

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

12. dubna 2011*

Ve věci C-235/09,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Cour de cassation (Francie) ze dne 23. června 2009, došlým Soudnímu dvoru dne 29. června 2009, v řízení

DHL Express France SAS, dříve DHL International SA,

proti

Chronopost SA,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel a D. Šváby, předsedové senátů, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Lohmus (zpravodaj), C. Toader a M. Safjan, soudci,

* J ednací jazyk: francouzština.

generální advokát: P. Cruz Villalón,
vedoucí soudní kanceláře: N. Nančev, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 30. června 2010,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Chronopost SA A. Clérym, avocat,
- za francouzskou vládu G. de Berguesem a B. Cabouatem, jakož i B. Beaupère-Manokha, jako zmocněnci,
- za německou vládu J. Möllerem a J. Kemper, jako zmocněnci,
- za nizozemskou vládu C. Wissels, jako zmocněnkyní,
- za vládu Spojeného království S. Hathawayem, jako zmocněncem,

– za Evropskou komisi H. Krämerem, jako zmocněncem,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 7. října 2010,

vydává tento

Rozsudek

- ¹ Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 98 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185, dále jen „nařízení č. 40/94“).
- ² Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi DHL Express France SAS (dále jen „DHL Express France“), právní nástupkyní společnosti DHL International SA (dále jen „DHL International“), a společností Chronopost SA (dále jen „Chronopost“) ohledně užívání ochranné známky Společenství a francouzské ochranné známky WEBSHIPPING, jejichž majitelkou je společnost Chronopost, ze strany prvně uvedené společnosti, zákazu tohoto užívání a donucovacích opatření připojených k tomuto zákazu.

Právní rámec*Nařízení č. 40/94*

- 3 Druhý, patnáctý a šestnáctý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 zní:

„vzhledem k tomu, že pro uskutečnění těchto cílů Společenství se jeví nezbytným opatření ze strany Společenství; že toto opatření spočívá ve vytvoření společného režimu pro ochranné známky, na jehož základě mohou podniky nabýt na základě jediného řízení ochranné známky Společenství, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Společenství; že se tak uplatní zásada jednotné povahy ochranné známky Společenství, nestanoví-li toto nařízení jinak;

[...]

vzhledem k tomu, že rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek Společenství musí mít účinky a vztahovat se na celé území Společenství, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a [Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)] a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha; že pro všechna řízení týkající se ochranných známek Společenství platí ustanovení Bruselské úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [podepsané dne 27. září 1968 (Úř. věst. 1972, L 299, s. 32), „pozměněné smlouvami o přistoupení států, [které přistoupily k Evropským společenstvím,] k této úmluvě“ (dále jen „Bruselská úmluva“], pokud toto nařízení nestanoví z těchto ustanovení výjimky;

vzhledem k tomu, že je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky Společenství a paralelní národní ochranné známky; že proto, pokud jsou podány žaloby ve stejném členském státě, je třeba prostředky k dosažení tohoto cíle hledat ve vnitrostátních procesních předpisech, které nejsou tímto nařízením dotčeny, zatímco jsou-li žaloby podány v různých členských státech, byla by vhodná ustanovení obdobná ustanovením výše uvedené Bruselské úmluvy o litispendenci“.

- 4 Článek 1 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví:

„Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

- 5 Článek 9 uvedeného nařízení, nadepsaný „Práva z ochranné známky Společenství“, v odstavci 1 stanoví:

„Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.“

6 Článek 14 téhož nařízení zní takto:

„1. Účinky ochranné známky Společenství jsou upraveny výlučně tímto nařízením. Jinak se porušení ochranné známky řídí podle ustanovení hlavy X vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky.

[...]

3. Použitelné procesní předpisy se určí podle ustanovení hlavy X.“

7 Hlava X nařízení č. 40/94, nadepsaná „Příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se ochranných známek Společenství“, zahrnuje články 90 až 104.

- 8 Podle článku 90 tohoto nařízení, týkajícího se použití Bruselské úmluvy:

„1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se pro řízení ve věcech ochranných známek Společenství a přihlášek ochranných známek Společenství i pro řízení ve věcech současně nebo následně podaných žalob týkajících se ochranných známek Společenství a národních ochranných známek ustanovení [Bruselské úmluvy].

