

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

z 12. apríla 2011 *

Vo veci C-235/09,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Francúzsko) z 23. júna 2009 a doručený Súdnemu dvoru 29. júna 2009, ktorý súvisí s konaním:

DHL Express France SAS, predtým DHL International SA,

proti

Chronopost SA,

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schieman, J.-J. Kasel a D. Šváby, sudcovia R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Løhmus (spravodajca), C. Toader a M. Safjan,

* Jazyk konania: francúzština.

generálny advokát: P. Cruz Villalón,
tajomník: N. Nančev, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 30. júna 2010,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Chronopost SA, v zastúpení: A. Cléry, advokát,
- francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues, B. Cabouat a B. Beaupère-Manokha, splnomocnení zástupcovia,
- nemecká vláda, v zastúpení: J. Möller a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia,
- holandská vláda, v zastúpení: C. Wissels, splnomocnená zástupkyňa,
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: S. Hathaway, splnomocnený zástupca,

— Európska komisia, v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 7. októbra 2010,

vyhlásil tento

Rozsudok

- ¹ Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 98 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 349, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185, ďalej len „nariadenie č. 40/94“).
- ² Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou DHL Express France SAS (ďalej len „DHL Express France“), právnej nástupkyne DHL International SA (ďalej len „DHL International“), a spoločnosťou Chronopost SA (ďalej len „Chronopost“), ktorého predmetom je používanie ochrannej známky Spoločenstva a francúzskej ochrannej známky WEBSHIPPING, ktorých majiteľom je Chronopost, spoločnosťou DHL Express France, zákaz tohto používania a donucovacie opatrenia sprevádzajúce tento zákaz.

Právny rámec

Nariadenie č. 40/94

- 3 V zmysle druhého, pätnásteho a šestnásteho odôvodnenia nariadenia č. 40/94:

„keďže na účely dosiahnutia uvedených cieľov spoločenstva sa javí nevyhnutným opatrenie spoločenstva; keďže súčasťou takéhoto opatrenia je vytvoriť spoločný režim spoločenstva pre ochranné známky, na základe ktorých môžu podniky prostredníctvom jedného procesného systému získať ochranné známky spoločenstva, ktorým bude poskytovaná jednotná ochrana a ktoré budú účinné na celom území spoločenstva; keďže zásada jednotného charakteru ochrannej známky spoločenstva určená takýmto spôsobom sa bude uplatňovať, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak;

...

keďže rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známk spoločenstva musia mať účinnosť a musia sa vzťahovať na celé územie spoločenstva, keďže toto je jediný spôsob ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam zo strany súdov a úradu [pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)] a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známk spoločenstva; keďže pravidlá obsiahnuté v bruselskom dohovore o právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach [podpísaného 27. septembra 1968 (Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32), zmenenom a doplnenom dohovormi o prístupí štátov, ktoré pristupujú do Európskych spoločenstiev, k tomuto dohovoru (ďalej len „Bruselský dohovor“)], sa budú uplatňovať na všetky žaloby podľa zvykového práva týkajúce sa [žaloby týkajúce sa – *neoficiálny preklad*] ochranných známk spoločenstva, až na prípady, kedy toto nariadenie tieto pravidlá deroguje;

keďže by sa malo zabrániť protichodným rozsudkom v žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých aktov a rovnakých strán a ktoré sú vznesené na základe ochrannej známky spoločenstva a paralelných národných ochranných známk; keďže za týmto účelom, ak sú žaloby podávané v tom istom členskom štáte, spôsob, akým sa to dá dosiahnuť, je záležitosťou vnútroštátnych procedurálnych pravidiel, ktoré nie sú dotknuté týmto nariadením, zatiaľ čo v prípade, že žaloby sú podávané v rôznych členských štátoch, ako vhodné sa javia ustanovenia založené na pravidlách o *lis pendens* a príbuzných žalobách uvedeného bruselského dohovoru“.

- 4 Článok 1 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„Ochranná známka spoločenstva má jednotný charakter. Je rovnako účinná v celom spoločenstve: nebude zapísaná, prevedená ani predmetom vzdania sa a nebude predmetom rozhodnutia o výmaze práv majiteľa alebo prehlásenia za neplatnú, nebude zakázané ani jej používanie, až na prípady, ktoré sa vzťahujú na celé spoločenstvo [za neplatnú a jej používanie možno zakázať len vo vzťahu k celému územiu Únie – *neoficiálny preklad*]. Táto zásada sa bude uplatňovať, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak.“

- 5 Článok 9 nariadenia s nadpisom „Práva z ochrannej známky spoločenstva“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

„K ochrannej známke spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka spoločenstva zapísaná;

- b) akékoľvek označenie, kde, vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti; pravdepodobnosť výmeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie s označením a ochrannou známkou [pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť existencie súvislosti medzi označením a ochrannou známkou – *neoficiálny preklad*];
- c) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka spoločenstva, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci spoločenstva dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom využívalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky spoločenstva [alebo by ich poškodzovalo – *neoficiálny preklad*].“

6 Článok 14 toho istého nariadenia znie takto:

„1. Účinky ochrannej známky spoločenstva sú upravené ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch je porušenie ochrannej známky spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X.

