa bude uplatňovať, sa stanoví v súlade s ustanoveniami hlavy X [Uplatniteľné procesné predpisy sa určia podľa ustanovení hlavy X — *neoficiálny preklad*].“

4 Hlava X nariadenia s nadpisom „Právomoc a konanie v súdnych žalobách týkajúcich sa ochranných známok spoločenstva“ obsahuje články 90 až 104.

5 V súlade s článkom 91 ods. 1 a článkom 92 písm. a) nariadenia členské štáty určia na svojich územiach vnútroštátne súdy a tribunály prvej a druhej inštancie, nazvané „súdy pre ochranné známky Spoločenstva", s výlučnou právomocou pre všetky žaloby o porušenie a — pokiaľ sú povolené na základe vnútroštátneho práva — žaloby z dôvodu hroziaceho porušenia práv z ochrannej známky Spoločenstva.

6 Článok 97 nariadenia stanovuje:

„1. Súdy pre ochranné známky spoločenstva budú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.

2. Vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, bude súd uplatňovať svoje vnútroštátne právo, vrátane svojho súkromného medzinárodného práva.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, bude súd pre ochranné známky spoločenstva uplatňovať pravidlá a postupy, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo."

7 Článok 98 nariadenia stanovuje:

„1. 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*] spoločenstva. V súlade so svojim vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré budú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch bude súd pre ochranné známky spoločenstva uplatňovať právo toho členského štátu, voči ktorému boli skutky porušenia alebo skutky hroziace porušením spáchané, vrátane súkromného medzinárodného práva."

Švédska právna úprava

8 Podľa § 4 zákona (1960:644) o ochranných známkach (varumärkeslagen, ďalej len „zákon o ochranných známkach") právo pripevniť na tovary rozlišovacie označenie zahŕňa, že iná osoba ako majiteľ označenia nemôže v obchodnom styku používať ako označenie pre svoje tovary údaje, ktoré môžu vyvolať zámenu, bez ohľadu na to, či sa tieto tovary dodávajú alebo majú dodať v tuzemsku alebo do zahraničia, alebo sa dovážajú.

9 § 37 zákona o ochranných známkach stanovuje sankcie, ktoré možno uložiť v prípade porušenia práv z ochranných známok, či už úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti.

10 § 37.a zákona o ochranných známkach stanovuje, že súd môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky zakázať pod hrozbou pokuty porušovateľovi práv z ochrannej známky pokračovať v úkonoch porušujúcich práva z ochrannej známky. Vnútroštátny súd uviedol, že toto ustanovenie je fakultatívne.

11 § 66 zákona o ochranných známkach na jednej strane stanovuje, že § 37 tohto zákona sa uplatní v prípade porušenia práv z ochrannej známky Spoločenstva. Na druhej strane upresňuje, že § 37.a toho istého zákona sa uplatní, pokiaľ právny predpis nestanoví inak.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

12 Nokia Corp. (ďalej len „Nokia") je majiteľom slovnej ochrannej známky Nokia zapísanej súčasne ako švédska národná ochranná známka a ako ochranná známka Spoločenstva, a to najmä pre „mobilné telefóny a ich príslušenstvo".

13 V roku 2002 pán Wärdell doviezol z Filipín „flash stickers". Ide o samolepky, ktoré sa majú prilepiť na mobilné telefóny a ktoré obsahujú elektroluminiscenčnú diódu, ktorá počas zvonenia telefónu bliká.

14 Počas colnej kontroly sa zistilo, že časť týchto „flash stickers" bola označená ochrannou známkou Nokia, a to buď pripevnenou na samotnom výrobku, alebo na obale. Pán Wärdell uviedol, že išlo o chybu v dodávke, ktorej sa bez jeho vedomia dopustil dodávateľ.

