

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PEDRA CRUZA VILLALÓNA
przedstawiona w dniu 7 października 2010 r.¹

1. W drodze niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Cour de Cassation (francuski sąd najwyższy) przedstawia Trybunałowi Sprawiedliwości cztery pytania dotyczące wykładni art. 98 rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego². Jak wiadomo, wspomniany przepis dotyczy zakazu prowadzenia działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego wydanego przez sąd krajowy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, jak również środków, których celem jest zapewnienie przestrzegania wspomnianego zakazu.

2. W bardziej ogólnej perspektywie sprawa ta uwidacznia trudności interpretacyjne, jakie wiążą się z przepisami dotyczącymi właściwości sądów, zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 40/94, w szczególności w zakresie skutków prawnych orzeczeń stwierdzających naruszenie lub groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. W istocie, pytanie sprowadza się do tego, czy sąd krajowy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, orzekając w przedmiocie roszczeń stron, wydaje orzeczenia, w tym orzeczenia w zakresie środków akcesoryjnych, skuteczne na całym terytorium Unii, czy też

ograniczone do kilku lub do jednego tylko państwa członkowskiego.

I — Ramy prawne

3. Rozporządzenie (WE) nr 40/94 wprowadziło wspólny system w zakresie wspólnotowego znaku towarowego w celu przyznawania jednolitego tytułu własności intelektualnej na całym terytorium Unii. W celu zapewnienia tej jednolitości rozporządzenie przewiduje tytuł, który wywołuje skutki na całym terytorium Unii oraz ustanawia wyspecjalizowane sądownictwo, którego sprawowanie zostaje powierzone sądom państw członkowskich.

4. W 2009 r. wydano rozporządzenie (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego³, kodyfikując istniejące wówczas przepisy w tej materii. Dla celów przedmiotowego postępowania, ponieważ okoliczności faktyczne zaistniały przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, w niniejszej opinii będę odnosił się wyłącznie do rozporządzenia nr 40/94.

1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. L 11 z 14.1.1994, s. 1–36).

3 — Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1–42).

5. Motywy piętnasty i szesnasty rozporządzenia nr 40/94 wyraźnie przyznają znaczenie nie tylko jednolitości tytułu, lecz także jednolitości skutków orzeczeń sądów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych:

„orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Wspólnoty, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu oraz zapewnienia, że jednolity charakter wspólnotowych znaków towarowych nie zostanie naruszony; przepisy zawarte w Konwencji brukselskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych, z wyjątkiem wypadków, w których niniejsze rozporządzenie przewiduje odstępstwo od tych przepisów;

należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone w oparciu o wspólnotowy znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe; w tym celu, jeżeli powództwa wnoszone są w tym samym państwie członkowskim, sposób w jaki zostają one rozstrzygnięte, jest sprawą należącą do krajowych przepisów proceduralnych, których niniejsze rozporządzenie nie narusza, natomiast gdy powództwa te są wnoszone w różnych państwach członkowskich, właściwe wydaje się

stosowanie przepisów wyżej wymienionej Konwencji brukselskiej w sprawie zawisłości sporu i powództw powiązanych”.

6. W treści art. 1 ust. 2 rozporządzenia potwierdzono jednolity charakter ochrony, jaką wspólnotowy znak towarowy przyznaje jego właścicielowi:

„Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie; może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

7. W przypadku kiedy sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stwierdzi naruszenie lub groźbę naruszenia danego znaku towarowego, art. 98 rozporządzenia (WE) nr 40/94 pozwala na wydanie zakazu, jak również zastosowanie środków dodatkowych, w następujący sposób:

„1. W przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego,

których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.

2. We wszystkich pozostałych przypadkach sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje prawo obowiązujące w państwie członkowskim, w którym miały miejsce akty naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia, w tym prawa prywatnego międzynarodowego”.

8. Wreszcie dyrektywa 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁴ przewiduje wyraźnie w art. 11 zharmonizowany system środków, jakie mogą zastosować sądy krajowe, które stwierdziły naruszenie:

„Zakazy sądowe

Państwa członkowskie zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja [wydane zostało orzeczenie] sądu stwierdzająca [e] naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe [sądy] mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia. Jeśli tak przewiduje prawo krajowe, niewypełnienie zakazu poddaje naruszającego, gdzie właściwe, powtarzalnej [okresowej] karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem. Państwa członkowskie zapewniają też właścicielom [praw własności intelektualnej] możliwość

składania wniosku o [wydanie zakazu] zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do [przy naruszaniu] naruszenia prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE”.

II — Okoliczności faktyczne i postępowanie przed sądem krajowym

9. Spółka Chronopost jest właścicielem francuskiego i wspólnotowego znaku towarowego „WEBSHIPPING”, odpowiednio, od dnia 27 kwietnia 2000 r. i od dnia 28 października 2000 r. Wpis obejmuje różne usługi związane z logistyką i przekazywaniem danych, głównie przyjmowanie i doręczanie przesyłek.

10. Po wspomnianym wpisie DHL International, w której prawa wstąpiła spółka DHL Express France, używała terminów „web shipping” i „webshipping” w celu oznaczenia usługi zarządzania przesyłkami ekspresowymi dostępnej głównie poprzez Internet.

11. W dniu 9 listopada 2007 r. Tribunal de Grande Instance de Paris wydał wyrok w postępowaniu wszczętym przez Chronopost przeciwko DHL Express France w przedmiocie naruszenia znaku towarowego. Wspomniany sąd, który działał jako sąd właściwy w sprawach wspólnotowych

4 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 157, s. 45).

znaków towarowych, orzekając na korzyść powoda, stwierdził, iż doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego. W ten sposób sąd zakazał kontynuowania działań stanowiących naruszenie oraz nałożył okresową karę pieniężną.

12. W wyniku odwołania od wyroku Tribunal de Grande Instance Cour d'Appel de Paris, działając jako sąd drugiej instancji w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, utrzymał sporne orzeczenie. Niemniej jednak sąd ten nie uznał roszczenia Chronopost o rozszerzenie zakazu nałożonego na DHL Express France na całe terytorium Wspólnoty. W związku z tym wyrok sądu apelacyjnego utrzymał ograniczenie skutków zakazu wyłącznie do terytorium francuskiego.

13. DHL Express France wniosła od wyroku Cour d'Appel de Paris skargę kasacyjną do Cour de Cassation, która została oddalona. Chronopost ze swej strony przyłączył się do tej skargi w kwestii dotyczącej zakresu terytorialnego zakazu i okresowej kary pieniężnej.