...

3. Rokovací poriadok, ktorý sa bude uplatňovať, sa stanoví v súlade s ustanoveniami hlavy X [Uplatniteľné procesné predpisy sa určia podľa ustanovení hlavy X – *neoficiálny preklad*].“

7 Hlava X nariadenia s nadpisom „Právomoc a konanie v súdnych žalobách týkajúcich sa ochranných znáмок spoločenstva“ obsahuje články 90 až 104.

- 8 Podľa článku 90 tohto nariadenia týkajúceho sa uplatnenia Bruselského dohovoru:

„1. Ak nie je v tomto nariadení stanovené inak, tak... sa [Bruselský dohovor] vzťahuje na konania týkajúce sa ochranných známk spoločensva a prihlášok ochranných známk spoločensva, ako aj na konania týkajúce sa súčasne prebiehajúcich a po sebe nasledujúcich žalôb na základe ochranných známk spoločensva a národných ochranných známk.

2. V prípade konaní, pokiaľ ide o žaloby a nároky uvedené v článku 92:

- a) články 2, 4, 5 (1), (3), (4) a (5) a článok 24 [Bruselského] dohovoru... sa nebudú uplatňovať;
- b) články 17 a 18 tohto dohovoru sa budú uplatňovať s výhradou obmedzení článku 93 (4) tohto nariadenia;
- c) ustanovenia hlavy II tohto dohovoru, ktoré sa vzťahujú na osoby s trvalým pobytom v členskom štáte, sa budú vzťahovať aj na osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, avšak majú v ňom svoj podnik.“

- 9 Článok 91 uvedeného nariadenia nazvaný „Súdy pre ochranné známky spoločenstva“ vo svojom odseku 1 uvádza:

„Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvej a druhej inštancie, ďalej len „súdy pre ochranné známky spoločenstva“, ktoré budú plniť funkcie pridelené na základe tohto nariadenia.“

- 10 Podľa článku 92 tohto nariadenia s názvom „Právomoc nad porušením a platnosťou“:

„Súdy pre ochranné známky spoločenstva majú výlučnú právomoc:

- a) pre všetky žaloby o porušení a – pokiaľ sú povolené na základe vnútroštátneho práva – žaloby vzhľadom na hroziace porušenie týkajúce sa ochranných známk spoločenstva;
- b) žaloby o vyhlásenie o neporušení [vo veciach žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu – *neoficiálny preklad*], pokiaľ sú povolené na základe vnútroštátneho práva;

...“

11 Článok 93 nariadenia č. 40/94 s názvom „Medzinárodná právomoc“ stanovuje:

„1. S výhradou ustanovení tohto nariadenia, ako aj všetkých ustanovení [Bruselského dohovoru] uplatniteľných z moci článku 90 budú konania vo veci žalôb a nárokov uvedených v článku 92 prebiehať na súdoch toho členského štátu, v ktorom má odporca trvalý pobyt alebo, pokiaľ nemá trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, v ktorom má podnik.

2. Ak odporca nemá ani trvalý pobyt, ani podnik v žiadnom členskom štáte, budú takéto konania prebiehať na súdoch členského štátu, v ktorom má trvalý pobyt žalobca alebo, ak nemá trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, v ktorom má podnik.

3. Ak nemá takýto trvalý pobyt alebo takýto podnik ani odporca, ani žalobca, budú takéto konania prebiehať na súdoch toho členského štátu, v ktorom má svoje sídlo [ÚHVT].

4. Napriek ustanoveniam odsekov 1, 2 a 3:

- a) článok 17 [Bruselského dohovoru] sa bude uplatňovať, pokiaľ sa strany dohodnú na tom, že právomoc bude mať iný súd pre ochranné známky spoločenstva;
- b) článok 18 tohto dohovoru sa bude uplatňovať, ak odporca oznámi súdu, že obžalovaný predstúpi pred iný súd pre ochranné známky spoločenstva [ak žalovaný predstúpi pred iný súd pre ochranné známky Spoločenstva – *neoficiálny preklad*].

