

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 12 kwietnia 2011 r. *

W sprawie C-235/09

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Cour de cassation (Francja) postanowieniem z dnia 23 czerwca 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 czerwca 2009 r., w postępowaniu:

DHL Express France SAS, dawniej DHL International SA,

przeciwko

Chronopost SA,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.C. Bonichot, K. Schieman, J.J. Kasel i D. Šváby, prezesi izb, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Lõhmus (sprawozdawca), C. Toader i M. Safjan, sędziowie,

* Język postępowania: francuski.

rzecznik generalny: P. Cruz Villalón,
sekretarz: N. Nanchev, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 czerwca 2010 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Chronopost SA przez adwokata A. Cléry'ego,
- w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a, B. Cabouat oraz B. Beaupère-Manokha, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu niemieckiego przez J. Möllera i J. Kemper, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu niderlandzkiego przez C. Wissels, działającą w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez S. Hathawaya, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 października 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- ¹ Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”).
- ² Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między DHL Express France SAS (zwaną dalej „DHL Express France”), która wstąpiła w prawa DHL International SA (zwaną dalej „DHL International”) a Chronopost SA (zwaną dalej „Chronopost”) dotyczącego używania francuskiego i wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIP-PING, którego właścicielem jest Chronopost, zakazu używania tego znaku i środków przymusu towarzyszących temu zakazowi.

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 40/94

- 3 Zgodnie z motywami drugim, piętnastym i szesnastym rozporządzenia nr 40/94:

„działanie Wspólnoty wydaje się niezbędne dla osiągnięcia wymienionych celów Wspólnoty; 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; tak wyrażona zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego znaku ma zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej;

[...]

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 [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] 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 [podpisanej dnia 27 września 1968 r. (Dz.U. 1972, L 299, s. 32), »zmienionej konwencjami o przystąpieniu do tej konwencji państw przystępujących do Wspólnot Europejskich« (zwanej dalej »konwencją brukselską«)], 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”.

- 4 Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„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”.

- 5 Artykuł 9 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy”, przewiduje:

„Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [gdy używanie tego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę].

6 Artykuł 14 tego rozporządzenia brzmi następująco:

„1. Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X.

[...]

3. Mające zastosowanie przepisy proceduralne ustala się zgodnie z przepisami tytułu X”.

7 Tytuł X rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych”, obejmuje art. 90–104.

8 Zgodnie z art. 90 tego rozporządzenia, dotyczącym stosowania konwencji brukselskiej:

„1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, postanowienia [konwencji brukselskiej] stosują się do postępowań odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych oraz zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych, jak również do postępowań odnoszących się do jednoczesnych i kolejnych powództw na podstawie wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych.

2. W przypadku postępowań w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 92:

- a) art. 2, 4, art. 5 ust. 1, 3, 4 i 5 oraz art. 24 [konwencji brukselskiej] nie stosuje się;
- b) art. 17 i 18 tej konwencji stosuje się z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 93 ust. 4 niniejszego rozporządzenia;
- c) postanowienia tytułu II tej konwencji, które stosuje się do osób zamieszkałych w państwie członkowskim, stosuje się także do osób, które nie mają miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, ale które mają tam swoje przedsiębiorstwo”.

- 9 Artykuł 91 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych”, stanowi:

„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sądami w sprawach wspólnotowych znaków towarowych«, które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.

- 10 Zgodnie z art. 92 omawianego rozporządzenia, zatytułowanego „Jurysdykcja w sprawach naruszenia i ważności”:

„Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:

- a) w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw dotyczących zagrożenia naruszenia, odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego;
- b) w przypadku powództw o stwierdzenie braku naruszenia, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe;

[...]”

- 11 Artykuł 93 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Jurysdykcja międzynarodowa”, przewiduje:

„1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, jak również wszelkich przepisów [konwencji brukselskiej] mających zastosowanie na mocy art. 90, postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 92 toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo.

2. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiębiorstwa w żadnym z państw członkowskich, postępowania takie toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym miejsce zamieszkania/siedzibę ma powód, a jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo.

3. Jeżeli ani pozwany, ani powód nie mają takiego miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiębiorstwa, wówczas postępowanie toczy się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę [OHIM].

4. Bez względu na przepisy ust. 1, 2 i 3:

- a) artykuł 17 [konwencji brukselskiej] stosuje się, w przypadku gdy strony postanowią, że właściwość ma inny sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych;
- b) artykuł 18 tej konwencji stosuje się, w przypadku gdy pozwany stawia się przed innym sądem w sprawach wspólnotowych znaków towarowych.