14. Na podstawie argumentów przedstawionych przez Chronopost Cour de Cassation uznał, iż podniesiona kwestia wymaga dokonania wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości, uzasadniając w ten sposób skierowanie niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

III — Pytanie prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

15. W dniu 29 czerwca 2009 r. wpłynął do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w którym zwrócono się do niego o odpowiedź na następujące pytania:

- „1) Czy art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że zakaz wydany przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych jest skuteczny ipso iure na całym terytorium Wspólnoty?
- 2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie, czy sąd ten może w szczególności rozszerzyć ten zakaz na terytorium innych państw, gdzie dopuszczono się naruszeń prawa do znaku lub istnieje ryzyko, że naruszenia te zostaną dokonane?
- 3) W jednym lub w drugim przypadku, czy środki przymusu, których zastosowanie na podstawie swego prawa krajowego orzekł sąd w związku z wydanym zakazem, stosuje się na terytorium państw członkowskich, w których ten zakaz jest skuteczny?
- 4) W przeciwnym wypadku, czy sąd może orzec zastosowanie takiego środka przymusu, podobnego lub odmiennego od tego, jaki przyjmuje na mocy prawa krajowego, stosując prawo krajowe państw, w których zakaz ten jest skuteczny?”

16. W terminie wskazanym w art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości uwagi na piśmie przedstawiły, poza Chronopost, także rządy francuski, niemiecki, Zjednoczonego Królestwa i niderlandzki, jak również Komisja.

17. W rozprawie, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2010 r., uczestniczyli pełnomocnik Chronopost, przedstawiciele rządów francuskiego i niemieckiego oraz Komisji.

IV — Wprowadzenie: sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych jako sądownictwo szczególne Unii stanowiące część władzy sądowniczej państw członkowskich

18. Tytułem wstępu, rozstrzygnięcie niniejszej sprawy wymaga krótkiego przedstawienia modelu sądownictwa stworzonego dla wspólnotowych znaków towarowych przez rozporządzenie (WE) nr 40/94, jak również celów, które ma osiągnąć to uregulowanie poprzez utworzenie tytułu własności przemysłowej o charakterze ponadkrajowym.

19. Jak mogliśmy zauważyć, rozporządzenie (WE) nr 40/94 stworzyło szczególny reżim prawny dla wspólnotowego znaku towarowego, który zawiera utworzenie

wyspecjalizowanego systemu sądowniczego, aczkolwiek podzielonego, jeśli można tak powiedzieć, na dwa poziomy. Pierwszy poziom obejmuje Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), którego decyzje podlegają zaskarżeniu do sądu oraz, ewentualnie, do Trybunału Sprawiedliwości⁵. Szczególna funkcja tego sądu polega na rozstrzyganiu co do zgodności z prawem decyzji OHIM w przedmiocie wpisu wspólnotowego znaku towarowego. Drugi z tych poziomów stanowią sądy państw członkowskich, które orzekają w przedmiocie pozwów o stwierdzenie naruszenia praw ze wspólnotowego znaku towarowego, jakie mogą wnosić uprawnieni ze wspólnotowych znaków towarowych⁶. Podsumowując, podczas gdy OHIM i sądy Unii rozstrzygają spory *wertykalne* powstałe pomiędzy jednostką a organem administracji prowadzącym rejestr wspólnotowych znaków towarowych, sądy krajowe właściwe są jedynie w przypadku sporów *horyzontalnych* powstałych pomiędzy jednostkami⁷.

20. Należy podkreślić okoliczność, iż sądy krajowe działają w tym przypadku jako sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. W tym wypadku nie chodzi o to, że sądy krajowe pełnią rolę sądów w odniesieniu do prawa wspólnego dla Unii, co czynią już poprzez stosowanie europejskiego porządku

5 — Zobacz w szczególności tytuły III i VII oraz art. 125 i nast. rozporządzenia (WE) nr 40/94.

6 — Zobacz w szczególności art. 91 rozporządzenia (WE) nr 40/94.

7 — W przedmiocie podziału sądownictwa w zakresie wspólnotowych znaków towarowych, jak również jego konstruktywnej krytyki, zob. opinię rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie C-206/04 P Mühlens przeciwko OHIM (wyrok z dnia 23 marca 2006 r.), Zb.Orz. s. I-2717, pkt 60–69.

prawnego w odniesieniu do zwykłych sporów zawisłych przed tymi sądami. Zadanie sądu krajowego jako sądu właściwego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych różni się od zadania pełnionego przez sąd Unii, aczkolwiek oba te zadania ewidentnie posiadają cechy wspólne. W odróżnieniu od sytuacji, jaka ma miejsce w konwencjonalnym kontekście zastosowania w sądownictwie prawa Unii, spór dotyczący wspólnotowego znaku towarowego przekształca sąd krajowy w sąd *szczególny Unii*, utworzony w celu ochrony praw wynikających ze *szczególnego unijnego* tytułu własności w ramach systemu właściwości sądów Unii, o którego prawidłowe funkcjonowanie powinny dbać państwa członkowskie⁸.

21. Podobnie nieprzypadkowo rozporządzenie nr 40/94 w motywach czternastym i piętnastym przypomina państwom członkowskim o celowości ustalenia „możliwie ograniczon[ej] liczb[ę] sądów krajowych pierwszej i drugiej instancji, mających właściwość w sprawach o naruszenie i ważność wspólnotowych znaków towarowych”, w odniesieniu do orzeczeń których koniecznym jest, aby były one „skuteczne i obejm[owały] całe terytorium Wspólnoty, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów”.

8 — Zobacz Ch. Wadlow, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, London, Sweet & Maxwell 1998, s. 255 i nast.

22. Poprzez tę właściwość należy stwierdzić, iż sądy krajowe właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, oprócz tego że są sądami szczególnymi Unii, służą zapewnieniu poniżej wymienionych celów.

23. Przede wszystkim sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zapewniają jednolitość materialnego systemu wspólnotowych znaków towarowych, rozumianą jako wspólne i autonomiczne ramy prawne, którego przepisy pozwalają na ustanowienie, przyznanie i ewentualnie wygaśnięcie unijnego tytułu własności współistniejącego z innymi tytułami własności, krajowym znakiem towarowym terytorialnie ograniczonym do terytorium każdego państwa członkowskiego⁹. Ideę tę rozporządzenie (WE) nr 40/94 określa jako „zasadę jednolitości wspólnotowego znaku towarowego”¹⁰.

24. Po drugie, sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zapewniają jednolitość ochrony sądowej wspólnotowego znaku towarowego. Przekształcając sądy krajowe w sądy szczególne Unii wyposażone w przepisy proceduralne, którym przysługuje pierwszeństwo i skutek bezpośredni, oraz ustanawiając zasady właściwości sądowej określające w sposób szczególny sąd

9 — Motyw drugi rozporządzenia (WE) nr 40/94 oddaje to z dużą jasnością: „działanie takie polega na ustanowieniu przepisów wspólnotowych dla znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania wspólnotowe znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty”.