5. Konania vzhľadom na žaloby a nároky uvedené v článku 92, okrem žalôb o vyhlásenie neporušenia ochrannej známky spoločenstva, môžu prebiehať aj pred súdmi toho členského štátu, v ktorom bol akt porušenia spáchaný alebo hrozí...

¹² Článok 94 uvedeného nariadenia nazvaný „Rozsah právomoci“ stanovuje:

„1. Súd pre ochranné známky spoločenstva, ktorého právomoc vychádza z článku 93 (1) až (4), má právomoc vzhľadom na:

- úkony porušenia spáchané alebo ktoré hrozia na území ktoréhokoľvek členského štátu,
- skutky v zmysle článku 9 (3), druhej vety, spáchané na území ktoréhokoľvek členského štátu.

2. Súd pre ochranné známky spoločenstva, ktorého právomoc vychádza z článku 93 (5), má právomoc iba vzhľadom na skutky spáchané alebo skutky, ktoré hrozia na území toho členského štátu, v ktorom sa daný súd nachádza.“

13 Článok 97 tohto nariadenia nazvaný „Uplatniteľné právo“ znie takto:

„1. Súd pre ochranné známky spoločenstva budú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.

2. Vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, bude súd uplatňovať svoje vnútroštátne právo, vrátane svojho súkromného medzinárodného práva.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, bude súd pre ochranné známky spoločenstva uplatňovať pravidlá a postupy, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo.“

14 Článok 98 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Sankcie“ uvádza:

„1. Ak súd pre ochrannú známku spoločenstva zistí, že odporca porušil alebo hrozí porušiť ochrannú známku spoločenstva, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neučiniť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v úkonoch, ktoré ohrozujú [porušujú – *neoficiálny preklad*] alebo by mohli ohroziť [z ktorých hrozí porušenie práv z ochrannej známky – *neoficiálny preklad*] spoločenstva. V súlade so svojim vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré budú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch bude súd pre ochranné známky spoločenstva uplatňovať právo toho členského štátu, voči ktorému [v ktorom – *neoficiálny preklad*] boli skutky porušenia alebo skutky hroziace porušením spáchané, vrátane súkromného medzinárodného práva.“

Nariadenie (ES) č. 44/2001

¹⁵ V zmysle svojho článku 68 ods. 1 nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) nahrádza medzi členskými štátmi Bruselský dohovor. Kapitola III tohto nariadenia upravuje ustanovenia týkajúce sa uznávania a výkonu týchto rozhodnutí.

¹⁶ Článok 33 ods. 1 tohto nariadenia potvrdzujúci zásadu uznávania rozhodnutí stanovuje, že „rozsudok vydaný v členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania“.

¹⁷ Článok 38 ods. 1 tohto nariadenia uvádza:

„Rozsudok vydaný v členskom štáte a vykonateľný v tomto štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak tam bol vyhlásený za vykonateľný na návrh zainteresovaného účastníka.“

¹⁸ Článok 49 uvedeného nariadenia znie takto:

„Cudzí rozsudok, ktorým sa ukladá pokuta, je vykonateľný v členskom štáte, v ktorom sa o výkon žiada, len vtedy, ak výšku platby určili s konečnou platnosťou súdy štátu pôvodu.“

Smernica 2004/48/ES

- ¹⁹ Článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004, o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32) s názvom „Všeobecná povinnosť“ stanovuje:

„1. Členské štáty stanovujú opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožitelnosti práv duševného vlastníctva, ktorých sa týka táto smernica. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť spravodlivé a nestranné a nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné alebo mať za následok príliš dlhé lehoty alebo neoprávnené prietahy.

2. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- ²⁰ Chronopost je majiteľkou francúzskej ochrannej známky a ochrannej známky Spoločenstva na označenie „WEBSHIPPING“. Ochranná známka Spoločenstva, ktorej prihláška bola podaná v októbri 2000, bola zapísaná 7. mája 2003 najmä pre logistické služby a služby prenosu informácií, telekomunikačné služby, služby cestnej prepravy a zberu pošty, časopisov a balíkov, ako aj služby správy expresných zásielok.