5. Postępowania 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 [...].”

- ¹² Artykuł 94 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Zakres jurysdykcji”, stanowi:

„1. Sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość wynika z art. 93 ust. 1–4, ma właściwość w sprawach, których przedmiotem są:

- czynności naruszenia lub groźba naruszenia na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich;
- czynności w rozumieniu art. 9 ust. 3 zdanie drugie dokonane na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich.

2. Sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość wynika z art. 93 ust. 5, ma właściwość wyłącznie w sprawach, których przedmiotem są czynności dokonane lub groźba ich dokonania na terytorium państwa członkowskiego, w którym ten sąd ma swoją siedzibę”.

- 13 Artykuł 97 cytowanego rozporządzenia, zatytułowany „Prawo właściwe”, brzmi następująco:

„1. Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.

3. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę”.

- 14 Artykuł 98 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Sankcje”, stanowi:

„1. W przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uzna, 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”.

Rozporządzenie (WE) nr 44/2001

¹⁵ Zgodnie ze swym art. 68 ust. 1 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. 2001, L 12, s. 1) zastąpiło w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi konwencję brukselską. Rozdział III tego rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące uznawania i wykonywania tych orzeczeń.

¹⁶ Artykuł 33 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że „[o]rzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania”.

¹⁷ Artykuł 38 ust. 1 cytowanego rozporządzenia określa:

„Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim i w tym państwie wykonalne będą wykonywane w innym państwie członkowskim, jeżeli ich wykonalność w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego”.

¹⁸ Artykuł 49 wspomnianego rozporządzenia brzmi następująco:

„Orzeczenia zagraniczne nakazujące płatność okresowej kary pieniężnej są wykonalne w państwie członkowskim wykonania tylko wówczas, jeżeli wysokość kary pieniężnej została ostatecznie określona przez sądy państwa członkowskiego pochodzenia”.

Dyrektywa 2004/48/WE

- ¹⁹ Artykuł 3 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45), opatrzony tytułem „Obowiązki ogólne”, stanowi:

„1. Państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane czy kosztowne ani też nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień.

2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- ²⁰ Spółka Chronopost jest właścicielem francuskiego i wspólnotowego znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie „WEBSHIPPING”. Wspólnotowy znak towarowy, zgłoszony w październiku 2000 r., został zarejestrowany w dniu 7 maja 2003 r. między innymi dla usług z zakresu logistyki i przekazywania danych, telekomunikacji, transportu kołowego, dostarczania korespondencji, gazet i paczek oraz zarządzania łańcuchem dostaw przesyłek ekspresowych.

- 21 Z akt sprawy wynika, że stwierdziwszy, iż jeden z jej głównych konkurentów, mianowicie DHL International, używa oznaczeń „WEB SHIPPING”, „Web Shipping” czy „Webshipping” do określania usług zarządzania łańcuchem dostaw przesyłek ekspresowych dostępnych online, Chronopost pozwała tę spółkę w dniu 8 września 2004 r. do tribunal de grande instance de Paris (Francja) jako sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w rozumieniu art. 91 rozporządzenia nr 40/94, w szczególności o naruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIPPING. Wyrokiem tego sądu z dnia 15 marca 2006 r. stwierdzono naruszenie przez DHL Express France, która wstąpiła w prawa DHL International, praw do francuskiego znaku towarowego WEBSHIPPING, którego właścicielem jest Chronopost, jednak nie orzeczono w przedmiocie naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego.
- 22 Zgodnie z postanowieniem odsyłającym wyrokiem z dnia 9 listopada 2007 r. cour d'appel de Paris, orzekając jako sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych drugiej instancji w przedmiocie wniesionej przez Chronopost apelacji od przywołanego wyroku, zakazał, pod groźbą okresowej kary pieniężnej, dalszego używania przez DHL Express France oznaczeń „WEBSHIPPING” i „WEB SHIPPING” do określania usług zarządzania łańcuchem dostaw przesyłek ekspresowych dostępnych online. Sąd ten zakwalifikował owo używanie jako naruszenie praw do francuskiego i wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIPPING.
- 23 Skarga kasacyjna wniesiona od tego wyroku przez DHL Express France została oddalona postanowieniem odsyłającym.
- 24 Jednakże w ramach tego samego postępowania przed Cour de cassation Chronopost wniosła odwołanie wzajemne, w którym utrzymuje, że wyrok z dnia 9 listopada 2007 r. narusza art. 1 i 98 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ zakazanie kontynuowania działań stanowiących naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIPPING pod groźbą okresowej kary pieniężnej orzeczone przez cour d'appel de Paris nie rozciąga się na całość Unii Europejskiej.