10 — Zobacz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94, który stwierdza w pierwszym zdaniu, iż „[w]spólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity”.

właściwy dla rozstrzygnięcia sporu, rozporządzenie (WE) nr 40/94 przyznało ochronie praw właściciela znaku towarowego szczególne znaczenie. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 40/94 służy uniknięciu wielości sądów, co utrudniałoby uzyskanie jednolitego rozstrzygnięcia i powodowałoby w ten sposób niepewność prawną¹¹.

25. Wreszcie – i to ma tutaj szczególne znaczenie – sądy krajowe właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych powinny umożliwić efektywność i skuteczność systemu materialnego i proceduralnego. Wspólnotowy znak towarowy nie istnieje bowiem w próżni. Z drugiej strony, równie istotna dla wspólnotowego znaku towarowego jest jego użyteczność praktyczna w celu przyznania ochrony osobom prowadzącym działalność zawodową i przedsiębiorstwom, którzy w sposób zgodny z prawem tworzą lub wykorzystują oznaczenia w swojej działalności gospodarczej. Rozdrobniony wspólnotowy znak towarowy, z różnymi systemami w poszczególnych państwach członkowskich, co mogłoby powodować spory pomiędzy poszczególnymi sądami krajowymi, byłby raczej mało atrakcyjnym tytułem własności i ostatecznie dla właściciela takiego znaku byłoby to bardziej kosztowne niż zarejestrowanie kilku znaków krajowych. Tym samym celem rozporządzenia (WE) nr 40/94 jest to, aby wspólnotowy znak towarowy przyznawał jego właścicielowi skuteczny tytuł, którego

użytkowanie, jak również obrona nie będzie pociągać za sobą nadmiernych obciążeń finansowych.

26. Podsumowując, zasady właściwości sądowej zawarte w art. 92–96 rozporządzenia nr 40/94 tworzą system, w którym sądy krajowe działają jako szczególne organy Unii powołane do stosowania wspomnianych przepisów w sposób zapewniający jednolitość znaku towarowego, jak też jego ochronę, bez powodowania nadmiernych kosztów dla osób, które się na nie powołują.

27. Powyższe uwagi pozwalają już na określenie i udzielenie odpowiedzi, jakiej moim zdaniem należy udzielić na pytania przedstawione przez Cour de Cassation w postanowieniu odsyłającym. Niemniej jednak narzuca się refleksja odnośnie do art. 98 rozporządzenia (WE) nr 40/94, którego treść dotyczy zakazów i środków akcesoryjnych, o jakich może zdecydować sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych i którego ostatecznie dotyczą pytania przedstawione przez sąd odsyłający.

V — Treść, funkcje i zakres art. 98 rozporządzenia nr 40/94

28. Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 przewiduje ciążący na sędzie właściwym w sprawach wspólnotowych znaków towarowych obowiązek wydania po

11 — Zobacz Ch. Wadlow; ibidem.

stwierdzeniu naruszenia zgodnie z art. 9 wspomnianego rozporządzenia „decyzji zakazującej [naruszającemu] pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia”. W rezultacie chodzi o orzeczenie, które sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych wydaje po stwierdzeniu naruszenia praw ze znaku towarowego. Jedyne wyjątki przewidziane zostały dla przypadków, w których istnieją – jak stanowi ten przepis – „szczególne powody zaniechania tego”¹². Przepis ten uprawnia również sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych do zastosowania „taki[ch] środk[ów] [...], których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”¹³. Jak już wspomniałem, przepis ten rodzi wiele pytań, przy czym większość z nich jest źródłem niniejszego postępowania.

29. Przede wszystkim należy jasno stwierdzić, iż pomimo że art. 98 rozporządzenia nr 40/94 nosi tytuł „Sankcje”, to jednak nie są one w rzeczywistości jedynym celem tego przepisu, w szczególności jego ust. 1. Tym, co przede wszystkim zostało w nim uregulowane, są środki, jakie sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych podejmuje, aby orzeczenie stwierdzające naruszenie zostało skutecznie wykonane. W przeciwieństwie do większości zwykłych postępowań cywilnych, w których orzeczenie stwierdzające naruszenie może wymagać przymusowej egzekucji po wydaniu orzeczenia deklaratywnego, art. 98 ust. 1 stanowi, iż sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych podejmuje tyle środków, ile jest niezbędne dla uniemożliwienia przyszłych

działań i zapobieżenia im. W tym celu przepis ten rozróżnia dwie grupy środków: z jednej strony zakaz, a z drugiej strony środki zabezpieczające zakaz.

30. W ten sposób orzeczenie deklaratywne, które stwierdza naruszenie lub groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, jest przesłanką, której naturalną konsekwencją jest zakaz. Jak już wyjaśniłem, zakaz jest naturalną konsekwencją powstałą w momencie stwierdzenia naruszenia. Ponadto zakaz ten wydaje się jednocześnie ze wspomnianym orzeczeniem, bowiem jedynie w ten sposób można zapewnić pełną skuteczność orzeczenia deklaratywnego. W przeciwnym razie, jak podkreślił Trybunał Sprawiedliwości w ww. wyroku w sprawie Nokia, „nie zostałyby osiągnięty cel art. 98 ust. 1 rozporządzenia, którym jest zapewnienie na całym terytorium Wspólnoty jednolitej ochrony przed naruszeniem praw do wspólnotowych znaków towarowych”¹⁴. Okoliczność, iż przepis ten mówi o odrębnej „decyzji”, jakby chodziło o niezależne orzeczenie, niekoniecznie oznacza, że o zakazie tym orzeka się w oddzielnym orzeczeniu ani też w innej chwili. W pewnym stopniu sformułowanie to można uznać za wyraz autonomii zakazu w stosunku do

12 — W przedmiocie obowiązku wydania zakazu i definicji „szczególnych powodów”, które pozwalają na zastosowanie wyjątku, zob. wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-316/05 Nokia Corp., Zb.Orz. s. I-12083, pkt 47–52.

13 — W przedmiocie obowiązku, a nie uprawnienia do przyjęcia środków zabezpieczających, zob. ww. wyrok w sprawie Nokia Corp., pkt 59–62.

14 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Nokia Corp., pkt 60.

orzeczenia co do istoty, rozumiejąc ów zakaz jako indywidualny nakaz skierowany do pozwanego, który różni się od orzeczenia dotyczącego prawa podmiotowego.

31. To samo należy stwierdzić w stosunku do środków zabezpieczających, do których odnosi się wspomniany art. 98. Po wydaniu bowiem orzeczenia stwierdzającego naruszenie lub groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego sąd może zostać wezwany do zastosowania poza wspomnianym zakazem środków, które zapewnią przestrzeganie zakazu. Otóż pomimo że chodzi o środek fakultatywny, który sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych może zastosować, jeżeli uzna to za stosowne, to wiadomo również, iż chwilą jego wydania jest najczęściej chwila, w której wydaje się orzeczenie deklaratywne oraz zakaz.