- 21 Zo spisu vyplýva, že po zistení používania označení „WEB SHIPPING“, „Web Shipping“ a/alebo „Webshipping“ na označenie správy expresných zásielok prístupnej na internetovej sieti jedným z jej hlavných konkurentov, konkrétne spoločnosťou DHL International, Chronopost 8. septembra 2004 zažalovala túto spoločnosť najmä z porušovania práv z ochrannej známky Spoločenstva WEBSHIPPING na Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) ako na súde pre ochranné známky Spoločenstva v zmysle článku 91 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Svojím rozsudkom z 15. marca 2006 uvedený súd najmä rozhodol, že DHL Express France, právna nástupkyňa DHL International, sa dopustila porušenia práv vyplývajúcich z francúzskej ochrannej známky WEBSHIPPING, ktorej majiteľkou je Chronopost, nerozhodol však o porušení práv z ochrannej známky Spoločenstva.
- 22 Podľa rozhodnutia, ktorým sa podáva návrh na začatie prejudiciálneho konania, Cour d'appel de Paris, konajúci ako druhostupňový súd pre ochranné známky Spoločenstva v konaní o odvolaní podanom spoločnosťou Chronopost proti uvedenému rozsudku, zakázal rozsudkom z 9. novembra 2007 pod hrozbou penále pokračovanie v používaní označení „WEBSHIPPING“ a „WEB SHIPPING“ spoločnosťou DHL Express France na účely označovania služieb správy expresných zásielok prístupnej najmä na internete, ktoré tento súd kvalifikoval za porušenie práv vyplývajúcich z ochrannej známky Spoločenstva a francúzskej ochrannej známky WEBSHIPPING.
- 23 Kasačný opravný prostriedok, ktorý DHL Express France podala proti uvedenému rozsudku, bol zamietnutý rozhodnutím, ktorým sa podáva návrh na začatie prejudiciálneho konania.
- 24 V každom prípade v rámci tohto istého konania na Cour de cassation Chronopost podala vzájomný kasačný opravný prostriedok, v ktorom tvrdí, že rozsudok z 9. novembra 2007 porušuje články 1 a 98 nariadenia č. 40/94, keďže zákaz pokračovať v porušeních práv vyplývajúcich z ochrannej známky Spoločenstva WEBSHIPPING, v prípade nedodržania ktorého hrozí penále, vyhlásený Cour d'appel de Paris sa nevzťahuje na celé územie Európskej únie.

25 Podľa Cour de cassation z odôvodnenia uvedeného rozsudku Cour d'appel de Paris výslovne vyplýva, že keďže neobsahuje výrok, ktorý by sa výslovne vzťahoval na návrh, aby sa zákaz vyhlásený týmto súdom, v prípade nedodržania ktorého hrozí penále, vzťahoval na celé územie Únie, musí sa tento zákaz, v prípade nedodržania ktorého hrozí penále, chápať tak, že sa týka výlučne francúzskeho územia.

26 Keďže mal Cour de cassation v tomto kontexte pochybnosti o výklade článku 98 nariadenia č. 40/94, rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

- „1. Má sa článok 98 nariadenia [č. 40/94] vykladať v tom zmysle, že zákaz uložený súdom pre ochranné známky Spoločenstva má právne účinky na celom území [Únie]?
2. V prípade zápornej odpovede, je súd oprávnený tento zákaz osobitne rozšíriť na územie iných štátov, v ktorých došlo k porušeniam alebo hrozí, že k nim dôjde?
3. Sú v niektorom z uvedených prípadov donucovacie opatrenia, ktoré súd pri uplatnení svojho vnútroštátneho práva spojil so zákazom, ktorý uložil, uplatniteľné na území členských štátov, v ktorých má tento zákaz právne účinky?
4. Môže súd v opačnom prípade uložiť takéto donucovacie opatrenie, podobné alebo rozdielne od opatrenia, ktoré prijíma podľa svojho vnútroštátneho práva, na základe uplatnenia vnútroštátneho práva štátov, v ktorých má mať tento zákaz právne účinky?“

O prejudiciálnych otázkach

Úvodné poznámky

- ²⁷ Článok 98 nariadenia č. 40/94 sa týka, ako vyplýva z jeho názvu, sankcií v oblasti porušení práv z ochrannej známky Spoločenstva.
- ²⁸ Prvá veta odseku 1 tohto článku stanovuje, že ak súd pre ochranné známky Spoločenstva zistí porušenie alebo hrozbu porušenia práv vyplývajúcich z ochrannej známky Spoločenstva, vydá príkaz zakazujúci pokračovanie v týchto úkonoch. Druhá veta tohto odseku stanovuje, že tento súd v súlade so svojím vnútroštátnym právom prijme také opatrenia, ktoré budú zamerané na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.
- ²⁹ V zmysle odseku 2 uvedeného článku 98 súd pre ochranné známky Spoločenstva uplatní „vo všetkých ostatných prípadoch... právo toho členského štátu, voči ktorému [v ktorom – *neoficiálny preklad*] boli skutky porušenia alebo skutky hroziace porušením spáchané, vrátane súkromného medzinárodného práva“.
- ³⁰ Zo znenia uvádzajúceho tento odsek 2 vykladaného v duchu názvu uvedeného článku 98, ako aj z rôznych jazykových verzií tohto ustanovenia, najmä nemeckej („in Bezug auf alle anderen Fragen“), francúzskej („par ailleurs“) španielskej verzie („por otra parte“), talianskej („negli altri casi“) a anglickej („in all other respects“) vyplýva, že tento odsek sa netýka donucovacích opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku,

