

SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 12. aprila 2011*

V zadevi C-235/09,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) z odločbo z dne 23. junija 2009, ki je prispela na Sodišče 29. junija 2009, v postopku

DHL Express France SAS, nekdanja DHL International SA,

proti

Chronopost SA,

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel in D. Šváby, predsedniki senatov, R. Silva de Lapuerta, sodnica, E. Juhász, U. Lõhmus (poročevalec), sodnika, C. Toader, sodnica, in M. Safjan, sodnik,

* Jezik postopka: francoščina.

generalni pravobranilec: P. Cruz Villalón,
sodni tajnik: N. Nanchev, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 30. junija 2010,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Chronopost SA A. Cléry, odvetnik,
- za francosko vlado G. de Bergues, B. Cabouat in B. Beaupère-Manokha, zastopniki,
- za nemško vlado J. Möller in J. Kemper, zastopnika,
- za nizozemsko vlado C. Wissels, zastopnica,
- za vlado Združenega kraljestva S. Hathaway, zastopnik,

– za Evropsko komisijo H. Krämer, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 7. oktobra 2010

izreka naslednjo

Sodbo

- ¹ Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 98 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 (UL L 349, str. 83, v nadaljevanju: Uredba št. 40/94).
- ² Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo DHL Express France SAS (v nadaljevanju: DHL Express France), pravno naslednico družbe DHL International SA (v nadaljevanju: DHL International), in družbo Chronopost SA (v nadaljevanju: Chronopost) glede uporabe znamke Skupnosti in francoske znamke WEBSHIPPING, katere imetnica je družba Chronopost, prepovedi te uporabe in prisilnih ukrepov, ki spremljajo tako prepoved.

Pravni okvir

Uredba št. 40/94

- 3 V drugi, petnajsti in šestnajsti uvodni izjavi Uredbe št. 40/94 je navedeno:

„ker se ukrepanje Skupnosti zdi nujno za doseganje navedenih ciljev Skupnosti; ker takšno ukrepanje vključuje ustvarjanje ureditve Skupnosti za znamke, pri kateri lahko podjetja z enim postopkom pridobijo znamke Skupnosti, ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Skupnosti; ker bo tako določeno načelo enotnosti znamke Skupnosti veljalo, razen če ta uredba določa drugače;

[...]

ker morajo odločitve o veljavnosti in kršitvi znamk Skupnosti učinkovati in pokrivati celotno področje Skupnosti, saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in Urada [za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)] ter zagotavljanja, da enotna narava znamk Skupnosti ni razvrednotena; ker bodo pravila, ki jih vsebuje Bruseljska konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, [podpisana 27. septembra 1968 (UL 1972, L 299, str. 32) in ‚dopolnjena s Konvencijami o pristopu k tej konvenciji v državah, ki pristopajo k Evropskim skupnostim‘ (v nadaljevanju: Bruseljska konvencija),] veljala za vsa dejanja v pravu znamk Skupnosti, razen če ta uredba od teh pravil odstopa;

ker se je treba izogniti nasprotujočim [si] sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke in ki so vložene na podlagi znamke Skupnosti in paralelnih nacionalnih znamk; ker je način doseganja tega namena, ko so tožbe vložene v isti državi članici, stvar nacionalne procesne zakonodaje, na katero ta uredba ne vpliva, medtem ko se takrat, ko so tožbe vložene v različnih državah članicah, zdijo primerne določbe, izoblikovane na podlagi pravil o litispendenci in sorodnih tožbah iz zgoraj omenjene Bruseljske konvencije.“

4 Člen 1(2) Uredbe št. 40/94 določa:

„Znamka Skupnosti je enotnega značaja. Na celotnem območju Skupnosti ima enak učinek: ne more se registrirati, prenesti, odpovedati, ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje Skupnosti. To načelo se uporablja v celoti, razen če [je] s to uredbo drugače določeno.“

5 Člen 9 navedene uredbe, naslovljen „Pravice iz znamke Skupnosti“, v odstavku 1 določa:

„Znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;

(c) katerikoli znak, enak ali podoben znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke Skupnosti.“

6 Člen 14 iste uredbe določa:

„1. Učinke znank Skupnosti urejajo izključno določbe te uredbe. V drugih pogledih ureja kršitve znamke Skupnosti nacionalna zakonodaja o kršitvi nacionalne znamke v skladu z določbami iz Naslova X.