25 Zdaniem Cour de cassation z uzasadnienia wspomnianego wyroku cour d'appel de Paris wyraźnie wynika, że choć nie ustosunkował się on wprost do żądania rozciągnięcia orzeczonego przez ten sąd zakazu dalszego naruszania pod groźbą okresowej kary pieniężnej na całość terytorium Unii, ów zakaz należy rozumieć jako dotyczący wyłącznie terytorium Francji.

26 W tych okolicznościach Cour de cassation, powziąwszy wątpliwość w przedmiocie wykładni art. 98 rozporządzenia nr 40/94, zdecydował się zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

- „1) Czy art. 98 rozporządzenia [nr 40/94] należy interpretować w ten sposób, że zakaz wydany przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych jest skuteczny ipso iure na całym terytorium [Unii]?
- 2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie – czy sąd ten może w szczególności rozszerzyć ten zakaz na terytorium innych państw, w których dopuszczono się naruszeń prawa do znaku lub występuje groźba naruszenia?
- 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 własnego prawa krajowego, stosując prawo krajowe państw, w których zakaz ten jest skuteczny?”

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

Rozważania wstępne

- ²⁷ Artykuł 98 rozporządzenia nr 40/94 dotyczy, jak to wynika z jego tytułu, sankcji za naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych.
- ²⁸ Artykuł 98 ust. 1 zdanie pierwsze tego rozporządzenia przewiduje, że w przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stwierdzi naruszenie lub istnienie groźby naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego, wydaje postanowienie zakazujące kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego. Artykuł 98 ust. 1 zdanie drugie stanowi, że sąd ten stosuje, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, środki, których celem jest zapewnienie przestrzegania tego zakazu.
- ²⁹ Zgodnie z art. 98 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje ponadto „prawo obowiązujące w państwie członkowskim, w którym miały miejsce akty naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia, w tym prawa prywatnego międzynarodowego”.
- ³⁰ Z pierwszych słów art. 98 ust. 2 czytanych w związku z tytułem tego artykułu, a także z poszczególnych wersji językowych tego przepisu, w szczególności z wersji niemieckiej („in Bezug auf alle anderen Fragen”), francuskiej („par ailleurs”), hiszpańskiej („por otra parte”), włoskiej („negli altri casi”) i angielskiej („in all other respects”), wynika, że ten ustęp nie odnosi się do środków przymusu, o których mowa w art. 98

ust. 1, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie.

- ³¹ Zważywszy że pytania postawione przez sąd krajowy nawiązują wyłącznie do zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia oraz do środków przymusu mających na celu zapewnienie przestrzegania tego zakazu, należy uznać, że pytania te dotyczą wykładni art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie pytania pierwszego

- ³² W pytaniu pierwszym sąd krajowy zastanawia się, czy art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, wydany przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, jest skuteczny ipso iure na całym terytorium Unii.
- ³³ Należy zauważyć, że terytorialny zakres obowiązywania zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest wyznaczony zarówno przez terytorialną właściwość sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych orzekającego taki zakaz, jak i przez terytorialny zakres przysługującego właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego prawa wyłącznego, które zostało naruszone lub może zostać naruszone, który to zakres wynika z rozporządzenia nr 40/94.

- ³⁴ Jeżeli chodzi z jednej strony o terytorialną właściwość sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, na wstępie należy wskazać, że na podstawie art. 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 40/94 naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego podlegają prawu krajowemu właściwemu w przypadkach naruszeń krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X, zatytułowanego „Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych” i obejmującego art. 90–104 tego rozporządzenia.
- ³⁵ Zgodnie z art. 92 lit. a) wspomnianego rozporządzenia Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają wyłączną właściwość w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw dotyczących istnienia groźby naruszenia, odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego.
- ³⁶ W niniejszym wypadku z przedłożonych Trybunałowi przez Chronopost uwag na piśmie wynika, że postępowanie przed sądem w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zostało wszczęte na podstawie art. 93 ust. 1–4 rozporządzenia nr 40/94. Zgodnie z tymi uwagami żądanie przerwania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia nie zostało oparte na art. 93 ust. 5 tego rozporządzenia.
- ³⁷ Na podstawie art. 93 ust. 1–4 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 94 ust. 1 tego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych ustanowiony zgodnie z art. 91 tego rozporządzenia w celu ochrony praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy jest właściwy między innymi w sprawach, których przedmiotem są naruszenia popełnione lub grożące na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich.