ktoré sú osobitnými opatreniami na zaručenie dodržania zákazu pokračovania v aktoch porušenia.

- ³¹ Keďže sa otázky položené vnútroštátnym súdom týkajú len zákazu pokračovania v porušeniach alebo hrozbách porušení a donucovacích opatrení na zaručenie dodržania tohto zákazu, je potrebné domnievať sa, že tieto otázky sa týkajú výkladu článku 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

O prvej otázke

- ³² Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 má vykladať v tom zmysle, že zákaz pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva, má právne účinky na celom území Únie.
- ³³ Treba uviesť, že územná pôsobnosť zákazu pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva v zmysle článku 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94, je stanovená jednak územnou právomocou súdu pre ochranné známky Spoločenstva ukladajúceho tento zákaz a jednak územnou pôsobnosťou výlučného práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva, práva z ktorej boli zasiahnuté úkonom, ktorý ich porušuje alebo hrozí ich porušením, tak ako táto pôsobnosť vyplýva z nariadenia č. 40/94.

³⁴ Pokiaľ ide na jednej strane o územnú právomoc súdu pre ochranné známky Spoločenstva, hneď na úvod treba uviesť, že na základe článku 14 ods. 1 a 3 nariadenia č. 40/94 sa porušenia práv z ochrannej známky Spoločenstva spravujú vnútroštátnym právom, ktoré sa uplatňuje na porušenia práv z národných ochranných známk v súlade s ustanoveniami hlavy X tohto nariadenia. Uplatniteľné procesné predpisy sa určujú v súlade s ustanoveniami tejto hlavy X nazvanej „Právomoc a konanie v súdnych žalobách týkajúcich sa ochranných známk Spoločenstva“ zahŕňajúcej články 90 až 104 tohto nariadenia.

³⁵ V zmysle článku 92 písm. a) uvedeného nariadenia majú súdy pre ochranné známky Spoločenstva výlučnú právomoc rozhodovať o všetkých žalobách proti úkonom porušujúcim práva z ochranných známk Spoločenstva a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, proti úkonom hroziacim porušením týchto práv.

³⁶ V prejednávanej veci z písomných pripomienok podaných na Súdny dvor spoločnosťou Chronopost vyplýva, že súd pre ochranné známky Spoločenstva konal na základe článku 93 ods. 1 až 4 nariadenia č. 40/94. Na základe tých istých pripomienok sa návrh na nariadenie ukončenia úkonov, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva, nezakladá na odseku 5 tohto článku.

³⁷ Na základe článku 93 ods. 1 až 4 nariadenia č. 40/94 v spojení s jeho článkom 94 ods. 1 súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý je zriadený v súlade s článkom 91 tohto nariadenia, aby chránil práva vyplývajúce z ochrannej známky Spoločenstva, má právomoc najmä rozhodovať o skutkoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva na území akéhokoľvek členského štátu.

- 38 Preto taký súd pre ochranné známky Spoločenstva, akým je súd rozhodujúci v spore vo veci samej, má právomoc rozhodovať o skutkoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva na území jedného alebo viacerých, respektíve všetkých členských štátov. Preto sa jeho právomoc môže vzťahovať na celé územie Únie.
- 39 Na druhej strane výlučné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva priznané na základe nariadenia č. 40/94 sa v zásade vzťahuje na celé územie Únie, na ktorom ochranné známky Spoločenstva požívajú jednotnú ochranu a vyvolávajú svoje účinky.
- 40 V súlade s článkom 1 ods. 2 uvedeného nariadenia má totiž ochranná známka Spoločenstva jednotný charakter. Keďže na celom území Únie vyvoláva rovnaké účinky, môže byť v súlade s týmto ustanovením zapísaná alebo prevedená, možno sa jej vzdať, môže byť predmetom rozhodnutia o výmaze práv jej majiteľa či o jej neplatnosti a jej používanie možno zakázať len vo vzťahu k celému územiu Únie. Táto zásada sa bude uplatňovať, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak.
- 41 Z druhého odôvodnenia nariadenia č. 40/94 navyše vyplýva, že ním sledovaný cieľ spočíva vo vytvorení režimu Spoločenstva pre ochranné známky, ktoré budú požívať jednotnú ochranu a vyvolávať účinky na celom území Únie.
- 42 Jednotný charakter ochrannej známky Spoločenstva vyplýva tiež z pätnásteho a šestnásteho odôvodnenia tohto nariadenia. Podľa týchto odôvodnení je jednak nevyhnutné, aby sa účinky rozhodnutí o platnosti ochranných znáмок Spoločenstva a porušení práv z nich vyplývajúcich vzťahovali na celé územie Únie s cieľom zamedziť jednak protichodným rozhodnutiam súdov a ÚHVT a jednak zásahom do jednotného