[...]

3. Procesna pravila se določijo v skladu z določbami iz Naslova X.“

7 Naslov X Uredbe št. 40/94, naslovljen „Pristojnost in postopek za tožbe v zvezi z znamkami Skupnosti“, vsebuje člene od 90 do 104.

8 Člen 90 te uredbe, ki se nanaša na uporabo Bruseljske konvencije, določa:

„1. Razen če ni v tej uredbi drugače določeno, se [določbe Bruseljske konvencije] uporabljajo za postopke, povezane z znamkami Skupnosti, pa tudi za postopke, povezane s hkratnimi in zaporednimi postopki na podlagi znamk Skupnosti in nacionalnih znamk.

2. V primeru postopkov glede tožb in zahtev iz člena 92:

(a) členi 2, 4, 5(1), (3), (4) in (5) ter člen[...] 24 [Bruseljske konvencije] se ne uporabljajo,

(b) člena 17 in 18 Konvencije se uporabljata v skladu z omejitvami v členu 93(4) te uredbe;

(c) določbe naslova II Konvencije, ki veljajo za osebe s stalnim prebivališčem v državi članici, veljajo tudi za osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v katerikoli državi članici, imajo pa tam podjetje.“

- 9 Člen 91 navedene uredbe, naslovljen „Sodišča za znamko Skupnosti“, v odstavku 1 določa:

„Države članice na svojem ozemlju določijo kar najmanjše število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, v nadaljnjem besedilu ‚sodišč za znamko Skupnosti‘, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi.“

- 10 Člen 92 iste uredbe, naslovljen „Pristojnost v zvezi s kršitvami in veljavnostjo“, določa:

„Sodišča za znamko Skupnosti imajo izključno pristojnost:

(a) pri vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalni zakonodaji dovoljene – tožb[ah], kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z znamkami Skupnosti;

(b) pri tožbah za ugotovitev nekršitev, če so po nacionalni zakonodaji dovoljene;

[...]“

11 Člen 93 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Mednarodna sodna pristojnost“, določa:

„1. Ob upoštevanju določb te uredbe, pa tudi vseh določb [Bruseljske konvencije], ki se uporabljajo na podlagi člena 90, se postopek v zvezi s tožbami in zahtevki iz člena 92 začne pred sodiščem države članice, v kateri ima toženec stalno prebivališče, oziroma če nima stalnega prebivališča v nobeni državi članici, v državi, kjer ima podjetje.

2. Če toženec nima niti stalnega prebivališča niti podjetja v nobeni državi članici, se takšen postopek začne pred sodiščem v državi članici, v kateri ima stalno prebivališče tožnik, oziroma v primeru, da nima stalnega prebivališča v nobeni državi članici, tam, kjer ima podjetje.

3. Če niti toženec niti tožnik nimata stalnega prebivališča ali podjetja v državi članici, se takšen postopek začne pred sodiščem države članice, kjer ima svoj sedež [UUNT].

4. Ne glede na določbe odstavkov 1, 2 in 3:

(a) člen 17 [Bruseljske konvencije] se uporabi, če stranke soglašajo, da ima pristojnost drugo sodišče za znamke Skupnosti;

(b) člen 18 Konvencije se uporablja, če toženec potrdi navzočnost na drugem sodišču za znamko Skupnosti.

5. Postopek v zvezi s tožbami in zahtevki iz člena 92, z izjemo tožb za ugotovitev nekršitve znamke Skupnosti, se lahko začne tudi pred sodiščem države članice, v kateri je bilo izvršeno ali je grozila nevarnost, da bo izvršeno dejanje kršitve [...]"