2. Pokud jde o řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v článku 92:

- a) nepoužijí se články 2 a 4, čl. 5 odst. 1, 3, 4 a 5 a článek 24 [Bruselské úmluvy];
- b) články 17 a 18 uvedené úmluvy se použijí v rozsahu stanoveném čl. 93 odst. 4 tohoto nařízení;
- c) ustanovení hlavy II této úmluvy, které se vztahují na osoby, které mají bydliště na území členského státu, platí i pro osoby, které nemají bydliště na území členského státu, ale mají tam svou pobočku.“

- 9 Článek 91 uvedeného nařízení, nadepsaný „Soudy pro ochranné známky Společenství“, v odstavci 1 uvádí:

„Členské státy určí na svém území co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně (dále jen ‚soudy pro ochranné známky Společenství‘) plnící funkce svěřené jim tímto nařízením.“

- 10 Podle článku 92 téhož nařízení, nadepsaného „Soudní pravomoc ve věci porušení a platnosti“:

„Soudy pro ochranné známky Společenství mají výlučnou příslušnost:

- a) ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky Společenství;
- b) ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, pokud je připouští vnitrostátní právní předpisy;

[...]“

11 Článek 93 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Mezinárodní soudní pravomoc“, stanoví:

„1. S výhradou ustanovení tohoto nařízení, jakož i ustanovení [Bruselské úmluvy] použitelných podle článku 90, se řízení na základě žalob a protinávrhů uvedená v článku 92 vedou před soudy členského státu, na jehož území má žalovaný své bydliště, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

2. Nemá-li žalovaný na území některého z členských států ani bydliště ani pobočku, vedou se tato řízení před soudy členského státu, na jehož území má bydliště žalobce, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

3. Nemají-li žalovaný ani žalobce bydliště ani pobočku na území některého z členských států, vedou se tato řízení před soudy členského státu, kde má sídlo [OHIM].

4. Bez ohledu na odstavce 1 až 3:

- a) dohodnou-li se účastníci na pravomoci jiného soudu pro ochranné známky Společenství, použije se článek 17 [Bruselské úmluvy];
- b) dostaví-li se žalovaný před jiný soud pro ochranné známky Společenství, platí článek 18 [této úmluvy].

5. Řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v článku 92, s výjimkou žalob na určení, že nedochází k porušení ochranné známky Společenství, mohou být rovněž vedena před soudy členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít [...]"

¹² Článek 94 uvedeného nařízení, nadepsaný „Rozšíření [Rozsah] soudní příslušnosti“, stanoví:

„1. Soud pro ochranné známky Společenství, jehož pravomoc je dána podle čl. 93 odst. 1 až 4, má příslušnost ve věcech:

- porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu,
- jednání podle čl. 9 odst. 3 druhé věty, ke kterým došlo na území kteréhokoli členského státu.

2. Soud pro ochranné známky Společenství, jehož pravomoc je dána podle čl. 93 odst. 5, má pravomoc pouze ve věcech jednání, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území toho státu, kde má tento soud sídlo.“

13 Článek 97 téhož nařízení, nadepsaný „Rozhodné právo“, zní takto:

„1. Soudy pro ochranné známky Společenství se řídí ustanoveními tohoto nařízení.

2. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro ochranné známky Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého.

3. Nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se soud pro ochranné známky Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek toho členského státu, na jehož území má sídlo.“

14 Článek 98 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Sankce“, stanoví:

„1. Zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství nebo že její porušení ze strany žalovaného hrozí, vydá, pokud tu nejsou zvláštní důvody pro to, aby tak nečinil, příkaz, kterým mu zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství. Přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.

2. V ostatních věcech se řídí soud pro ochranné známky Společenství právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního práva soukromého.“

Nařízení (ES) č. 44/2001

¹⁵ Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42) podle svého čl. 68 odst. 1 nahradilo mezi členskými státy Bruselskou úmluvu. Kapitola III tohoto nařízení obsahuje ustanovení týkající se uznávání a výkonu těchto rozhodnutí.

¹⁶ Článek 33 odst. 1 tohoto nařízení, který zakotvuje zásadu uznávání rozhodnutí, stanoví, že „[r]ozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení“.