15 Tvrdiac, že pán Wärdell porušil práva z ochrannej známky, Nokia na neho podala žalobu na Stockholms tingsrätt a navrhla zakázať mu pod hrozbou pokuty používať v rámci svojej obchodnej činnosti označenia, ktoré môžu vyvolať zámenu so švédskou ochrannou známkou a ochrannou známkou Spoločenstva Nokia.

16 Tingsrätt rozhodol, že porušenie bolo preukázané. Keďže pán Wärdell uviedol, že zamýšľa doviezť ďalšie „flash stickers", tento súd dospel k záveru, že existuje riziko zopakovania úkonov porušenia práv z ochrannej známky, a vydal požadovaný zákaz pod hrozbou pokuty.

17 V konaní o odvolaní pána Wärdella Svea hovrätt rozhodol, že jednak sa pán Wärdell dopustil úkonu porušujúceho práva z ochrannej známky a jednak že existuje riziko, že sa v budúcnosti opätovne dopustí tých istých úkonov voči ochranným známkam, ktorých majiteľom je Nokia. Konštatujúc však, že pán Wärdell sa nikdy predtým takých úkonov nedopustil a že mu možno vytýkať len nedbanlivosť, tento súd vyvodil záver, že nie je vhodné uložiť mu zákaz pod hrozbou pokuty.

18 Nokia preto podala na Högsta domstolen kasačný opravný prostriedok. Tvrdí, že už skutočnosť, že pán Wärdell objektívne porušil jej právo z ochrannej známky, postačuje na to, aby mu bol uložený zákaz pod hrozbou pokuty.

19 Za týchto okolností Högsta domstolen prerušil konanie a predložil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa pojem ‚osobitné dôvody' uvedený v článku 98 ods. 1 prvej vete nariadenia Rady (ES) č. 40/94... 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?“

O prvej otázke

20 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa má článok 98 ods. 1 nariadenia vykladať v tom zmysle, že už skutočnosť, že neexistuje zjavné alebo že existuje len obmedzené riziko pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí

porušenie práv z ochranných známok, je pre súd pre ochranné známky Spoločenstva osobitným dôvodom na to, aby nevydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v týchto úkonoch.

21 Z potreby jednotného uplatňovania práva Spoločenstva a zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva Spoločenstva, ktoré neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho zmysel a rozsah pôsobnosti, v zásade vyžaduje v celom Spoločenstve autonómny a jednotný výklad, ktorý musí zohľadňovať kontext ustanovenia a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou (pozri najmä rozsudky z 18. januára 1984, Ekro, 327/82, Zb. s. 107, bod 11, z 19. septembra 2000, Linster, C-287/98, Zb. s. I-6917, bod 43, a zo 17. marca 2005, Feron, C-170/03, Zb. s. I-2299, bod 26).

22 To platí, aj pokiaľ ide o pojem „osobitné dôvody" uvedený v článku 98 ods. 1 prvej vete nariadenia.

23 Je zrejmé, že článok 14 ods. 1 nariadenia stanovuje, že „porušenie ochrannej známky spoločenstva [je] upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X".

24 Na jednej strane však tento odkaz na vnútroštátne právne poriadky členských štátov nevylučuje, aby zákonodarca Spoločenstva stanovil určitý počet pravidiel upravujúcich jednotným spôsobom otázku porušovania ochranných známok Spoločenstva, ako to uvádza upresnenie „v súlade s ustanoveniami hlavy X".

25 Na druhej strane, ako vyplýva z druhého odôvodnenia nariadenia, toto nariadenie má vytvoriť režim Spoločenstva pre ochranné známky, na základe ktorého môžu podniky „... získať ochranné známky spoločenstva, ktorým bude poskytovaná jednotná ochrana a ktoré budú účinné na celom území spoločenstva".

26 Na účely ochrany ochranných známok Spoločenstva je zásadné dosiahnuť dodržiavanie zákazu porušovania práv z uvedených ochranných známok.