12 Člen 94 navedene uredbe, naslovljen „Stvarna pristojnost“, določa:

„1. Sodišče za znamke Skupnosti, katerega pristojnost temelji na členu 93(1) do (4), je pristojno za:

- kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene na območju katerekoli države članice;
- dejanja v smislu člena 9(3), drugi stavek, ki se izvršijo na območju katerekoli države članice.

2. Sodišče za znamke Skupnosti, ki je pristojno po členu 93(5), je pristojno le za dejanja, ki so bila izvršena ali za katera grozi nevarnost, da se bodo izvršila na območju države članice, kjer se to sodišče nahaja.“

13 Člen 97 iste uredbe, naslovljen „Pravo, ki se uporablja“, določa:

„1. Sodišča za znamko Skupnosti uporabljajo določbe te uredbe.

2. Za vsa vprašanja, ki ne sodijo v področje uporabe te uredbe, sodišče za znamko Skupnosti uporablja nacionalno zakonodajo, vključno z mednarodnim zasebnim pravom.

3. Razen če s to uredbo ni drugače določeno, sodišče za znamke Skupnosti uporablja procesna pravila, ki se uporabljajo za enako vrsto postopkov v zvezi z nacionalno znamko v državi članici, kjer ima sodišče sedež.“

14 Člen 98 Uredbe št. 94/40, naslovljen „Sankcije“, določa:

„1. Če sodišče za znamke Skupnosti ugotovi, da je toženec kršil ali da je grozila nevarnost, da bo kršil znamko Skupnosti, sodišče, če proti temu ni posebnih razlogov, izda odredbo, ki tožencu prepoveduje nadaljevanje dejanj, s katerimi je kršil ali bi lahko kršil znamko Skupnosti. V skladu z nacionalno zakonodajo sprejme tudi ukrepe, katerih cilj je zagotoviti, da se ta prepoved upošteva.

2. V vseh drugih pogledih sodišče za znamke Skupnosti uporablja zakonodajo države članice, v kateri je prišlo do dejanj kršitve ali nevarnosti kršitve, vključno z mednarodnim zasebnim pravom.“

Uredba (ES) št. 44/2001

15 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str. 1) je v skladu s svojim členom 68(1) med državami članicami nadomestila Bruseljsko konvencijo. V poglavju III te uredbe so določbe glede priznanja in izvršitve teh odločb.

16 Člen 33(1) te uredbe, ki obravnava načelo priznavanja določb, določa, da se „[s]odna odločba, izdana v državi članici, [...] v drugih državah članicah prizna, ne da bi bilo potrebno za priznanje začeti kakršen koli poseben postopek“.

17 Člen 38(1) iste uredbe določa:

„Sodna odločba, izdana v državi članici in izvršljiva v tej državi članici, se izvrši v drugi državi članici, ko je na zahtevo katere koli od zainteresiranih strank razglašena za izvršljivo v tej državi.“

18 Člen 49 navedene uredbe določa:

„Tuja sodna odločba, ki nalaga plačilo periodične denarne kazni, je izvršljiva v državi članici, v kateri se zahteva izvršitev, samo v primeru, če je znesek kazni sodišče države članice izvora dokončno določilo.“

Direktiva 2004/48/ES

- ¹⁹ Člen 3 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45, in popravek v UL L 195, str. 16), naslovljen „Splošne obveznosti“, določa:

„1. Države članice predvidijo ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so pošteni in pravični in niso po nepotrebnem zapleteni ali dragi in ne vsebujejo nerazumnih časovnih rokov ali neupravičenih zamud.

2. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so tudi dejanski [učinkoviti], sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- ²⁰ Družba Chronopost je imetnica francoske znamke in znamke Skupnosti za znak „WEBSHIPPING“. Znamka Skupnosti, prijavljena oktobra 2000, je bila 7. maja 2003 registrirana med drugim za storitve, povezane z logistiko in pošiljanjem informacij, telekomunikacije, cestni prevoz, pobiranje pošte, revij in paketov ter upravljanje hitre pošte.