- 38 W rezultacie sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych taki jak ten, przed którym toczy się postępowanie główne, jest właściwy do rozpoznania sprawy, której przedmiotem są naruszenia popełnione lub grożące na terytorium jednego lub kilku z państw członkowskich, a nawet wszystkich tych państw. A zatem jego właściwość może rozciągać się na całe terytorium Unii.
- 39 Z drugiej strony wyłączne prawo właściciela wspólnotowego znaku towarowego przyznane mu na mocy rozporządzenia nr 40/94 rozciąga się co do zasady na całość terytorium Unii, na którym wspólnotowe znaki towarowe cieszą się jednolitą ochroną i wywołują jednakowe skutki.
- 40 Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołując te same skutki w całej Unii, może on być przedmiotem rejestracji, zbycia, zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Zasadę tę stosuje się, jeżeli owo rozporządzenie nie stanowi inaczej.
- 41 Co więcej, z motywu drugiego rozporządzenia nr 40/94 wynika, że celem tego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu znaków towarowych, które będą się cieszyć jednolitą ochroną i wywoływać jednakowe skutki na całym terytorium Unii.
- 42 Jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego można także wywieść z motywów piętnastego i szesnastego cytowanego rozporządzenia. Zgodnie z nimi z jednej strony konieczne jest, by orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego były skuteczne na całym terytorium Unii, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i OHIM oraz zapewnienia, że jednolity charakter wspólnotowych znaków towarowych nie zostanie

naruszony, a z drugiej strony należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w następstwie powództw dotyczących tych samych stron i wnoszonych dla tych samych czynów w oparciu o wspólnotowy znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe.

43 Ponadto Trybunał orzekł już w pkt 60 wyroku z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-316/05 Nokia, Zb.Orz. s. I-12083, że celem art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest zapewnienie na całym terytorium Unii jednolitej ochrony przed naruszeniami praw do wspólnotowych znaków towarowych.

44 W celu zapewnienia tej jednolitej ochrony zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia orzeczony przez właściwy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych musi zatem co do zasady rozciągać się na całość terytorium Unii.

45 W przeciwnym przypadku bowiem, gdyby terytorialny zakres obowiązywania tego zakazu ograniczał się do terytorium państwa członkowskiego, w odniesieniu do którego sąd stwierdził naruszenie lub groźbę naruszenia, lub do terytorium państw członkowskich stanowiących podstawę takiego stwierdzenia, istniałoby niebezpieczeństwo, że podmiot dopuszczający się naruszenia zacznie wykorzystywać dane oznaczenie w państwie członkowskim, w stosunku do którego zakaz nie obowiązuje. Dodatkowo nowe postępowania sądowe, które byłyby zmuszony wszcząć właściciel wspólnotowego znaku towarowego, zwiększyłyby, proporcjonalnie do ich liczby, ryzyko wydania sprzecznych orzeczeń w przedmiocie danego wspólnotowego znaku towarowego, zwłaszcza ze względu na mającą charakter faktyczny ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Taka konsekwencja jest sprzeczna zarówno z przyświecającym rozporządzeniu nr 40/94 celem przyznania wspólnotowym znakom towarowym jednolitej ochrony, jak i z jednolitym charakterem tych znaków, do którego nawiązano w pkt 40–42 niniejszego wyroku.