32. Zakaz i środki zabezpieczające są zatem ze sobą związane. Zakaz jest – jeśli można tak powiedzieć – naturalnym i koniecznym skutkiem orzeczenia stwierdzającego naruszenie, włączającym do jego sentencji dodatkowe zobowiązanie zaniechania działań skierowane do pozwanego. W przypadku naruszenia zakazu wszedłby w grę środek dodatkowy jako reakcja na naruszające zakaz działania pozwanego. W związku z tym funkcją tych środków jest zarówno funkcją prewencyjną, jak i funkcją represyjną, jako – innymi słowy – mechanizmów służących przede wszystkim zniechęceniu do naruszania zakazu zawartego w orzeczeniu sądowym, będących jednocześnie środkami karnymi.

33. Biorąc pod uwagę powyższe, możemy z większą pewnością przystąpić do oceny pytań przedstawionych przez Cour de Cassation. Z jednej strony pierwsze i drugie pytanie sądu krajowego dotyczą zakazu, podczas gdy dwa pozostałe pytania dotyczą środków dodatkowych związanych z zakazem. W ten sposób pomimo że sąd odsyłający zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości, przedstawiając mu cztery różne pytania, uważam, iż można udzielić odpowiedzi w dwóch blokach, koncentrując się w pierwszym bloku na pytaniach dotyczących zakazu, a w drugim na analizie charakteru i systemu stosowania środków zabezpieczających.

VI – Dwa pierwsze pytania: skutki terytorialne zakazów orzekanych przez sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych

34. Rozporządzenie (WE) nr 40/94 ustanawia jednolity system obejmujący – jak już wyjaśniłem – wspólne ramy materialne i proceduralne, którym towarzyszą środki zapewniające skuteczność tego systemu. W ten sposób okoliczność, iż sądy krajowe uzyskują rolę sądów szczególnych Unii na warunkach, które poszerzają ich uprawnienia w imię jednolitości znaku towarowego, mogłaby słusznie prowadzić do wniosku, iż ich orzeczenia wywołują skutki *ope legis*, w sposób bezwzględny i automatyczny, w całej Unii.

35. Takie stanowisko bowiem, zgodnie z którym wszelkie orzeczenie krajowe w tej dziedzinie przekształca się w orzeczenie skuteczne w całej Unii, wydaje się być bardziej spójne z podstawowym zamysłem rozporządzenia (WE) nr 40/94. Nie jest to jednak jedyna możliwa linia wykładni. W rzeczywistości istnieje inna wykładnia, nieco odmienna, w każdym razie bardziej dostosowana do celów, którym służy ten przepis i moim zdaniem bardziej prawidłowa.

36. Jako punkt wyjścia należy podkreślić, iż sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych posiada wyraźnie określoną jurysdykcję, która zgodnie z art. 93 i art. 94 rozporządzenia (WE) nr 40/94 uprawnia go do orzekania w przedmiocie czynów popełnionych na terytorium innych państw członkowskich Unii¹⁵. Wspomniana zasada jurysdykcji znajduje wyjaśnienie w uprzednio wskazanych celach uregulowania wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ dąży do tego, aby właściciel wspólnotowego znaku towarowego mógł zwrócić się tylko do jednego sądu, a nie do kilku z nich, przy dochodzeniu roszczeń o zaniechanie działań stanowiących naruszenie w różnych państwach członkowskich. W związku z tym

15 — Jedyny wyjątek od tej zasady, jak wskazuje art. 94 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94, wychodzi z założenia, iż sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych opiera swoją jurysdykcję na art. 93 ust. 5 tego rozporządzenia, zgodnie z którym „[p]ostępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 92, z wyjątkiem powództw o stwierdzenie braku naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, mogą również toczyć się przed sądami państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia, lub w którym została dokonana czynność w rozumieniu art. 9 ust. 3 zdanie drugie”.

jeżeli sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych ma jurysdykcję na podstawie art. 93 rozporządzenia (WE) nr 40/94, jego orzeczeniu w sprawie naruszenia, niezależnie od miejsca jego dokonania, towarzyszyć będzie zakaz oraz środki zabezpieczające ten zakaz¹⁶.

37. W oparciu o powyższe uwagi zgadzam się z Komisją, która twierdzi, iż w celu odpowiedzi na przedstawione pytanie należy wyjść od dokonania rozróżnienia pomiędzy skutkami ustalenia sądu dotyczącego prawa podmiotowego a skutkami samego w sobie orzeczenia sądowego. Rozporządzenie nr 40/94 pozwala bowiem sądowi właściwemu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych na dokonanie ustaleń dotyczących prawa podmiotowego przyznanego przez akt prawa wtórnego Unii, które to prawo zostało naruszone w jednym lub kilku państwach członkowskich. Orzeczenie sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych odnosi się zatem do prawa podmiotowego *przyznanego przez Unię*, którego ochrona prawna została powierzona krajowym sądom *szczególным Unii*. W rezultacie orzeczenie sądu dotyczące prawa podmiotowego jest co do zasady skuteczne w całej Unii.

38. Niemniej jednak każdy spór wynika z okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy, w związku z czym mogą istnieć sytuacje, kiedy powód reaguje jedynie na naruszenie dokonane w kilku państwach członkowskich, w którym to przypadku orzeczenie ma

16 — Zobacz pkt 30 i 31 niniejszej opinii.

ograniczony skutek terytorialny¹⁷. Podobnie będzie wówczas, gdy naruszenie zostało dokonane jedynie w kilku określonych państwach członkowskich, co – jak się wydaje – ma miejsce w niniejszej sprawie, ponieważ wprowadzenie w błąd pozostaje w związku z językiem używanym na każdym z tych terytoriów¹⁸. W rezultacie jeżeli powód nie wskaże zakresu terytorialnego naruszenia w danej sprawie, na pozwanym spoczywać będzie udowodnienie, że naruszenie ograniczało się do określonego obszaru geograficznego. W przeciwnym razie regułą będzie, że orzeczenie sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stwierdzające naruszenie jest jednakowo skuteczne na całym terytorium Unii.