- 21 Iz spisa je razvidno, da je družba Chronopost, ker je ugotovila, da ena njenih glavnih konkurentk, in sicer družba DHL International, za označevanje storitve upravljanja hitre pošte, dosegljive prek interneta, uporablja znake „WEB SHIPPING“, „Web Shipping“ in/ali „Webshipping“, proti tej družbi 8. septembra 2004 pri tribunal de grande instance de Paris (Francija) kot sodišču za znamke Skupnosti v smislu člena 91(1) Uredbe št. 40/94 vložila tožbo zlasti zaradi kršitve znamke Skupnosti WEB-SHIPPING. To sodišče je s sodbo z dne 15. marca 2006 med drugim ugotovilo, da je družba DHL Express France, pravna naslednica družbe DHL International, kršila francosko znamko WEBSHIPPING, katere imetnica je družba Chronopost, ni pa odločilo o kršitvi znamke Skupnosti.
- 22 V predložitveni odločbi je navedeno, da je cour d'appel de Paris, ki je o pritožbi družbe Chronopost zoper navedeno sodbo odločalo kot drugostopenjsko sodišče za znamke Skupnosti, s sodbo z dne 9. novembra 2007 družbi DHL Express France prepovedalo – pod grožnjo periodične denarne kazni – uporabo znakov „WEBSHIPPING“ in „WEB SHIPPING“ za označevanje storitve upravljanja hitre pošte, dosegljive med drugim prek interneta, uporabo, ki jo je to sodišče opredelilo kot kršitev znamke Skupnosti in francoske znamke WEBSHIPPING.
- 23 Kasacijsko pritožbo, ki jo je družba DHL Express France vložila zoper navedeno sodbo, je predložitveno sodišče zavrnilo.
- 24 Toda okviru istega postopka pred Cour de cassation je družba Chronopost vložila nasprotno kasacijsko pritožbo, v kateri trdi, da je sodba z dne 9. novembra 2007 v nasprotju s členoma 1 in 98 Uredbe št. 40/94, saj naj prepoved – pod grožnjo periodične denarne kazni – nadaljnjih kršitev znamke Skupnosti WEBSHIPPING, ki jo je izreklo cour d'appel de Paris, ne bi zajemala celotnega ozemlja Evropske unije.

25 Cour de cassation meni, da je iz obrazložitve navedene sodbe cour d'appel de Paris razvidno, da čeprav ta sodba v izreku ne vsebuje navedb, ki bi se izrecno nanašale na predlog, naj prepoved pod grožnjo periodične denarne kazni, ki jo izreče zadnjenaavedeno sodišče, zajema vse ozemlje Unije, je treba to prepoved razumeti tako, da velja samo za francosko ozemlje.

26 Ker je bilo Cour de cassation v dvomih glede razlage člena 98 Uredbe št. 40/94 v tem kontekstu, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

- „1. Ali je treba člen 98 Uredbe [št. 40/94] razlagati tako, da prepoved, ki jo izreče sodišče za znamke Skupnosti, polno učinkuje na celotnem območju [Unije]?
2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali ima sodišče pravico posebej razširiti to prepoved na ozemlje drugih držav članic, v katerih se krši znamka ali grozi nevarnost, da bo kršena?
3. Ali se v obeh primerih prisilni ukrepi, ki jih je sodišče na podlagi nacionalnega prava izreklo poleg prepovedi, uporabljajo na ozemlju držav članic, v katerih naj bi ta prepoved veljala?
4. Ali lahko sodišče v nasprotnem primeru izreče tak prisilni ukrep, podoben ukrepu, ki ga sprejme na podlagi nacionalnega prava, ali drugačen od tega ukrepa, na podlagi nacionalnega prava držav, v katerih naj bi ta prepoved veljala?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Uvodne ugotovitve

