

Věc C-316/05

Nokia Corp. **v.** **Joachim Wärdell**

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
podaná Högsta domstolen)

„Ochranná známka Společenství – Článek 98 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 –
Jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení – Povinnost soudu pro
ochranné známky Společenství vydat příkaz, kterým se třetí osobě zakazuje
pokračovat v takovém jednání – Pojem ‚zvláštní důvody‘ pro nevydání takového
zákazu – Povinnost soudu pro ochranné známky Společenství přijmout příslušná
opatření k zajištění dodržování takového zákazu – Vnitrostátní právní předpisy,
které stanoví obecný zákaz jednání, které představuje porušení nebo hrozbu
porušení, doplněný trestními sankcemi“

Stanovisko generální advokátky E. Sharpston přednesené dne 13. července
2006 I - 12086
Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. prosince 2006 I - 12099

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Spory o porušení a platnost ochranné známky Společenství – Sankce v případě porušení nebo hrozby porušení – Povinnosti soudů pro ochranné známky Společenství*
(Nařízení Rady č. 40/94, článek 98)

2. *Ochranná známka Společenství – Spory o porušení a platnost ochranné známky Společenství – Sankce v případě porušení nebo hrozby porušení – Povinnosti soudů pro ochranné známky Společenství*
(Nařízení Rady č. 40/94, článek 98)
3. *Ochranná známka Společenství – Spory o porušení a platnost ochranné známky Společenství – Sankce v případě porušení nebo hrozby porušení – Povinnosti soudů pro ochranné známky Společenství*
(Nařízení Rady č. 40/94, článek 98)

1. Pojem „zvláštní důvody“, který zbavuje soud pro ochranné známky Společenství povinnosti vydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, uvedený v čl. 98 odst. 1 první větě nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je třeba v právním řádu Společenství vykládat jednotně.

čeství by nebyla jednotná na celém území Společenství.

(viz body 27–28)

2. Jakožto výjimka z povinnosti vydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, jež přísluší soudům pro ochranné známky Společenství podle čl. 98 odst. 1 první věty nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, musí být pojem „zvláštní důvody pro to, aby tak nečinil“ vykládán restriktivně. Uvedený pojem se mimoto vztahuje ke zvláštním skutkovým okolnostem daného případu.

Kdyby totiž měl být uvedený pojem vykládán v jednotlivých členských státech odlišně, tytéž okolnosti by v některých státech mohly vést k zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, a v jiných nikoliv, takže ochrana zaručená ochranným známám Spole-

Z toho vyplývá, že čl. 98 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společen-

ství musí být vykládán v tom smyslu, že pouhá skutečnost, že nebezpečí pokračování v jednání, jež představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, není zjevné nebo že je jinak pouze omezené, nepředstavuje pro soud pro ochranné známky Společenství zvláštní důvod, proč nevydat příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v takovém jednání, a že totéž platí pro okolnost, že vnitrostátní právní předpisy obsahují obecný zákaz porušení ochranných známek Společenství a stanoví možnost uložit trestní sankce, dojde-li k pokračování v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, ať již úmyslně, či z hrubé nedbalosti.

(viz body 30, 36, 38, 45, výrok 1–2)

3. Článek 98 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Společenství, který vydal příkaz, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, je povinen přijmout v souladu

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

V tomto ohledu je uvedený soud povinen přijmout ta z opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, jež jsou způsobilá zajistit dodržování tohoto zákazu, i kdyby tato opatření nemohla být na základě těchto předpisů přijata v případě obdobného porušení národní ochranné známky. Zákodárce Společenství totiž tím, že zavedl obecnou povinnost soudů pro ochranné známky Společenství přijmout taková opatření, vydají-li příkaz, kterým zakazují pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, vyloučil možnost, aby vnitrostátní právo členského státu podmínilo přijetí uvedených opatření splněním dodatečných podmínek.

(viz body 53, 58, 62, výrok 3–4)