¹⁷ Článek 38 odst. 1 téhož nařízení stanoví:

„Rozhodnutí vydané v jednom členském státě, které je v tomto státě vykonatelné, bude vykonáno v jiném členském státě poté, co zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno za vykonatelné.“

¹⁸ Článek 49 uvedeného nařízení zní takto:

„Cizí soudní rozhodnutí o zaplacení penále jsou v dožádaném členském státě vykonatelná pouze tehdy, jestliže je výše penále s konečnou platností stanovena soudy členského státu původu.“

Směrnice 2004/48/ES

- ¹⁹ Článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45, a oprava Úř. věst. L 195, s. 16; Zvl. vyd. 17/02, s. 32) pod nadpisem „Obecná povinnost“ stanoví:

„1. Členské státy stanoví opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví, na něž se vztahuje tato směrnice. Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být spravedlivá a nestranná a nesmějí být nadměrně složitá nebo nákladná, nesmějí obsahovat nerozumné lhůty ani nesmějí mít za následek bezdůvodná zdržení.

2. Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- ²⁰ Společnost Chronopost je majitelkou ochranné známky Společenství a francouzské ochranné známky k označení „WEBSHIPPING“. Ochranná známka Společenství, přihlášená v říjnu 2000, byla zapsána dne 7. května 2003, mimo jiné pro logistické služby a služby přenosu informací, telekomunikační služby, silniční dopravu, sběr poštovních zásilek, novin a časopisů a balíků, jakož i správu expresní pošty.

- 21 Ze spisu vyplývá, že společnost Chronopost poté, co zjistila, že jeden z jejích hlavních konkurentů, a sice společnost DHL International, užívá označení „WEB SHIPPING“, „Web Shipping“ a „Webshipping“ pro služby správy expresní pošty dostupné na internetu, podala dne 8. září 2004 na uvedenou společnost žalobu, mimo jiné pro porušení ochranné známky Společenství WEBSHIPPING, k Tribunal de grande instance de Paris (Francie) jakožto soudu pro ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 91 odst. 1 nařízení č. 40/94. Rozsudkem ze dne 15. března 2006 uvedený soud mimo jiné rozhodl, že společnost DHL Express France, právní nástupkyně společnosti DHL International, se dopustila porušení francouzské ochranné známky WEBSHIPPING, jejíž majitelkou je společnost Chronopost, nerozhodl však o porušení ochranné známky Společenství.
- 22 Podle předkládacího rozhodnutí zakázal Cour d'appel de Paris, rozhodující jako soud pro ochranné známky Společenství druhého stupně o odvolání podaném proti uvedenému rozsudku společností Chronopost, rozsudkem ze dne 9. listopadu 2007 zakázal pod hrozbou penále společnosti DHL Express France pokračovat v užívání označení „WEBSHIPPING“ a „WEB SHIPPING“ pro služby správy expresní pošty, dostupné zejména prostřednictvím internetu, jelikož uvedený soud toto užívání kvalifikoval jako zásah do ochranné známky Společenství a francouzské ochranné známky WEB SHIPPING.
- 23 Kasační opravný prostředek, který společnost DHL Express France podala proti uvedenému rozsudku, byl předkládacím rozhodnutím zamítnut.
- 24 Avšak v rámci téhož řízení u Cour de cassation podala společnost Chronopost vzájemný kasační opravný prostředek, v němž tvrdí, že rozsudek ze dne 9. listopadu 2007 porušuje články 1 a 98 nařízení č. 40/94, jelikož zákaz pokračovat v porušování práv z ochranné známky Společenství WEBSHIPPING pod hrozbou pokuty, který stanovil Cour d'appel de Paris, se nevztahuje na celé území Evropské unie.

25 Podle Cour de cassation z odůvodnění uvedeného rozsudku Cour d'appel de Paris výslovně vyplývá, že ačkoli neobsahuje výrok týkající se výslovně požadavku, aby se zákaz pod hrozbou penále stanovený posledně uvedeným soudem vztahoval na celé území Unie, je třeba mít za to, že tento zákaz pod hrozbou penále se vztahuje pouze na území Francie.

