

## Sprawa C-235/09

**DHL Express France SAS,  
dawniej DHL International SA**

**przeciwko**

**Chronopost SA**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie  
prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja)]

Własność intelektualna — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 98 ust. 1 — Zakaz działań stanowiących naruszenie orzeczoney przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych — Zakres terytorialny — Środki przymusu mogące towarzyszyć takiemu zakazowi — Skutki wywoływane na terytorium innych państw członkowskich niż państwo sądu rozpatrującego sprawę

Opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna przedstawiona w dniu 7 października 2010 r. . . . . I - 2805

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 kwietnia 2011 r. . . . . I - 2825

### Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Spory dotyczące naruszenia oraz ważności wspólnotowych znaków towarowych — Sankcje w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia — Zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia — Zakaz rozciągający się na całość Unii Europejskiej — Ograniczenie terytorialnego zakresu zakazu*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, zmienione rozporządzeniem nr 3288/94, art. 93 ust. 1–4, art. 94 ust. 1, art. 98 ust. 1)

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Spory dotyczące naruszenia oraz ważności wspólnotowych znaków towarowych — Sankcje w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia — Zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia — Środki przymusu mogące towarzyszyć takiemu zakazowi — Skutki wywoływane w innych państwach członkowskich niż państwo sądu rozpatrującego sprawę*  
(rozporządzenia Rady: nr 40/94, zmienione rozporządzeniem nr 3288/94, art. 98 ust. 1; nr 44/2001)

1. Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem nr 3288/94, 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 Europejskiej.

Sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych jest bowiem właściwy do rozpoznania sprawy, której przedmiotem są naruszenia popełnione lub groźące na terytorium jednego lub kilku z państw członkowskich, a nawet wszystkich tych państw. A zatem jego właściwość może rozciągać się na całe terytorium Unii.

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.

Ponadto celem art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest zapewnienie na całym terytorium Unii jednolitej ochrony przed naruszeniami praw do wspólnotowych znaków towarowych.

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.

Terytorialny zakres obowiązywania zakazu może 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. Wynika stąd, 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.

A zatem, jeżeli sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych 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.

(por. pkt 38, 39, 43, 44, 46–48, 50; pkt 1 sentencji)

2. Artykuł 98 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem nr 3288/94, należy interpretować w ten sposób, że środek przymusu, taki jak okresowa kara pieniężna, orzeczonej 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 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.

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.

Ów obowiązek realizacji celu przyświecającego danemu środkowi stanowi

(por. pkt 57, 59; pkt 2 sentencji)