39. W związku z tym jedyną wykładnią spójną z powyższymi uwagami jest wykładnia, zgodnie z którą zakres terytorialny zakazu przewidzianego w art. 98 ust. 1 odpowiada

17 — Za ograniczeniem terytorialnym zakazu przewidzianego we wspomnianym art. 98 opowiada się rzecznik generalny E. Sharpston w opinii z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International (wyrok z dnia 6 października 2009 r.), Zb.Orz. s. I-9429, aczkolwiek Trybunał Sprawiedliwości nie wypowiedział się w tej kwestii. Zdaniem rzecznika generalnego, „[r]zadko kiedy ma miejsce sytuacja, w której sąd wydaje zarządzenie o szerszym zakresie, niż jest to potrzebne; wątpliwe zresztą, czy byłoby to właściwe. W sytuacji, gdy naruszenie znaku towarowego ograniczone jest do terytorium pojedynczego państwa członkowskiego (w tym wypadku, do terytorium Austrii), zazwyczaj będzie wystarczające, by zarządzenie nakazujące zaprzestania tego naruszenia także było ograniczone do tego pojedynczego państwa członkowskiego. Żaden z przepisów rozporządzenia nie stoi na przeszkodzie wydaniu ograniczonego zarządzenia przez sąd w ten właśnie sposób” (pkt 57).

18 — Zobacz m.in. wyroki Sądu Pierwszej Instancji: z dnia 18 września 2008 r. w sprawie T-172/05 Armacell Enterprise GmbH przeciwko OHIM – nmc (ARMAFOAM), Zb.Orz. s. II-4061, pkt 65 i nast.; z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. s. II-4335, pkt 50; z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera przeciwko OHIM – Spadkobiercy Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. s. II-2073, pkt 48.

zakresowi terytorialnemu przypisanemu naruszeniu prawa podmiotowego. Tym samym jeżeli sąd w właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stwierdza, iż naruszenie ograniczone było do terytorium charakteryzującego się jednolitością językową, zakaz wydany zostanie również w odniesieniu do tego obszaru geograficznego. W przeciwnym razie jeżeli orzeczenie stwierdzające naruszenie nie zawiera żadnej wzmianki na temat zakresu terytorialnego, zakaz skuteczny jest w całej Unii.

40. Skutki przyznane przez rozporządzenie orzeczeniu sądowemu są – jak już wskazałem – odmienne od skutków, jakie przyznaje ono prawu podmiotowemu. Orzeczenie to nie obowiązuje automatycznie na całym terytorium Unii, ponieważ jest decyzją władzy publicznej danego państwa, lecz zasadniczo wywiera skutki na terytorium państwa, w którym zostało ono wydane, korzystając jednak z szybkiego i skutecznego systemu uznawania orzeczeń sądowych przewidzianego w rozporządzeniu nr 44/2001¹⁹. W związku z tym orzeczenie sądu dotyczące istoty sprawy wywiera skutki na obszarze szerszym niż państwo, w którym ma siedzibę sąd, tymczasem orzeczenie, jako dokument sądowy wydany przez krajowe organy publiczne, wywiera skutki jedynie na terytorium tego państwa i podlega w tym celu uprzywilejowanemu systemowi uznawania.

19 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12, s. 1).

41. Tym samym odpowiadając na dwa pierwsze pytania przedstawione przez Cour de Cassation, uważam, iż wykładni art. 98 rozporządzenia (WE) nr 40/94 należy dokonywać w ten sposób, że zakaz wydany przez sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, co do zasady i z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennego postanowienia, wywiera pełne skutki prawne na całym terytorium Unii. W związku z tym nie ma konieczności udzielania odpowiedzi na drugie pytanie skierowane przez sąd krajowy.

VII — Trzecie i czwarte pytanie: właściwy system i zakres środków dodatkowych przyjętych przez sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w celu zapewnienia przestrzegania zakazu

42. Dodatkowe trudności powoduje – o czym będzie mowa w dalszej części opinii – orzekanie i zakres środków zabezpieczających wspomniany zakaz, które art. 98 ust. 1 określa jako „środki, [...] których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”. Powstaje w szczególności wątpliwość, czy środki takie powinny być traktowane w sposób jednolity, czy przepis ten odsyła w tym zakresie do uregulowań proceduralnych poszczególnych państw członkowskich. Odpowiedź na to pytanie warunkuje także kwestię skutków środków dodatkowych i nie bez powodu Cour de Cassation zwrócił się do Trybunału

Sprawiedliwości o odpowiedź w obydwu tych kwestiach.

43. Uważna lektura art. 98 rozporządzenia (WE) nr 40/94, zarówno pierwszego, jak i drugiego ustępu, dowodzi, iż prawodawca unijny wypowiada się w przedmiocie różnych rodzajów środków. Z jednej strony ust. 1 dotyczy „środk[ów], [...] których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”, a z drugiej strony ust. 2 odwołuje się w sposób raczej nieokreślony do innych środków, które mogą zostać wydane w sposób ogólny. W odniesieniu do pierwszego rodzaju środków przepis ten stanowi, iż sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje „ustawodawstwo krajowe”, podczas gdy pozostałe, wspomniane w ust. 2, przyjmowane są zgodnie z „praw[em] obowiązując[ym] w państwie członkowskim, w którym miały miejsce akty naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia”.

44. To właśnie odmiennie traktowanie doprowadziło Cour de Cassation do przedstawienia trzeciego i czwartego pytania, lecz w istocie oba te pytania dotyczą tej samej wątpliwości: czy okresowa kara pieniężna, jako środek zabezpieczający związany z naruszeniem zakazu, regulowana jest we wszystkich aspektach przez prawo miejsca siedziby sądu, czy także przez prawo miejsca, którym nastąpiło naruszenie? Mówiąc innymi słowami, czy okresowa kara pieniężna jest „środk[iem], [...] któr[ego] celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”, a jeśli tak, czy przez „ustawodawstwo krajowe”, do którego odwołuje się art. 98 ust. 1, należy rozumieć ustawodawstwo miejsca siedziby sądu i czy stosuje się je we wszystkich etapach okresowej kary pieniężnej?

45. Odpowiedź na te wątpliwości wynika z rozporządzenia oraz z celów, którym ono służy, jednakże udzielając jej, należy wziąć pod uwagę również szczególną strukturę i charakter okresowych kar pieniężnych.

A — Okresowe kary pieniężne i ich charakter w świetle art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94

46. Okresowe kary pieniężne, w szczególności w dziedzinie znaków towarowych, są środkami znanymi w większości państw członkowskich. Ich funkcja – jak wiadomo – polega na zapewnieniu wykonania pewnego zobowiązania, którym w niniejszym przypadku jest zakaz, do którego odwołuje się art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/98, wcześniej już szczegółowo objaśniony. Pomimo że może ona różnić się w poszczególnych uregulowaniach krajowych, okresowa kara pieniężna jest co do zasady sankcją pieniężną, której wysokość uzależniona jest od liczby dni trwania naruszenia. W przypadku okresowych kar pieniężnych stosowanych na podstawie przywołanego art. 98 ust. 1 sankcja obciąża pozwanego, który narusza zakaz zawarty w wyroku stwierdzającym naruszenie.