26 Za těchto okolností se Cour de cassation, jenž byl na pochybách ohledně výkladu článku 98 nařízení č. 40/94 v tomto kontextu, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- „1) Musí být článek 98 nařízení [č. 40/94] vykládán v tom smyslu, že zákaz vydaný soudem pro ochranné známky Společenství platí ze zákona na celém území [Unie]?
- 2) V případě záporné odpovědi na první otázku, je soud oprávněn rozšířit tento konkrétní zákaz na území jiných států, v nichž dochází k porušování práv z ochranné známky, nebo v nichž hrozí porušování?
- 3) Uplatní se v jednom nebo druhém případě donucovací opatření, která soud na základě vnitrostátních právních předpisů připojil ke svému zakazu, na území členských států, v nichž by tento zákaz byl účinný?
- 4) Pokud nikoli, může soud nařídit donucovací opatření, jež bude podobné nebo které bude odlišné od opatření, které přijímá podle svého vnitrostátního práva, a to na základě vnitrostátního práva států, v nichž by tento zákaz byl účinný?“

K předběžným otázkám

Úvodní poznámky

- ²⁷ Článek 98 nařízení č. 40/94 se týká, jak vyplývá z jeho nadpisu, sankcí za porušení ochranné známky Společenství.
- ²⁸ První věta odstavce 1 tohoto článku stanoví, že zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství, u něž bylo zahájeno řízení, porušení nebo hrozící porušení ochranné známky Společenství, vydá příkaz, kterým zakazuje pokračovat v takovém jednání. Druhá věta téhož odstavce stanoví, že uvedený soud je povinen přijmout, podle vnitrostátních právních předpisů, příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.
- ²⁹ Podle odstavce 2 uvedeného článku 98 se soud pro ochranné známky Společenství řídí „[v] ostatních věcech [...] právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního práva soukromého“.
- ³⁰ Ze znění úvodní části tohoto odstavce 2, vykládané ve světle nadpisu uvedeného článku 98, a rovněž z různých jazykových verzí tohoto ustanovení, zejména z verze německé („in Bezug auf alle anderen Fragen“), francouzské („par ailleurs“), španělské („por otra parte“), italské („negli altri casi“) a anglické („in all other respects“), vyplývá, že tento odstavec se netýká donucovacích opatření uvedených v odstavci 1 téhož

článku, což jsou opatření vhodná k zajištění dodržování zákazu pokračovat v porušování práv z ochranné známky.

- ³¹ Vzhledem k tomu, že otázky položené předkládajícím soudem se týkají pouze zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, a donucovacích opatření, která mají zajistit dodržování tohoto zákazu, je třeba mít za to, že se tyto otázky týkají výkladu čl. 98 odst. 1 nařízení č. 40/94.

K první otázce

- ³² Svou první otázkou se předkládající soud táže, zda má být čl. 98 odst. 1 nařízení č. 40/94 vykládán v tom smyslu, že zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, vydaný soudem pro ochranné známky Společenství, platí ze zákona na celém území Unie.
- ³³ Je třeba uvést, že územní působnost zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, ve smyslu čl. 98 odst. 1 nařízení č. 40/94, je dána jak místní příslušností soudu pro ochranné známky Společenství, který tento zákaz stanoví, tak územním rozsahem výlučného práva majitele ochranné známky Společenství, které je porušeno nebo jehož porušení hrozí, jak tento rozsah vyplývá z nařízení č. 40/94.

³⁴ Ohledně místní příslušnosti soudu pro ochranné známky Společenství je třeba úvodem poukázat na to, že podle čl. 14 odst. 1 a 3 nařízení č. 40/94 se porušení ochranné známky Společenství podle hlavy X tohoto nařízení řídí vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky. Použitelné procesní předpisy se určí podle ustanovení této hlavy X, nadepsané „Příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se ochranných známek Společenství“ a obsahující články 90 až 104 téhož nařízení.

³⁵ Podle čl. 92 písm. a) uvedeného nařízení mají soudy pro ochranné známky Společenství výlučnou příslušnost rozhodovat ve věcech všech žalob pro porušení, a připouští-li to vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky Společenství.

³⁶ V projednávaném případě z písemných vyjádření předložených Soudnímu dvoru společností Chronopost vyplývá, že spor byl předložen soudu pro ochranné známky Společenství na základě čl. 93 odst. 1 až 4 nařízení č. 40/94. Podle téhož vyjádření není požadavek směřující k tomu, aby byly porušení nebo hrozba porušení práv z ochranné známky ukončeny, založen na odstavci 5 téhož článku.