charakteru ochranných znáмок Spoločenstva a na druhej strane treba zabrániť tomu, aby dochádzalo k vyhlasovaniu protichodných rozsudkov o žalobách, v ktorých sú dotknuté tie isté strany a ktoré sa podávajú z dôvodu tých istých skutkov na základe ochrannej známky Spoločenstva a paralelných národných ochranných znáмок.

⁴³ Navyše Súdny dvor v bode 60 rozsudku zo 14. decembra 2006, Nokia (C-316/05, Zb. s. I-12083), už rozhodol, že cieľom, ktorý sleduje článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94, je na celom území Únie jednotným spôsobom chrániť práva vyplývajúce z ochrannej známky Spoločenstva pred nebezpečenstvom ich porušenia.

⁴⁴ S cieľom zaručiť túto jednotnú ochranu sa teda zákaz pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva, vyhlásený príslušným súdom pre ochranné známky Spoločenstva, v zásade musí vzťahovať na celé územie Únie.

⁴⁵ Ak by sa totiž územná pôsobnosť tohto zákazu naopak obmedzovala na územie členského štátu, vo vzťahu ku ktorému tento súd konštatoval porušenie alebo hrozbu porušenia práv z ochrannej známky Spoločenstva, alebo výlučne na územie tých členských štátov, vo vzťahu ku ktorým došlo k takémuto konštatovaniu, existovalo by nebezpečenstvo, že porušiteľ opätovne začne využívať dotknuté označenie v členskom štáte, vo vzťahu ku ktorému nebol zákaz vyhlásený. Navyše nové súdne konania, ktoré by majiteľ ochrannej známky Spoločenstva bol nútený začať, by pomerne k ich počtu zvýšili nebezpečenstvo protichodných rozhodnutí týkajúcich sa dotknutej ochrannej známky Spoločenstva najmä z dôvodu vecného posúdenia pravdepodobnosti zámieny. Takýto dôsledok by však bol v rozpore s cieľom jednotnej ochrany ochrannej známky Spoločenstva, ktorý sleduje nariadenie č. 40/94, ako aj s jej jednotným charakterom, tak ako sú pripomenuté v bodoch 40 až 42 tohto rozsudku.

- 46 V každom prípade územná pôsobnosť zákazu môže byť v niektorých prípadoch obmedzená. Výlučné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva stanovené v článku 9 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa udeľuje na to, aby sa tomuto majiteľovi umožnilo chrániť svoje osobitné záujmy ako také, čiže aby sa zaručilo, že táto ochranná známka bude schopná plniť svoje funkcie. Preto musí byť vykonávanie tohto práva vyhradené pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, bod 75 a citovanú judikatúru).
- 47 Z toho vyplýva, ako to uviedla aj Európska komisia, že výlučné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva a v dôsledku toho územná pôsobnosť tohto práva nemôžu ísť nad rámec toho, čo toto právo umožňuje svojmu majiteľovi na účely ochrany jeho ochrannej známky, a to jednotne zakázať akékoľvek použitie, ktoré by mohlo zasahovať do funkcie ochrannej známky. Úkony alebo budúce úkony žalovaného, teda osoby, ktorá neoprávnene použila ochrannú známku Spoločenstva spôsobom, ktorý nepredstavuje zásah do funkcie ochrannej známky Spoločenstva, preto nemôže byť predmetom zákazu.
- 48 Preto ak súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý konal za takých podmienok, ako sú podmienky vo veci samej, konštatuje, že úkony, ktoré porušovali alebo hrozili porušením ochrannej známky Spoločenstva sa obmedzovali na jeden členský štát alebo na časť územia Únie najmä z dôvodu, že navrhovateľ zákazu obmedzil územnú pôsobnosť svojej žaloby v rámci vykonávania svojho práva stanoviť rozsah žaloby, ktorú podal, alebo z dôvodu, že žalovaný predloží dôkaz, že používanie dotknutého označenia nezasahuje alebo nie je spôsobilé zasahovať do funkcie ochrannej známky najmä z jazykových dôvodov, tento súd musí obmedziť územnú pôsobnosť zákazu, ktorý vyhlasuje.
- 49 Nakoniec treba spresniť, že územná pôsobnosť zákazu pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva, sa môže