47. W związku z tym nie można negocjować, iż okresowa kara pieniężna jest instytucją charakteryzującą się znacznym stopniem złożoności, który wzrasta, kiedy środek ten

ma zostać zastosowany w kontekście transgranicznym. Okresowa kara pieniężna ma bowiem, mówiąc dokładniej, trzy możliwe, powiązane wzajemnie etapy, z których każdy podlega odrębnemu reżimowi. Na pierwszym etapie dochodzi do konfiguracji okresowej kary pieniężnej ze wskazaniem na stan faktyczny (naruszenie zakazu, jak należy przypuszczać) oraz na skutek prawny w postaci sankcji (kara pieniężna ustalana w zależności od długości okresu naruszenia, wyrażanego zwykle w dniach). Na drugim etapie, po stwierdzeniu rzeczywistego naruszenia zakazu należy ustalić wysokość (kwotę) tej sankcji pieniężnej, stosując przewidziane w tym celu zasady jej obliczania. Na trzecim i ostatnim etapie karę tę należy wyegzekwować dobrowolnie lub przymusowo, w związku z czym naruszający staje wraz ze swoim majątkiem wobec obowiązku zapłaty nałożonej kary.

48. Jak można zaobserwować, każdy z tych etapów stosowania okresowej kary pieniężnej może podlegać odmiennym zasadom i procedurom. Tymczasem złożoność ta zwiększa się, gdy naruszenie zawiera element transgraniczny, albowiem w takim przypadku wchodzi w grę różne krajowe porządki prawne, których zastosowanie w stosunku do okresowej kary pieniężnej może mieć miejsce w którymś ze wspomnianych etapów lub w większej ich liczbie. To dokładnie w tym kontekście powstały dwa ostatnie pytania i do Trybunału Sprawiedliwości należy wyjaśnienie, w jakim zakresie zakaz przewidziany w art. 98 rozporządzenia (WE) nr 40/94 warunkuje skutki terytorialne i przepisy właściwe dla okresowej kary pieniężnej zastosowanej na podstawie tego przepisu. Jednakże

zanim przejdziemy do dalszej analizy, nasuwają się dwie dodatkowe uwagi.

49. Przede wszystkim nie należy zapominać, iż pomimo różnorodnych uregulowań krajowych istniejących w odniesieniu do środków zabezpieczających prawodawca unijny wprowadził w tej kwestii zharmonizowane przepisy, które przyczyniają się do zbliżenia uregulowań krajowych. Artykuł 11 dyrektywy 2004/48/WE dotyczący tego, co określa on jako „zakazy sądowe”, przewiduje w odniesieniu do krajowych znaków towarowych będących przedmiotem harmonizacji na podstawie tego aktu, iż „[j]eśli tak przewiduje prawo krajowe, niewypełnienie zakazu poddaje naruszającego, gdzie właściwe, powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem”²⁰. Przepis ten wskazuje, iż w obecnym stanie transpozycji państwa członkowskie już przewidywały prawnie możliwość, aby ich sądy nakładały okresowe kary pieniężne, aczkolwiek wiadomo również, że nic stoi na przeszkodzie ustanowieniu (innych) środków alternatywnych lub dodatkowych.

50. Właśnie w powodu istnienia możliwości ustanowienia przez państwa członkowskie w ich porządkach prawnych środków dodatkowych lub odmiennych od okresowych kar pieniężnych wspomniany art. 98 ust. 1 nie wyraża się na ich temat w sposób konkretny,

20 — Przepis ten stanowi znaczny postęp w stosunku do wcześniejszych uregulowań wspólnotowych, a dokładnie dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., pierwszej dyrektywy mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1), której przepisy „proceduralne” milczały w kwestii okresowych kar pieniężnych oraz innych równoważnych środków.

lecz wymienia ogólnie „środki, [...], których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”. Tak jest w przypadku brytyjskim, jak wskazało Zjednoczone Królestwo w swoim pisemnych uwagach, gdzie nieznanne są okresowe kary pieniężne, a na trwałe przyjął się *contempt of court*, środek, który – jak wiadomo – ma charakter karny.

51. Po drugie, jak wynika z powyższych uwag, środkami, do których odwołuje się art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94, są wyłącznie te środki, które mają na celu zabezpieczenie zakazu. Zgodnie z tym przepisem, sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych wydaje nakaz zaprzestania naruszeń i w razie potrzeby stosuje środki właściwe dla osiągnięcia jednego celu, jakim jest zapewnienie wykonania wspomnianego zakazu. Są to zatem te środki, które zgodnie z przywołanym ust. 1, zastosowane zostały zgodnie z „ustawodawstwem krajowym”, a nie jakiegokolwiek inne, które sąd mógł zastosować. W przypadku kiedy należy zastosować inne środki, których celem nie jest jednak zapewnienie wykonania zakazu, właściwym przepisem jest ust. 2 wielokrotnie wspomnianego art. 98.

52. W rzeczywistości bowiem oraz wobec różnych uregulowań istniejących w państwach członkowskich rozporządzenie (WE) nr 40/94 słusznie dokonuje rozróżnienia pomiędzy środkami zabezpieczającymi zakaz

i innymi środkami, które w danym przypadku dopuszcza prawo krajowe. Komisja podkreślała tę kwestię, odwołując się do argumentu gramatycznego, który zasługuje na uwagę, gdyż wiadomo, że ust. 2 art. 98 rozpoczyna się od „[w]e wszystkich pozostałych przypadkach”, co w świetle innych wersji językowych wyznacza wyraźną linię podziału pomiędzy środkami, o których mowa w ust. 1, a tymi, o których mowa w ust. 2²¹. Wobec tego, że ust. 2 art. 98 odwołuje się do środków *odmiennych*, należy stwierdzić, iż ustęp ten, po tym jak zakaz i środki służące jego zabezpieczeniu zostały uregulowane w ust. 1, obejmuje środki przymusu w ogólności, które jednak są odmienne od wcześniej wskazanych²².

de Paris zobowiązany był zatem do zastosowania środka „zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego”.

54. W związku z tym przejdę do oceny tego, do czego dokładnie odnosi się ust. 1 przywołanego art. 98, kiedy mówi o „ustawodawstwie krajowym” oraz jakie skutki praktyczne przyniesie odpowiedź, którą zaproponuje Trybunałowi Sprawiedliwości.

B — *Prawo właściwe i skutki „środk[ó]w, [...], których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”*

53. Wobec powyższego nie ma wątpliwości, iż okresowa kara pieniężna, taka jak nałożona w niniejszej sprawie przez Tribunal de Grande Instance de Paris, jest decyzją służącą zabezpieczeniu wykonania zakazu zawartego w orzeczeniu stwierdzającym naruszenie w rozumieniu art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94. Tribunal de Grande Instance

55. Po przyznaniu sądowi właściwemu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uprawnienia do zastosowania środków zabezpieczających zakaz art. 98 ust. 1 dodaje nieco dwuznaczny przepis o prawie właściwym, mówiąc o ustawodawstwie „krajowym” bez wskazania skutków i etapu stosowania okresowej kary pieniężnej, na którym to ustawodawstwo miałyby zastosowanie, oraz bez wskazania, o prawo którego państwa chodzi.