³⁷ Podle čl. 93 odst. 1 až 4 nařízení č. 40/94, vykládaných ve spojení s čl. 94 odst. 1 téhož nařízení, je soud pro ochranné známky Společenství, který je v souladu s článkem 91 tohoto nařízení zřízen za účelem ochrany práv vyplývajících z ochranné známky Společenství, příslušný mimo jiné k rozhodování o porušeních práv z ochranné známky, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu.

- 38 Takový soud pro ochranné známky Společenství, jako je soud, jenž rozhoduje v původním sporu, je tedy příslušný k rozhodnutí o porušení práv z ochranné známky, k němuž došlo nebo k němuž hrozí dojít na území jednoho nebo více členských států, nebo i ve všech těchto státech. Jeho pravomoc se tedy může vztahovat na celé území Unie.
- 39 Výlučné právo majitele ochranné známky Společenství, jež je mu přiznáváno nařízením č. 40/94, se v zásadě vztahuje na celé území Unie, na kterém je ochranným známkám Společenství poskytována jednotná ochrana a kde mají účinky.
- 40 Podle čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení má totiž ochranná známka Společenství jednotnou povahu. Vzhledem k tomu, že má stejné účinky v celé Unii, může být podle tohoto ustanovení zapsána, převedena, lze se jí vzdát, může být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie. Tato zásada platí, nestanoví-li uvedené nařízení jinak.
- 41 Z druhého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94 mimoto vyplývá, že cílem, jež toto nařízení sleduje, je vytvoření společného režimu pro ochranné známky, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Unie.
- 42 Jednotná povaha ochranné známky Společenství vyplývá rovněž z patnáctého a šestnáctého bodu odůvodnění téhož nařízení. Podle nich je nezbytné, aby se účinky rozhodnutí týkajících se platnosti a porušení ochranných známek Společenství vztahovaly na celé území Unie, aby se zabránilo jak odporujícím si rozhodnutím ze strany soudů a OHIM, tak ohrožení jednotné povahy ochranných známek Společenství,

a dále je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky Společenství a paralelní národní ochranné známky.

⁴³ Soudní dvůr nadto již rozhodl, v bodě 60 rozsudku ze dne 14. prosince 2006, Nokia (C-316/05, Sb. rozh. S. I-12083), že cílem, k němuž směřuje čl. 98 odst. 1 nařízení, je chránit jednotným způsobem na celém území Unie právo, jež vzniká z ochranné známky Společenství, proti nebezpečí porušení.

⁴⁴ Aby se zaručila tato jednotná ochrana, musí se zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, stanovený příslušným soudem pro ochranné známky Společenství, v zásadě vztahovat na celé území Unie.

⁴⁵ Kdyby totiž územní působnost tohoto zákazu byla naopak omezena na území členského státu, v jehož případě tento soud zjistil porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, nebo pouze na území těch členských států, ve vztahu k nimž došlo k takovému zjištění, existovalo by zde riziko, že osoba, která se dopustila porušení práv z ochranné známky, začne využívat dotčené označení ve členském státě, ohledně něhož nebyl stanoven zákaz. Mimoto by nová soudní řízení, která by majitel ochranné známky Společenství byl nucen zahájit, poměrně k jejich počtu zvýšila riziko odporujících si rozhodnutí týkajících se dotčené ochranné známky Společenství, zejména z důvodu skutkového posouzení nebezpečí záměny. Takový důsledek je však v rozporu jak s cílem jednotné ochrany ochranné známky Společenství, který sleduje nařízení č. 40/94, tak s jednotnou povahou této ochranné známky, jak je připomínají body 40 až 42 tohoto rozsudku.

⁴⁶ Avšak územní působnost zákazu může být v určitých případech omezena. Výlučné právo majitele ochranné známky Společenství stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 je totiž poskytnuto proto, aby tento majitel mohl chránit své specifické zájmy jako takové, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce. Výkon tohoto práva musí tedy být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 75 a uvedená judikatura).