- 46 Terytorialny zakres obowiązywania zakazu może niemniej w niektórych wypadkach zostać ograniczony. Prawo wyłączne przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje. W rezultacie wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie danego oznaczenia przez osobę trzecią wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 47 Wynika stąd, na co zwróciła uwagę Komisja Europejska, że przysługujące właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego prawo wyłączne i w konsekwencji terytorialny zakres tego prawa nie mogą wykraczać poza to, co właściciel może uczynić na podstawie tego prawa w celu zapewnienia ochrony należącemu do niego znakowi towarowemu, co oznacza zakazanie jedynie używania mogącego negatywnie wpływać na pełnione przez ten znak funkcje. Działania lub przyszłe działania pozwanego, czyli osoby dopuszczającej się bezprawnego używania wspólnotowego znaku towarowego, które nie wpływają w sposób negatywny na funkcje pełnione przez ten znak, nie mogą w rezultacie być przedmiotem zakazu.
- 48 A zatem, jeżeli sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, do którego wystąpiono w takich okolicznościach jak te będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, stwierdzi, że działania stanowiące naruszenie lub stwarzające groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego ograniczają się do jednego tylko państwa członkowskiego lub do określonej części terytorium Unii, w szczególności z tego względu, że wnoszący o wydanie zakazu ograniczył terytorialny zakres swego powództwa w ramach korzystania ze swobody określenia zakresu wniesionego przez siebie pozwu lub że pozwany dostarczył dowód, iż używanie danego oznaczenia nie wpływa lub nie może negatywnie wpływać na funkcje pełnione przez znak, choćby ze względów językowych, to powinien on ograniczyć terytorialny zakres orzeczonego przez siebie zakazu.
- 49 Wreszcie należy uściślić, że terytorialny zakres zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego

znaku towarowego może rozciągać się na całe terytorium Unii. Z kolei na podstawie art. 90 rozporządzenia nr 40/94, który dotyczy stosowania konwencji brukselskiej, w związku z art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 państwa członkowskie są w zasadzie zobowiązane uznać i wykonać orzeczenie sądowe, przez co takiemu orzeczeniu nadany zostaje skutek transgraniczny.

- 50 W rezultacie odpowiedź na pytanie pierwsze winna brzmieć: art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że zakres zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego orzeczoney przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość znajduje podstawę w art. 93 ust. 1–4 i art. 94 ust. 1 tego rozporządzenia, rozciąga się co do zasady na całość terytorium Unii.

W przedmiocie pytania drugiego

- 51 Ze względu na odpowiedź udzieloną na pytanie pierwsze nie ma potrzeby rozpatrywać drugiego z pytań postawionych sąd krajowy.

W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego

- 52 W pytaniach trzecim i czwartym, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że środek przymusu, taki jak okresowa kara

pieniężna, orzeczone przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych na podstawie własnego prawa krajowego w celu zapewnienia przestrzegania wydanego przez ten sąd zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia może wywoływać skutki w państwach członkowskich innych niż państwo, w którym sąd ten ma siedzibę, na które to państwa rozciąga się terytorialny zakres takiego zakazu. Sąd krajowy zastanawia się, czy gdyby na to pytanie należało udzielić odpowiedzi przeczącej, sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych może orzec taki środek, podobny lub odmienny od tego, jaki przyjmuje na mocy własnego prawa krajowego, poprzez zastosowanie prawa krajowego państwa członkowskiego, na którego terytorium rozciąga się zakres wspomnianego zakazu.

- 53 W tym zakresie należy, po pierwsze, przypomnieć, że jeżeli chodzi o prawo właściwe dla stosowania środków przymusu, Trybunał orzekł już, że sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych ma obowiązek zastosować – spośród środków przewidzianych prawem państwa członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę – te środki, których celem jest zapewnienie przestrzegania wydanego zakazu (ww. wyrok w sprawie Nokia, pkt 49).
- 54 Po drugie, należy zauważyć, że środki przymusu orzeczone przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę, będą w stanie odpowiadać celowi, który przyświecał ich orzeczeniu, czyli zagwarantowaniu przestrzegania zakazu, tak aby na terytorium Unii zapewnić skuteczną ochronę prawa przyznanego przez wspólnotowy znak towarowy przed ryzykiem naruszenia (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Nokia, pkt 60) tylko wtedy, gdy wywołują skutki na tym samym terytorium co samo orzeczenie sądowe ustanawiające zakaz.
- 55 W postępowaniu przed sądem krajowym orzeczonemu przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zakazowi towarzyszyła okresowa kara pieniężna nałożona przez ten sąd na podstawie prawa krajowego. Aby mogła ona wywierać skutki na terytorium innego państwa członkowskiego niż to, w którym ma siedzibę sąd, który zastosował ten środek przymusu, sąd tego innego państwa członkowskiego, do

którego wpłynie właściwy wniosek, musi go – zgodnie z postanowieniami rozdziału III rozporządzenia nr 44/2001 – uznać i opatrzyć klauzulą wykonalności stosownie do norm i procedur przewidzianych przez prawo krajowe tego ostatniego państwa.