27 Pritom, ak by sa pojem „osobitné dôvody" vykladal v jednotlivých členských štátoch odlišným spôsobom, tie isté okolnosti by mohli v niektorých štátoch viesť k zákazu pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, a v iných nie. Preto ochrana zabezpečovaná pre ochranné známky Spoločenstva by nebola na celom území Spoločenstva jednotná.

28 Pojem „osobitné dôvody" je teda v právnom poriadku Spoločenstva potrebné vykladať jednotným spôsobom.

29 V tejto súvislosti treba na prvom mieste konštatovať, že v jednotlivých jazykových zneniach je článok 98 ods. 1 prvá veta nariadenia formulovaný kogentným spôsobom (pozri najmä v španielčine „dictará providencia para prohibirle", v nemčine „verbietet", v angličtine „shall... issue an order prohibiting", vo francúzštine „rend... une ordonnance lui interdisant", v taliančine „emette un'ordinanza vietandogli" a v holandčine „verbiedt").

30 Z toho v zásade vyplýva, že súd pre ochranné známky Spoločenstva musí vydať príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých

hrozí porušenie práv z ochrannej známky, a teda, že pojem „osobitné dôvody tak neučiniť“ — ktorý, ako jasne vyplýva zo znenia toho istého ustanovenia, tvorí výnimku z tejto povinnosti (pozri najmä v španielčine „no habiendo“, v nemčine „sofern... nicht... entgegenstehen“, v angličtine „unless there are“, vo francúzštine „sauf s'il y a“, v taliančine „a meno que esistano“ a v holandčine „tenzij er... zijn“) — treba vykladať reštriktívne.

31 Na druhom mieste článok 98 ods. 1 nariadenia je zásadným ustanovením na dosiahnutie cieľa nariadenia, ktorým je ochrana ochranných známok v Spoločenstve.

32 Pritom, ako to zdôraznila generálna advokátka v bode 24 svojich návrhov, ak by sa vydanie zákazu pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, podriadilo existencii zjavného alebo neobmedzeného rizika zopakovania takých úkonov, žalobca by bol pravdepodobne povinný toto riziko preukázať. Pre žalobcu by také preukázanie možného budúceho konania odporcu bolo ťažké a hrozilo by, že výlučné právo, ktoré mu vzniká z jeho ochrannej známky Spoločenstva, stratí účinok.

33 Na treťom mieste, ako už bolo zdôraznené v bode 25 tohto rozsudku, musí byť ochrana ochranných známok Spoločenstva na celom jeho území jednotná.

34 Pritom výklad, podľa ktorého je vydanie zákazu pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, podriadené existencii zjavného alebo neobmedzeného rizika zopakovania takých úkonov odporcom, by spôsobil, že rozsah ochrany tejto ochrannej známky by sa od jedného súdu k druhému, teda od jedného konania k inému, líšil, podľa posúdenia vykonaného v súvislosti s týmto rizikom.

35 Predchádzajúce úvahy zjavne nebránia tomu, aby súd pre ochranné známky Spoločenstva taký zákaz nevydal, ak konštatuje, že pokračovanie v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, zo strany odporcu už nie je ďalej možné. To by platilo najmä v prípade, že by po vykonaní uvedených úkonov došlo k podaniu žaloby proti majiteľovi porušovanej ochrannej známky, ktoré by viedlo k pozbaveniu jeho práv.

36 Preto treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 98 ods. 1 nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že samotná skutočnosť, že neexistuje zjavné alebo že existuje len obmedzené riziko pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochranných známok Spoločenstva, nie je pre súd pre ochranné známky Spoločenstva osobitným dôvodom na to, aby nevydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v týchto úkonoch.

O druhej otázke

37 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa má článok 98 ods. 1 nariadenia vykladať v tom zmysle, že okolnosť, že vnútroštátny zákon obsahuje všeobecný zákaz porušovania práv z ochranných známok a stanovuje možnosť uložiť trestnú sankciu za pokračovanie, či už úmyselné alebo z hrubej nedbanlivosti, v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, je pre súd pre ochranné známky Spoločenstva osobitným dôvodom na to, aby nevydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v týchto úkonoch.