21 — Pomimo że wersja francuska zbliżona jest do hiszpańskiej („par ailleurs”), wersja niemiecka („in bezug auf alle andere Fragen”), włoska („negli altri casi”) i angielska („in all other respects”) potwierdzają ostatecznie, iż ust. 2 dotyczy sytuacji *odmiennej niż* przewidziana w ust. 1.

22 — Zobacz także komentarz M. Desantes Real, Artículo 98, w: A. Casado Cerviño, M.L. Llobregat Hurtado, *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Madrid, La Ley 2000, s. 7. Każde uregulowanie krajowe bowiem oferuje określony zespół takich środków, którego celem nie jest zabezpieczenie zakazu, lecz samego orzeczenia. Tak jest w przypadku nakazu zniszczenia towarów, nakazu zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami albo opublikowania wyroku lub w przypadku innych środków zobowiązujących pozwanego, nałożonych na niego. Tym samym najczęściej występują środki wydane w tej samej chwili co orzeczenie sądowe, które nie wymagają w przeciwieństwie do okresowej kary pieniężnej późniejszego orzeczenia sądownego w celu ustalenia określonej kwoty.

56. W pierwszej chwili wykładnia mogłaby prowadzić nas do odpowiedzi, iż prawem właściwym jest *lex loci delicti commissi* w zakresie, w jakim zdanie bezpośrednio poprzedzające ten przepis odwołuje się do „działań

stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego”. Ponieważ sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych może być właściwy zgodnie z art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 40/94 do zbadania naruszeń popełnionych na jego terytorium, jak również na terytorium innych państw członkowskich, można by dojść do wniosku, iż ostatnie zdanie wspomnianego ust. 1, kontynuując myśl zawartą bezpośrednio wcześniej, odsyła sąd do przepisów tego państwa członkowskiego, na terytorium którego doszło do wspomnianego naruszenia. Taka wykładnia umożliwiłaby przystosowanie rozwiązania do szczególnych cech każdego rozpatrywanego krajowego systemu prawnego oraz, ewentualnie, ułatwić uznanie orzeczenia w państwie, którego prawo zostało zastosowane. Jednakże wykładnia ta napotyka wiele zastrzeżeń, nie tylko wynikających z orzecznictwa, lecz także z interpretacji gramatycznej i co do istoty.

57. W rzeczywistości bowiem w ww. wyroku w sprawie Nokia Trybunał Sprawiedliwości uznał, aczkolwiek w obiter dicta, iż „charakter środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia, determinowany jest zatem przez prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma rozpatrujący daną sprawę sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, co wynika z wyraźnego odesłania do tego prawa w tym przepisie”. Wynika z tego, iż prawo kraju siedziby sądu stanowi co do zasady prawo właściwe dla orzeczenia okresowej kary pieniężnej. Niemniej jednak należy również podkreślić, iż wyrok ten odnosi się do prawa

właściwego dla „charakteru” tych środków, co – jak się wydaje – pozostawia pytanie częściowo otwartym.

58. Jednak jeżeli powstają wątpliwości co do zakresu tego stwierdzenia, powinny one zostać rozwiane w oparciu o argument systemowy. Jeżeli bowiem prawodawca unijny chciałby, aby prawem właściwym w odniesieniu do środków zabezpieczających zakaz było to samo prawo, które zostało przewidziane dla innych środków, które można orzec, art. 98 ust. 2 byłby zbędny, bowiem przepis ten pełni swoją funkcję tylko wtedy, kiedy przyjmujemy, że powyżej przewidziano coś odmiennego. Przywołany ust. 2 jasno wskazuje, iż prawem właściwym dla środków odmiennych od zabezpieczających jest „prawo obowiązujące w państwie członkowskim, w którym miały miejsce akty naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia, w tym prawa prywatnego międzynarodowego”. Ogólne odniesienie do „ustawodawstwa krajowego”, o którym mowa w ust. 1, wyraźnie kontrastuje z zawartym w ust. 2 odwołaniem do *lex loci delicti commissi*, co prowadzi do wniosku, że chodzi tu o odmienne przepisy kolizyjne.

59. Wreszcie należy dokonać innych ocen, aczkolwiek o charakterze praktycznym i celowościowym.

60. System *dépeçage* służący odrębnemu określeniu prawa właściwego w odniesieniu

do środka zabezpieczającego zakaz może napotykać problemy praktyczne, szczególnie kiedy dany środek jest okresową karą pieniężną. Jak już wcześniej wyjaśniłem, okresowa kara pieniężna jest środkiem o charakterze zarówno zabezpieczającym, jak i karnym, wymagającym w tym drugim przypadku zastosowania późniejszych środków w celu ustalenia określonej kwoty pieniężnej. W tym kontekście kryterium miejsca dokonania naruszenia jest problematyczne, ponieważ sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych może zostać skonfrontowany z więcej niż jednym terytorium: po pierwsze, terytorium, na którym dokonano naruszenia znaku towarowego, będącego źródłem pierwotnego powództwa o stwierdzenie naruszenia, a po drugie terytorium, na którym naruszono zakaz kontynuowania aktów naruszenia, które może być inne od poprzedniego. Ponadto należy wziąć pod uwagę, iż sąd ten nie może przewidzieć z góry, gdzie zostanie naruszony zakaz; jeżeli tak by było, prowadziłoby go to do przewidzenia tylu okresowych kar pieniężnych, ilu państw członkowskich zakaz ten by dotyczył. W zwykłym przypadku, kiedy orzeczenie dotyczące istoty sprawy wywoływałoby skutki na całym terytorium Unii, sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych powinien zastosować dwadzieścia siedem środków zgodnych z dwudziestoma siedmioma porządkami prawnymi.

61. Wreszcie z powyższych uwag wynika, iż najlepszą odpowiedź uzyska się zatem, łącząc „ustawodawstwo krajowe”, do którego odwołuje się art. 98 ust. 1, z prawem sądu właściwego w sprawach wspólnotowych znaków

towarowych, który rozpoznaje istotę sporu. Jednym słowem, rozumiejąc „ustawodawstwo krajowe” jako *lex fori*.

62. W tym miejscu odpowiedź na pytania trzecie i czwarte przekłada się na określenie dopuszczalnej interwencji sądu właściwego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych ze skutkiem na terytorium, którego dotyczy stwierdzenie naruszenia i wydany następnie zakaz, w różnych chwilach lub etapach nakładania okresowej kary pieniężnej.