- 56 W przypadku gdy prawo krajowe państwa członkowskiego wezwanego do uznania i wykonania orzeczenia sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych nie przewiduje żadnego środka przymusu analogicznego do orzeczonego przez sąd, który wydał zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia i opatrzył ten zakaz tego rodzaju środkiem, aby zapewnić jego przestrzeganie, sąd rozpatrujący sprawę w wezwanym państwie członkowskim jest zobowiązany, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 67 swojej opinii, zrealizować cel przyświecający temu środkowi, odwołując się do właściwych przepisów własnego prawa krajowego, które w porównywalny sposób będą w stanie zapewnić przestrzeganie pierwotnie orzeczonego zakazu.
- 57 Ów obowiązek realizacji celu przyświecającego danemu środkowi stanowi bowiem przedłużenie obowiązku ciążącego na sądach w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, polegającego na zastosowaniu środków przymusu w razie wydania orzeczenia zakazującego kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do znaku towarowego. W przypadku braku powiązanych w ten sposób ze sobą obowiązków taki zakaz, nie będąc połączony z zastosowaniem środków mających zapewnić jego przestrzeganie, byłby w znacznej mierze pozbawiony skutku odstrasżającego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Nokia, pkt 58, 60).
- 58 W tym zakresie należy przypomnieć, że na sądach państw krajowych spoczywa obowiązek, w myśl zasady lojalnej współpracy wyrażonej w art. 4 ust. 3 akapit drugi TUE, zapewnienia ochrony sądowej praw podmiotowych wywodzonych z prawa Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-432/05 Unibet, Zb.Orz. s. I-2271, pkt 37, 38 i przytoczone tam orzecznictwo). Na mocy tego samego postanowienia państwa członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z traktatów lub aktów instytucji Unii. W szczególności na podstawie art. 3 dyrektywy 2004/48 państwa członkowskie są zobowiązane przewidzieć określone tą dyrektywą środki, procedury i środki

naprawcze niezbędne do zapewnienia przestrzegania praw własności intelektualnej, o których mowa w tej dyrektywie, w tym między innymi praw do znaków towarowych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy owe środki, procedury i środki naprawcze winny być również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ponadto stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem.

59 W świetle powyższego odpowiedź na pytania trzecie i czwarte winna brzmieć: art. 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że środek przymusu, taki jak okresowa kara pieniężna, orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych na podstawie własnego prawa krajowego w celu zapewnienia przestrzegania wydanego przez ten sąd zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wywołuje skutki w państwach członkowskich innych niż państwo, w którym sąd ten ma siedzibę, na które to państwa rozciąga się terytorialny zakres takiego zakazu, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w rozdziale III rozporządzenia nr 44/2001, odnoszących się do uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Jeżeli prawo krajowe jednego z tych innych państw członkowskich nie przewiduje żadnego środka przymusu analogicznego do orzeczonego przez wspomniany sąd, cel, jakiemu służy taki środek, winien zostać osiągnięty przez właściwy sąd tego państwa członkowskiego poprzez odwołanie się do właściwych przepisów własnego prawa krajowego, które w porównywalny sposób będą w stanie zapewnić przestrzeganie pierwotnie orzeczonego zakazu.

W przedmiocie kosztów

60 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:

- 1) Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r., należy interpretować w ten sposób, że zakres zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość znajduje podstawę w art. 93 ust. 1–4 i art. 94 ust. 1 tego rozporządzenia, rozciąga się co do zasady na całość terytorium Unii.

- 2) Artykuł 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, zmienionego rozporządzeniem nr 3288/94, należy interpretować w ten sposób, że środek przymusu, taki jak okresowa kara pieniężna, orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych na podstawie własnego prawa krajowego w celu zapewnienia przestrzegania wydanego przez ten sąd zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wywołuje skutki w państwach członkowskich innych niż państwo, w którym sąd ten ma siedzibę, na które to państwa rozciąga się terytorialny zakres takiego zakazu, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w rozdziale III rozporządzenia 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, odnoszących się do uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Jeżeli prawo krajowe jednego z tych innych państw członkowskich nie przewiduje żadnego środka przymusu analogicznego do orzeczonego przez wspomniany sąd, cel, jakiemu służy taki środek, winien zostać osiągnięty przez właściwy sąd tego państwa członkowskiego poprzez odwołanie się do właściwych przepisów własnego prawa krajowego, które w porównywalny sposób będą w stanie zapewnić przestrzeganie pierwotnie orzeczonego zakazu.

Podpisy