38 Na prvom mieste, ako vyplýva z voľby pojmov použitých zákonodarcom Spoločenstva v prvej vete článku 98 ods. 1 nariadenia (pozri najmä v španielčine „razones especiales", v nemčine „besondere Gründe", v angličtine „special reasons", vo francúzštine „raisons particulières", v taliančine „motivi particolari" a v holandčine „speciale redenen"), pojem „osobitné dôvody" sa týka skutkových okolností daných pre konkrétny prípad.

39 Pritom okolnosť, že právna úprava členského stanovuje všeobecný zákaz porušovania, ako aj možnosť uloženia trestnej sankcie z dôvodu pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, nemožno považovať za danú pre každú žalobu o porušení alebo hrozbe porušenia podanú na súdy pre ochranné známky Spoločenstva v tomto štáte.

40 Okrem toho podľa článku 44 ods. 1 a článku 61 dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS — v angličtine „TRIPs") nachádzajúcej sa v prílohe 1 C dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (dohoda WTO) a schválenej v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80), sú všetky členské štáty povinné stanoviť za porušovanie práv z duševného vlastníctva občianskoprávne a trestné sankcie vrátane zákazu. Existencia takých sankcií vo vnútroštátnom práve teda nemôže byť, *a fortiori*, osobitným dôvodom v zmysle článku 98 ods. 1 prvej vety nariadenia.

41 Na druhom mieste, ak by sa okolnosť, že právna úprava členského štátu stanovuje všeobecný zákaz porušovania, ako aj možnosť uloženia trestnej sankcie za pokračovanie v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, považovala za osobitný dôvod v zmysle článku 98 ods. 1 prvej vety nariadenia, záviselo by uplatnenie zásady uvedenej v tomto

ustanovení, podľa ktorej súdy pre ochranné známky Spoločenstva musia, ak neplatí výnimka, vydať príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, od obsahu uplatniteľného vnútroštátneho práva.

42 Súdy pre ochranné známky Spoločenstva v členskom štáte, ktorého vnútroštátna právna úprava stanovuje všeobecný zákaz porušovania, ako aj možnosť uloženia trestnej sankcie za pokračovanie v takých úkonoch, by totiž boli systematicky oslobodené od vydania príkazu zakazujúceho odporcovi pokračovať v uvedených úkonoch, a to bez akéhokoľvek zohľadnenia faktických osobitností každej veci, a článok 98 ods. 1 nariadenia by tak bol na území tohto štátu zbavený akéhokoľvek účinku.

43 Taký dôsledok je nezlučiteľný tak so zásadou prednosti práva Spoločenstva, ako aj s požiadavkami na jeho jednotné uplatňovanie.

44 Na poslednom mieste, ako uvádzajú Nokia a francúzska vláda, ako aj generálna advokátka v bodoch 33 až 34 svojich návrhov, existencia všeobecného zákazu úkonov porušovania práv z ochrannej známky a možnosti uloženia trestnej sankcie v prípade pokračovania v takých úkonoch v uplatniteľnom vnútroštátnom práve nemá rovnaký odradzujúci účinok ako osobitný zákaz pokračovať v takýchto úkonoch doplnený opatreniami zameranými na zabezpečenie jeho dodržiavania, ktorý je adresovaný odporcovi a vydaný vo vykonateľnom súdnom rozhodnutí. Právo majiteľa porušovanej ochrannej známky teda nie je chránené porovnateľným spôsobom, ak takýto osobitný zákaz neexistuje.

45 Preto treba na druhú otázku odpovedať tak, že článok 98 ods. 1 nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že okolnosť, že vnútroštátny zákon obsahuje všeobecný zákaz porušovania práv z ochranných známok a stanovuje možnosť uložiť trestnú sankciu za pokračovanie, či už úmyselné alebo z hrubej nedbanlivosti, v úkonoch, ktoré

porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, nie je pre súd pre ochranné známky Spoločenstva osobitným dôvodom na to, aby nevydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v týchto úkonoch.