63. Pierwszym z tych momentów jest oczywiście ten, w którym nakłada się lub określa okresową karę pieniężną. Jak już wyjaśniłem w pkt 47 niniejszej opinii, na tym pierwszym etapie sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych określa okresową karę pieniężną zgodnie z jego prawem krajowym. Tym samym właściciel znaku towarowego uzyskuje tytuł prawny, orzeczenie sądu, w którym stwierdzono naruszenie lub groźbę naruszenia, jednocześnie wydając nakaz i podstawę prawną zazwyczaj skuteczną na całym terytorium Unii. Nakazowi temu, w którym zawarty został zakaz, towarzyszy element normatywny, którym jest ukształtowanie okresowej kary pieniężnej jako środka karnego służącego zabezpieczeniu wykonania zakazu.

64. Tymczasem okoliczność, iż sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych określa okresową karę pieniężną, niekoniecznie oznacza, że w danym przypadku nałożenie lub wyegzekwowanie tej kary musi być orzeczone przez ten sam sąd. Wszystkie etapy istnienia okresowej kary pieniężnej mają oczywiście miejsce przed tym samym

sądem, kiedy zakaz naruszany jest w państwie siedziby sądu. Niemniej jednak nie jest tak w sytuacji, kiedy do naruszenia zakazu dochodzi w jednym lub kilku państwach członkowskich innych niż państwo siedziby sądu. W takim bowiem przypadku właściwość sądu właściwego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych jest ograniczona, albowiem wchodzi w grę władztwo karne, co wymaga pewnej zmiany jednolitej odpowiedzi, której co do zasady wydaje się wymagać rozporządzenie (WE) nr 40/94.

65. Taka wykładnia prowadzi do tego, że w przypadku naruszenia zakazu w państwie członkowskim innym niż państwo siedziby sądu etapy związane z ustaleniem wysokości i wyegzekwowaniem muszą zostać przeprowadzone w państwie, w którym dokonano wspomnianego naruszenia. W związku z tym podczas gdy sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, który orzekł co do istoty sprawy, powinien w przypadku stwierdzenia naruszenia orzec o okresowej karze pieniężnej, tak ustalenie jej wysokości i późniejsza egzekucja należy do sądu państwa, w którym dokonano naruszenia zakazu, zgodnie z przepisami o uznawaniu orzeczeń sądowych zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001.

66. Uważam, iż stanowisko to jest najbardziej zgodne z brzmieniem wielokrotnie wspomnianego art. 98 ust. 1, jak też z karzącym charakterem okresowej kary pieniężnej. Jurysdykcja sądu właściwego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych jest bowiem szeroka i pozwala mu zgodnie z art. 93 rozporządzenia (WE) nr 40/94 orzekać

w odniesieniu do naruszeń lub gróźb naruszenia dokonanych na terytorium innych państw członkowskich. Jednakże właściwość ta wyczerpuje się na określeniu naruszenia lub groźby naruszenia, albowiem rozporządzenie (WE) nr 40/94 nie mówi nic w przedmiocie właściwości dotyczącej ustalania wysokości okresowych kar pieniężnych, kiedy to sytuacja faktyczna (naruszenie zakazu) ma miejsce w państwie członkowskim innym niż państwo siedziby sądu. Ponadto stanowisko to jest także spójne z charakterem okresowej kary pieniężnej, która pełni raczej funkcję karną niż funkcję ochrony znaku towarowego. Środki tego rodzaju, przynajmniej w zakresie formułowania ich treści i technik stosowania, powinny być dostosowane do specyfiki każdego porządku prawnego, a zatem sąd obciążony ustaleniem wysokości i wyegzekwowaniem okresowej kary pieniężnej powinien wykonać pierwotne orzeczenie sądowe poprzez, w danym przypadku, zastosowanie środków równoważnych przewidzianych w jego porządku prawnym, które pozwolą na skuteczne wykonanie wydanego wcześniej zakazu.

67. Tym samym sąd właściwy kraju, w którym doszło do naruszenia, ogranicza się do uznania pierwotnego orzeczenia sądu właściwego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych oraz – jeżeli jego prawo krajowe na to zezwala – do zastosowania w danym przypadku okresowej kary pieniężnej. W przeciwnym razie, w przypadku kiedy jego prawo krajowe nie przewiduje środka tego rodzaju, powinien on wziąć po uwagę cel represyjny zgodnie z przepisami krajowymi, które zapewniają wykonanie tego zakazu. W tym celu należy wskazać, iż środki te były przedmiotem harmonizacji przeprowadzonej przez dyrektywę 2004/48 w ten sposób, iż wszystkie państwa posiadają lub powinny w chwili

obecnej posiadać przepisy temu służące, które pozwolą na pełne wykonanie, w danym przypadku, środków równoważnych okresowej karze pieniężnej.

68. W związku z tym w odpowiedzi na trzecie i czwarte pytanie przedstawione przez Cour de Cassation stwierdzam, iż art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, iż środki przymusu zastosowane przez sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w celu zapewnienia przestrzegania

zakazu są skuteczne na tym samym terytorium, w odniesieniu do którego stwierdzono naruszenie i następnie wydano zakaz. Sąd państwa, w którym naruszono ten zakaz, jest zobowiązany do uznania skutków okresowej kary pieniężnej zastosowanej przez sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych przy określaniu jej wysokości, a w danym przypadku do wyegzekwowania jej zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001 oraz w jego krajowym porządku prawnym. W przypadku kiedy jego prawo krajowe nie przewiduje środka tego rodzaju, powinien on dążyć do realizacji celu represyjnego zgodnie z przepisami krajowymi, które zapewniają wykonanie tego zakazu.

VIII — Wnioski

69. Z uwagi na powyższe rozważania proponuję Trybunałowi Sprawiedliwości udzielenie następującej odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Cour de Cassation.

- 1) W odpowiedzi na pytanie pierwsze, wykładni art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy dokonywać w ten sposób, że zakaz wydany przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, co do zasady i z zastrzeżeniem wyraźnego odmiennego przepisu, wywołuje pełne skutki prawne na całym terytorium Wspólnoty.

- 2) W odpowiedzi na pytanie trzecie, wykładni art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 należy dokonywać w ten sposób, że:
- środki przymusu zastosowane przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w celu zapewnienia przestrzegania zakazu są skuteczne na tym samym terytorium, w odniesieniu do którego stwierdzono naruszenie i następnie wydano zakaz;
 - sąd państwa, w którym naruszono ten zakaz, jest zobowiązany do uznania skutków okresowej kary pieniężnej zastosowanej przez sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych przy ustalaniu jej wysokości, a w danym przypadku do jej egzekwowania zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz w jego krajowym porządku prawnym;
 - w przypadku kiedy prawo krajowe sądu, w którym doszło do naruszenia zakazu, nie przewiduje środka tego rodzaju, sąd ten powinien dążyć do realizacji celu represyjnego zgodnie z przepisami krajowymi, które zapewniają wykonanie tego zakazu.