

Vec C-316/05

Nokia Corp. proti Joacim Wärdell

(návrh na začatie prejudiciálneho konania
podaný Högsta domstolen)

„Ochranná známka Spoločenstva — Článok 98 ods. 1 nariadenia (ES) č. 40/94 — Úkony, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv duševného vlastníctva — Povinnosť súdu pre ochranné známky Spoločenstva vydať príkaz zakazujúci tretej osobe pokračovať v takých úkonoch — Pojem ‚osobitné dôvody‘ nevydania takéhoto zákazu — Povinnosť súdu pre ochranné známky Spoločenstva prijať opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca všeobecný zákaz úkonov, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv duševného vlastníctva, spojená s trestnými sankciami“

Návrhy prednesené 13. júla 2006 — generálna advokátka E. Sharpston . . . I - 12086

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. decembra 2006 I - 12099

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Spory týkajúce sa porušenia a platnosti ochrannej známky Spoločenstva — Sankcie v prípade porušenia alebo hrozby porušenia práv duševného vlastníctva — Povinnosti súdov pre ochranné známky*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 98)

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Spory týkajúce sa porušenia a platnosti ochrannej známky Spoločenstva — Sankcie v prípade porušenia alebo hrozby porušenia práv duševného vlastníctva — Povinnosti súdov pre ochranné známky*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 98)
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Spory týkajúce sa porušenia a platnosti ochrannej známky Spoločenstva — Sankcie v prípade porušenia alebo hrozby porušenia práv duševného vlastníctva — Povinnosti súdov pre ochranné známky*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 98)

1. Pojem „osobitné dôvody“, ktorý zbavuje súd pre ochrannú známku spoločenstva povinnosti vydať príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva, uvedený v článku 98 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, je potrebné v právnom poriadku Spoločenstva vykladať jednotným spôsobom.

Spoločenstva by nebola na celom území Spoločenstva jednotná.

(pozri body 27, 28)

2. Ako výnimka z povinnosti vydať príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo z ktorých hrozí porušenie práv, ktorá prináleží súdom pre ochranné známky Spoločenstva podľa článku 98 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, je pojem „osobitné dôvody tak neučiniť“ potrebné vykladať reštriktívne. Okrem toho sa uvedený pojem týka skutkových okolností daných pre konkrétny prípad.

Ak by sa totiž uvedený pojem 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, takže ochrana zabezpečovaná pre ochranné známky

Z toho vyplýva, že článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 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 a že to isté platí pre 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.

(pozri body 30, 36, 38, 45,
body 1, 2 výroku)

3. Článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva 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 obsa-

huje 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.

V tejto súvislosti, uvedený súd 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. 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, zákonodarca Spoločenstva vylúčil možnosť, aby vnútroštátne právo členského štátu podmienilo vydanie uvedených opatrení splnením ďalších podmienok.

(pozri body 53, 58, 62,
body 3, 4 výroku)