O tretej otázke

46 Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa má článok 98 ods. 1 nariadenia vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, má povinnosť prijať v súlade s vnútroštátnym zákonom opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu, aj keď tento zákon obsahuje všeobecný zákaz porušovania práv z ochranných známok Spoločenstva a stanovuje možnosť uložiť trestnú sankciu za pokračovanie, či už úmyselné alebo z hrubej nedbanlivosti, v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva.

47 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že na jednej strane je druhá veta článku 98 ods. 1 nariadenia formulovaná kogentným spôsobom (pozri najmä v španielčine „adoptará las medidas“, v nemčine „trifft... die... Maßnahmen“, v angličtine „shall... take... measures“, vo francúzštine „prend... les mesures“, v taliančine „prende le misure“ a v holandčine „treft... maatregelen“).

48 Na druhej strane na rozdiel od povinnosti vydať príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva — stanovený v prvej vete článku 98 ods. 1 nariadenia —, ktorý je doplnený výnimkou pre prípad „osobitných dôvodov“, sa na povinnosť pripojiť k tomuto zákazu opatrenia zamerané na zabezpečenie jeho dodržiavania — stanovenú v druhej vete toho istého ustanovenia — žiadna výnimka nevzťahuje.

49 Z toho vyplýva, že ak súd pre ochranné známky Spoločenstva v členskom štáte vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, má povinnosť prijať medzi opatreniami stanovenými právnou úpravou tohto členského štátu opatrenia, ktoré sú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

50 Taký výklad je navyše v súlade s cieľom článku 98 ods. 1 nariadenia, ktorým je ochrana práva vyplývajúceho z ochrannej známky.

51 Ako vyplýva z odpovede na druhú otázku, okolnosť, že vnútroštátna právna úprava obsahuje všeobecný zákaz porušovania práv z ochranných známok a stanovuje možnosť uložiť trestnú sankciu za pokračovanie, či už úmyselné alebo z hrubej nedbanlivosti, v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, neoslobodzuje súd pre ochranné známky Spoločenstva od toho, aby vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v týchto úkonoch.

52 Preto tá istá okolnosť ani neoslobodzuje od prijatia opatrení zameraných na zabezpečenie dodržiavania uvedeného zákazu podľa vnútroštátneho práva.

53 Na tretiu otázku teda treba odpovedať tak, že článok 98 ods. 1 nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, má povinnosť prijať v súlade s vnútroštátnym zákonom opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto

zákazu, aj keď tento zákon obsahuje všeobecný zákaz porušovania práv z ochranných známok Spoločenstva a stanovuje možnosť uložiť trestnú sankciu za pokračovanie, či už úmyselné alebo z hrubej nedbanlivosti, v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva.

O štvrtej otázke

54 Svojou štvrtou otázkou sa vnútroštátny súd v zásade pýta, či sa má článok 98 ods. 1 nariadenia vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, má povinnosť prijať v súlade s vnútroštátnym zákonom opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu, ak tieto opatrenia nemožno podľa tohto zákona prijať v prípade obdobného porušenia práv z národnej ochrannej známky.

55 Z odpovedí na druhú a tretiu otázku vyplýva, že zákonodarca Spoločenstva stanovil pre súdy pre ochranné známky Spoločenstva jednak povinnosť zakázať, s výnimkou osobitných dôvodov, pokračovanie v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, a jednak povinnosť prijať opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

56 Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia „porušenie ochrannej známky spoločenstva [je] upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X [nariadenia]“.

57 Povahu opatrení uvedených v článku 98 ods. 1 druhej vete nariadenia tak určuje vnútroštátny zákon členského štátu súdu pre ochranné známky Spoločenstva, na ktorý bola podaná žaloba, čo vyplýva z výslovného odkazu na tento zákon uvedeného v tomto ustanovení. Ako v tejto súvislosti zdôraznila generálna advokátka v bode 42 svojich návrhov, je na členských štátoch, aby vo svojom vnútroštátnom práve stanovili účinné opatrenia na zamedzenie pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva.