⁴⁷ Z toho vyplývá, jak uvedla Evropská komise, že výlučné právo majitele ochranné známky Společenství, a tedy územní rozsah tohoto práva, nemohou jít nad rámec toho, co toto právo svému majiteli umožňuje za účelem ochrany ochranné známky, kterou vlastní, tedy zakázat pouze jakékoli užívání, které může zasahovat do funkcí ochranné známky. Jednání nebo budoucí jednání žalovaného, tedy osoby užívající dotčeným způsobem ochrannou známku Společenství, jež nepředstavují zásah do funkcí ochranné známky Společenství, tudíž nemohou být předmětem zákazu.

⁴⁸ Jestliže tedy soud pro ochranné známky Společenství, jenž rozhoduje za takových podmínek, jako jsou podmínky v původním řízení, konstatuje, že jednání, které představuje porušení nebo hrozící porušení ochranné známky Společenství, je omezeno pouze na jeden členský stát nebo na část území Unie, zejména proto, že osoba požadující zákaz v rámci využití své svobody určit rozsah žaloby, kterou podává, omezila její územní působnost, nebo proto, že žalovaný předloží důkaz o tom, že užívání označení nezasahuje nebo nemůže zasáhnout do funkcí ochranné známky, zejména z důvodů jazykových, musí uvedený soud omezit územní působnost zákazu, který stanoví.

⁴⁹ Konečně je třeba upřesnit, že územní působnost zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, se může

vztahovat na celé území Unie. Naproti tomu jsou ostatní členské státy podle článku 90 nařízení č. 40/94, který se týká použití Bruselské úmluvy, ve spojení s čl. 33 odst. 1 nařízení č. 44/2001 v zásadě povinny soudní rozhodnutí uznat a vykonat, čímž mu přiznají přeshraniční účinek.

- 50 Na první otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 98 odst. 1 nařízení č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, stanovený soudem pro ochranné známky Společenství, jenž je příslušný na základě čl. 93 odst. 1 až 4 a čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení, se vztahuje v zásadě na celé území Unie.

Ke druhé otázce

- 51 Vzhledem k odpovědi na první otázku není třeba odpovídat na druhou otázku položenou předkládajícím soudem.

Ke třetí a čtvrté otázce

- 52 Podstatou třetí a čtvrté otázky předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda čl. 98 odst. 1 druhá věta nařízení č. 40/94 má být vykládán v tom smyslu, že donucovací opatření, jako je penále, nařízené soudem pro ochranné známky

Společenství na základě jeho vnitrostátního práva s cílem zaručit dodržování zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, jež stanovil, může mít účinky v jiných členských státech, než je stát tohoto soudu, na které se vztahuje územní působnost takového zákazu. V případě záporné odpovědi se předkládající soud táže, zda uvedený soud může nařídit takové opatření, podobné nebo odlišné od opatření, které přijímá podle svého vnitrostátního práva, a to na základě vnitrostátního práva členského státu, na jehož území se vztahuje působnost uvedeného zákazu.

53 V tomto ohledu je třeba ohledně práva, jímž se řídí donucovací opatření, připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že soud pro ochranné známky Společenství, u něhož bylo zahájeno řízení, musí zvolit opatření, jež jsou způsobilá zaručit dodržování jím stanoveného zákazu, mezi opatřeními stanovenými právními předpisy jeho členského státu (výše uvedený rozsudek Nokia, bod 49).

54 Mimoto je třeba poukázat na to, že donucovací opatření nařízená soudem pro ochranné známky Společenství podle vnitrostátního práva jeho členského státu mohou splnit cíl, k němuž jsou stanovena, tedy zaručit dodržování zákazu za účelem zajištění účinné ochrany práva vyplývajícího z ochranné známky Společenství proti nebezpečí porušení na území Unie (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Nokia, bod 60), pouze tehdy, jsou-li účinná na stejném území, na kterém má účinky samotné soudní rozhodnutí o zákazu.

55 Ve věci v původním řízení připojil soud pro ochranné známky Společenství k rozhodnutí o zákazu podle vnitrostátního práva penále. Aby bylo toto rozhodnutí účinné na území jiného členského státu, než je stát soudu, který uvedené donucovací opatření nařídil, soud jiného členského státu, který v tomto ohledu bude rozhodovat, musí

v souladu s ustanoveními kapitoly III nařízení č. 44/2001, uznat a vykonat toto rozhodnutí podle pravidel a postupů stanovených vnitrostátním právem posledně uvedeného státu.

