

Sprawa C-316/05

Nokia Corp. przeciwko Joacimowi Wärdellowi

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Högsta domstolen)

Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 —
Działania stanowiące naruszenie lub stwarzające groźbę naruszenia — Obowiązek
wydania przez sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych
postanowienia zakazującego osobom trzecim takich działań — Pojęcie
„szczególnych powodów” zaniechania wydania takiego zakazu — Spoczywający
na sędzie właściwym w sprawach wspólnotowych znaków towarowych obowiązek
zastosowania środków, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu —
Krajowe prawodawstwo zawierające ogólny zakaz działań stanowiących naruszenie
lub stwarzających groźbę naruszenia obwarowany sankcjami karnymi

Opinia rzecznika generalnego E. Sharpston, przedstawiona w dniu 13 lipca
2006 r. I - 12086

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. I - 12099

Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Spory dotyczące naruszenia oraz ważności wspólnotowych znaków towarowych — Sankcje w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia — Obowiązki sądów właściwych w sprawach wspólnotowych znaków towarowych (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 98)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Spory dotyczące naruszenia oraz ważności wspólnotowych znaków towarowych — Sankcje w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia — Obowiązki sądów właściwych w sprawach wspólnotowych znaków towarowych (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 98)*
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Spory dotyczące naruszenia oraz ważności wspólnotowych znaków towarowych — Sankcje w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia — Obowiązki sądów właściwych w sprawach wspólnotowych znaków towarowych (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 98)*

1. Pojęcie „szczególnych powodów” zwalniających sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych z obowiązku wydania postanowienia zakazującego pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia figurujące w art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego musi otrzymać jednolitą wykładnię w ramach wspólnotowego porządku prawnego.

rowych nie byłaby zatem jednolita na całym terytorium Wspólnoty.

(por. pkt 27, 28)

2. Pojęcie „szczególne powody zaniechania tego” — wprowadzające wyjątek od spoczywającego na sądach właściwych w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zgodnie z art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego obowiązku wydania postanowienia zakazującego pozwanemu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia — należy interpretować w sposób ścisły. Ponadto pojęcie to dotyczy okoliczności faktycznych właściwych danej sprawie.

W istocie gdyby pojęcie to 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 towa-

Wynika z tego, że art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólno-

towego 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. To samo odnosi się do okoliczności, iż prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszenia 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.

(por. pkt 30, 36, 38, 45
oraz pkt 1, 2 sentencji)

3. Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 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 pra-

wem krajowym środków służących zapewnieniu przestrzegania tego zakazu, nawet jeśli to prawo krajowe zawiera ogólny zakaz naruszenia 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 tym zakresie tenże sąd 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. Nakładając bowiem 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.

(por. pkt 53, 58, 62 oraz
pkt 3, 4 sentencji)