58 Zavedením všeobecnej povinnosti pre súdy pre ochranné známky Spoločenstva prijať také opatrenia, ak vydajú príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, však zákonodarca Spoločenstva vylúčil možnosť, aby vnútroštátne právo členského štátu podmienilo vydanie uvedených opatrení splnením ďalších podmienok.

59 Preto treba článok 98 ods. 1 druhú vetu nariadenia vykladať v tom zmysle, že neodkazuje na vnútroštátny zákon, pokiaľ ide o podmienky vykonania opatrení stanovených v tomto zákone, zameraných na zabezpečenie dodržiavania zákazu pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, ale vyžaduje, aby sa tieto opatrenia vydali súčasne s vydaním príkazu zakazujúceho pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva. Z toho najmä vyplýva, že súdy pre ochranné známky Spoločenstva sú povinné prijať opatrenia bez ohľadu na podmienky vyžadované na vykonanie uplatniteľného vnútroštátneho zákona.

60 Ak by tomu tak nebolo, nedosiahol by sa cieľ článku 98 ods. 1 nariadenia, ktorým je jednotným spôsobom chrániť na celom území Spoločenstva právo vyplývajúce z ochrannej známky Spoločenstva proti nebezpečenstvu jeho porušenia. Zákaz

pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, s ktorým nie sú spojené opatrenia zamerané na zabezpečenie jeho dodržiavania, by bol totiž vo veľkom rozsahu zbavený odradzujúceho účinku.

61 Je teda *a fortiori* irelevantné, že vnútroštátny zákon za rovnakých skutkových okolností vnútroštátnym súdom neumožňuje pripojiť takéto opatrenia k zákazu pokračovať v úkonoch porušujúcich práva z národnej ochrannej známky. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) síce harmonizovala obsah práv vyplývajúcich z národných ochranných známok, ale nie súdne žaloby smerujúce k donúteniu tretích osôb dodržiavať tieto práva.

62 Na štvrtú otázku teda treba odpovedať tak, že článok 98 ods. 1 nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, má povinnosť prijať medzi opatreniami stanovenými vnútroštátnym zákonom opatrenia, ktoré sú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu, aj keď tieto opatrenia nemožno podľa tohto zákona prijať v prípade obdobného porušenia práv z národnej ochrannej známky.

O trovách

63 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

1. **Článok 98 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že samotná skutočnosť, že neexistuje zjavné alebo že existuje len obmedzené riziko pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochranných známok, nie je pre súd pre ochranné známky Spoločenstva osobitným dôvodom na to, aby nevydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v týchto úkonoch.**

2. **Článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa má vykladať v tom zmysle, že okolnosť, že vnútroštátny zákon obsahuje všeobecný zákaz porušovania práv z ochranných známok a stanovuje možnosť uložiť trestnú sankciu za pokračovanie, či už úmyselné alebo z hrubej nedbanlivosti, v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, nie je pre súd pre ochranné známky Spoločenstva osobitným dôvodom na to, aby nevydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v týchto úkonoch.**

3. **Článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa má vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, má povinnosť prijať v súlade s vnútroštátnym zákonom opatrenia zamerané na zabezpečenie**

dodržiavania tohto zákazu, aj keď tento zákon obsahuje všeobecný zákaz porušovania práv z ochranných známok Spoločenstva a stanovuje možnosť uložiť trestnú sankciu za pokračovanie, či už úmyselné alebo z hrubej nedbanlivosti, v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva.

4. **Článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa má vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý vydal príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, má povinnosť prijať medzi opatreniami stanovenými vnútroštátnym zákonom opatrenia, ktoré sú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu, aj keď tieto opatrenia nemožno podľa tohto zákona prijať v prípade obdobného porušenia práv z národnej ochrannej známky.**

Podpisy