vzťahovať na celé územie Únie. Naopak na základe článku 90 nariadenia č. 40/94, ktorý upravuje uplatnenie Bruselského dohovoru, v spojení s článkom 33 ods. 1 nariadenia č. 44/2001, sú ostatné členské štáty v zásade povinné uznať a vykonať súdne rozhodnutie, čím sa mu priznáva cezhraničný účinok.

- 50 Preto treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 98 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa má vykladať v tom zmysle, že pôsobnosť zákazu pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva, vyhláseného súdom pre ochranné známky Spoločenstva, ktorého právomoc sa zakladá na článku 93 ods. 1 až 4 a článku 94 ods. 1 tohto nariadenia, sa v zásade vzťahuje na celé územie Únie.

O druhej otázke

- 51 Vzhľadom na odpoveď danú na prvú otázku nie je potrebné odpovedať na druhú otázku položenú vnútroštátnym súdom.

O tretej a štvrtej otázke

- 52 Svojou treťou a štvrtou otázkou, ktoré je potrebné skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 98 ods. 1 druhá veta nariadenia č. 40/94 má vykladať v tom zmysle, že také donucovacie opatrenie, akým je penále nariadené súdom

pre ochranné známky Spoločenstva na základe jeho vnútroštátneho práva na účely zaručenia rešpektovania ním vyhláseného zákazu pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky, môže spôsobovať účinky v iných členských štátoch, než je členský štát tohto súdu, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť takéhoto zákazu. V prípade zápornej odpovede sa vnútroštátny súd pýta, či môže vyhlásiť takéto opatrenie, podobné či odlišné od opatrenia, ktoré prijal podľa vlastného vnútroštátneho práva, na základe vnútroštátneho práva členského štátu, na územie ktorého sa vzťahuje pôsobnosť uvedeného zákazu.

- 53 V tomto ohľade je potrebné na jednej strane pripomenúť, že pokiaľ ide o právo uplatňujúce sa na donucovacie opatrenia, Súdny dvor už rozhodol, že konajúci súd pre ochranné známky Spoločenstva si musí vybrať donucovacie opatrenia, ktoré sú vhodné na zaručenie dodržania zákazu, ktorý nariadil, spomedzi opatrení upravených v právnej úprave členského štátu, do ktorého tento súd patrí (rozsudok Nokia, už citovaný, bod 49).
- 54 Na druhej strane je potrebné uviesť, že donucovacie opatrenia nariadené súdom pre ochranné známky Spoločenstva na základe vnútroštátneho práva členského štátu, do ktorého patrí, budú zodpovedať cieľu, na účely ktorého boli prijaté, konkrétne cieľu zaručenia dodržania zákazu v snahe zaručiť účinnú ochranu práv vyplývajúcich z ochrannej známky Spoločenstva pred porušením na území Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok Nokia, už citovaný, bod 60), len ak budú spôsobovať účinky na rovnakom území, ako je územie pôsobnosti účinkov samotného súdneho rozhodnutia obsahujúceho zákaz.
- 55 Vo veci samej bolo také rozhodnutie o zákaze, aké nariadil súd pre ochranné známky Spoločenstva, sprevádzané penále, ktoré tento súd uložil na základe vnútroštátneho práva. Aby toto rozhodnutie spôsobovalo účinky na území iného členského štátu, než je členský štát súdu, ktorý nariadil uvedené donucovacie opatrenie, súd tohto iného

členského štátu, na ktorý sa v tomto ohľade podá návrh, musí v súlade s ustanoveniami kapitoly III nariadenia č. 44/2001 uznať a vykonať predmetné rozhodnutie v súlade s predpismi a spôsobmi stanovenými vnútroštátnym právom tohto štátu.