56 V případě, že vnitrostátní právo členského státu, v němž je žádáno o uznání a výkon rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství, nestanoví žádné donucovací opatření obdobné opatření nařízenému soudem pro ochranné známky Společenství, jenž stanovil zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, a připojil k tomuto zakazu takové opatření za účelem zaručení jeho dodržování, soud tohoto členského státu, který rozhoduje, musí, jak uvedl generální advokát v bodě 67 svého stanoviska, dosáhnout cíle sledovaného uvedeným opatřením prostřednictvím využití příslušných ustanovení svého vnitrostátního práva, která mohou odpovídajícím způsobem zaručit dodržování původně stanoveného zákazu.

57 Tato povinnost dosáhnout cíle sledovaného uvedeným opatřením totiž představuje pokračování povinnosti přijmout donucovací opatření uložené soudům pro ochranné známky Společenství, vydají-li rozhodnutí zakazující pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky. Bez těchto vzájemně korelujících povinností by k takovému zakazu nemusela být připojena opatření způsobilá zaručit jeho dodržování, takže by do značné míry postrádal odrazující účinek (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Nokia, body 58 a 60).

58 V tomto ohledu je třeba připomenout, že na základě zásady loajální spolupráce uvedené v čl. 4 odst. 3 druhém pododstavci SEU přísluší soudům členských států zajistit soudní ochranu práv, která jednotlivcům vyplývají z práva Unie (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 13. března 2007, Unibet, C-432/05, Sb. rozh. s. I-2271, bod 38 a uvedená judikatura). Podle téhož ustanovení členské státy učiní veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění závazků, jež vyplývají ze Smluv nebo z aktů orgánů Unie. Konkrétně musejí členské státy podle článku 3 směrnice 2004/84 stanovit opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv duševního

vlastnictví, na něž se vztahuje tato směrnice, mezi něž patří mimo jiné právo majitelů ochranných známek. Podle odstavce 2 téhož článku 3 musí být tato opatření, řízení a nápravná opatření účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.

- 59 Vzhledem k výše uvedenému je třeba na třetí a čtvrtou otázku odpovědět tak, že čl. 98 odst. 1 druhá věta nařízení č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že donucovací opatření, jako je penále, nařízené soudem pro ochranné známky Společenství na základě jeho vnitrostátního práva s cílem zaručit dodržování zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, jež stanovil, má účinky v jiných členských státech, než je stát tohoto soudu, na které se vztahuje územní působnost takového zákazu, za podmínek stanovených v kapitole III nařízení č. 44/2001 pokud jde o uznávání a výkon soudních rozhodnutí. Nestanoví-li vnitrostátní právo některého z těchto jiných členských států žádné donucovací opatření obdobné opatření nařízenému uvedeným soudem, musí příslušný soud tohoto členského státu cíle sledovaného tímto opatřením dosáhnout prostřednictvím využití příslušných ustanovení svého vnitrostátního práva, která mohou zaručit rovnocenným způsobem dodržování uvedeného zákazu.

K nákladům řízení

- 60 Vzhledem k tomu, že řízení má v případě účastníků původního řízení povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 98 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, ve znění nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994, musí být vykládán v tom smyslu, že zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, stanovený soudem pro ochranné známky Společenství, jenž je příslušný na základě čl. 93 odst. 1 až 4 a čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení, se vztahuje v zásadě na celé území Evropské unie.

- 2) Článek 98 odst. 1 druhá věta nařízení č. 40/94, ve znění nařízení č. 2388/94, musí být vykládán v tom smyslu, že donucovací opatření, jako je penále, nařízené soudem pro ochranné známky Společenství na základě jeho vnitrostátního práva s cílem zaručit dodržování zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, jež stanovil, má účinky v jiných členských státech, než je stát tohoto soudu, na které se vztahuje územní působnost takového zákazu, za podmínek stanovených v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, pokud jde o uznávání a výkon soudních rozhodnutí. Nestanoví-li vnitrostátní právo některého z těchto jiných členských států žádné donucovací opatření obdobné opatření nařízenému uvedeným soudem, musí příslušný soud tohoto členského státu cíle sledovaného tímto opatřením dosáhnout prostřednictvím využití příslušných ustanovení svého vnitrostátního práva, která mohou zaručit rovnocenným způsobem dodržování uvedeného zákazu.

Podpisy.