56 V prípade, že vnútroštátne právo členského štátu, podľa ktorého sa uznáva a vykonáva rozhodnutie súdu pre ochranné známky Spoločenstva, neupravuje žiadne donucovacie opatrenie analogické s opatrením nariadeným súdom pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý vyhlásil zákaz pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky, a doplnil ho takýmto opatrením s cieľom zaručiť dodržanie tohto zákazu, konajúci súd tohto iného členského štátu musí, ako uviedol generálny advokát v bode 67 svojich návrhov, splniť cieľ sledovaný uvedeným opatrením prostredníctvom relevantných ustanovení svojho vnútroštátneho práva, ktoré sú schopné ekvivalentným spôsobom zaručiť rešpektovanie dotknutého pôvodne vyhláseného zákazu.

57 Táto povinnosť dosiahnuť cieľ sledovaný uvedeným opatrením je totiž rozšírením povinnosti uloženej súdom pre ochranné známky Spoločenstva prijať donucovacie opatrenia v prípade, že vyhlasujú rozhodnutie o zákaze pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochranných známok. Bez uloženia týchto súvisiacich opatrení by sa totiž mohlo stať, že takýto zákaz by nebol doplnený opatreniami spôsobilými zaručiť jeho rešpektovanie, takže by v značnom rozsahu stratil odstrašujúci účinok (pozri v tomto zmysle rozsudok Nokia, už citovaný, body 58 a 60).

58 V tomto ohľade treba pripomenúť, že súdom členských štátov prislúcha, aby na základe uplatnenia zásady lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 druhého pododseku ZEÚ zaručili súdnu ochranu práv, ktoré osobám podliehajúcim ich súdnej právomoci vyplývajú z práva Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. marca 2007, Unibet, C-432/05, Zb. s. I-2271, bod 38 a citovanú judikatúru). Na základe tohto ustanovenia členské štáty prijímajú všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov inštitúcií Únie. Osobitne na základe článku 3 smernice 2004/48 sú členské štáty povinné stanoviť opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv

duševného vlastníctva, ktorých sa týka táto smernica a medzi ktoré patria aj práva majiteľov ochranných znáмок. V zmysle odseku 2 tohto článku 3 tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané, ako aj odradzujúce, musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu, a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.

- 59 Vzhľadom na predchádzajúce je potrebné na tretiu a štvrtú otázku odpovedať tak, že článok 98 ods. 1 druhá veta nariadenia č. 40/94 sa má vykladať v tom zmysle, že také donucovacie opatrenie, akým je penále nariadené súdom pre ochranné známky Spoločenstva na základe jeho vnútroštátneho práva s cieľom zaručiť rešpektovanie ním vyhláseného zákazu pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky, spôsobuje účinky v iných členských štátoch, než je členský štát tohto súdu, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť takéhoto zákazu za podmienok stanovených v kapitole III nariadenia č. 44/2001, pokiaľ ide o uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí. V prípade, že vnútroštátne právo niektorého z týchto iných členských štátov neupravuje žiadne donucovacie opatrenie analogické s opatrením nariadeným dotknutým súdom, cieľ tohto donucovacieho opatrenia musí dosiahnuť príslušný súd tohto iného členského štátu uplatnením relevantných ustanovení svojho vnútroštátneho práva tak, aby mohol ekvivalentným spôsobom zaručiť rešpektovanie dotknutého zákazu.

O trovách

- 60 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol takto:

1. Článok 98 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochranej známke spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, sa má vykladať v tom zmysle, že pôsobnosť zákazu pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky Spoločenstva, vyhláseného súdom pre ochranné známky Spoločenstva, ktorého právomoc sa zakladá na článku 93 ods. 1 až 4 a článku 94 ods. 1 tohto nariadenia, sa v zásade vzťahuje na celé územie Európskej únie.
2. Článok 98 ods. 1 druhá veta nariadenia č. 40/94, zmeneného a doplneného nariadením č. 3288/94, sa má vykladať v tom zmysle, že také donucovacie opatrenie, akým je penále nariadené súdom pre ochranné známky Spoločenstva na základe jeho vnútroštátneho práva s cieľom zaručiť rešpektovanie ním vyhláseného zákazu pokračovania v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením práv z ochrannej známky, spôsobuje účinky v iných členských štátoch, než je členský štát tohto súdu, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť takéhoto zákazu za podmienok stanovených v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, pokiaľ ide o uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí. V prípade, že vnútroštátne právo niektorého z týchto iných členských štátov neupravuje žiadne donucovacie opatrenie analogické s opatrením nariadeným dotknutým súdom, cieľ tohto donucovacieho opatrenia musí dosiahnuť príslušný súd tohto iného členského štátu uplatnením relevantných ustanovení svojho vnútroštátneho práva tak, aby mohol ekvivalentným spôsobom zaručiť rešpektovanie dotknutého zákazu.

Podpisy