- ²⁷ Člen 98 Uredbe št. 40/94 se, kot je razvidno iz njegovega naslova, nanaša na sankcije v zvezi s kršitvijo znamke Skupnosti.
- ²⁸ Prvi stavek odstavka 1 tega člena določa, da če sodišče za znamke Skupnosti, ki odloča, ugotovi kršitve ali grožnje kršitve znamke Skupnosti, izda odredbo, s katero se prepove nadaljevanje takih dejanj. Drugi stavek istega odstavka določa, da mora to sodišče v skladu z nacionalno zakonodajo sprejeti ukrepe, katerih cilj je zagotoviti, da se ta prepoved upošteva.
- ²⁹ Sodišče za znamke Skupnosti v skladu z odstavkom 2 navedenega člena 98 uporablja „[v] vseh drugih pogledih [...] zakonodajo države članice, v kateri je prišlo do dejanj kršitve ali nevarnosti kršitve, vključno z mednarodnim zasebnim pravom“.
- ³⁰ Iz besed, s katerimi se začne ta odstavek 2, je v povezavi z naslovom navedenega člena 98 in z raznimi jezikovnimi različicami te določbe, zlasti nemško („in Bezug auf alle anderen Fragen“), francosko („par ailleurs“), špansko („por otra parte“), italijansko („negli altri casi“) in angleško („in all other respects“), razvidno, da se ta odstavek

ne nanaša na prisilne ukrepe iz odstavka 1 tega člena, ki so ukrepi, katerih cilj je zagotoviti, da se upošteva prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi je znamka kršena.

- ³¹ Ker se vprašanja, ki jih postavlja predložitveno sodišče, nanašajo le na prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi je znamka kršena ali bi lahko bila kršena, in na prisilne ukrepe, katerih cilj je zagotoviti, da se ta prepoved upošteva, je tako treba šteti, da se ta vprašanja nanašajo na razlago člena 98(1) Uredbe št. 40/94.

Prvo vprašanje

- ³² Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem sprašuje, ali je treba člen 98(1) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka Skupnosti, ki jo izreče sodišče za znamke Skupnosti, polno učinkuje na celotnem območju Unije.

- ³³ Poudariti je treba, da je ozemeljski obseg prepovedi nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka Skupnosti, v smislu člena 98(1) Uredbe št. 40/94 določen tako s krajevno pristojnostjo sodišča za znamke Skupnosti, ki je odredilo to prepoved, kot z ozemeljskim obsegom izključne pravice imetnika znamke Skupnosti, v katero se posega s kršitvijo ali grožnjo kršitve znamke, kot je ta obseg razviden iz Uredbe št. 40/94.

- ³⁴ Prvič, glede krajevne pristojnosti sodišča za znamke Skupnosti je treba najprej poudariti, da v skladu s členom 14(1) in (3) Uredbe št. 40/94 kršitve znamke Skupnosti ureja nacionalna zakonodaja o kršitvi nacionalne znamke v skladu z določbami iz naslova X te uredbe. Procesna pravila se določijo v skladu z določbami iz tega naslova X, naslovljenega „Pristojnost in postopek za tožbe v zvezi z znamkami Skupnosti“, ki vsebuje člene od 90 do 104 te uredbe.
- ³⁵ Člen 92(a) navedene uredbe določa, da imajo sodišča za znamke Skupnosti izključno pristojnost za odločanje o vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalni zakonodaji dovoljene – tožbah, kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z znamkami Skupnosti.
- ³⁶ V obravnavanem primeru je iz pisnih stališč, ki jih je Sodišču predložila družba Chronopost, razvidno, da je sodišče za znamke Skupnosti odločalo na podlagi člena 93, od (1) do (4), Uredbe št. 40/94. V skladu s temi stališči predlog za odreditev prenehanja kršitve ali grožnje kršitve znamke ne temelji na odstavku 5 tega člena.
- ³⁷ Na podlagi člena 93, od (1) do (4), Uredbe št. 40/94 v povezavi z njenim členom 94(1) je sodišče za znamke Skupnosti, ki je v skladu s členom 91 te uredbe določeno z namenom varstva pravic iz znamke Skupnosti, pristojno zlasti za odločanje o dejanjih kršitve znamke, ki so bila storjena ali bi lahko bila storjena na ozemlju katere koli države članice.

- 38 Sodišče za znamke Skupnosti, kot je to, ki odloča o sporu v glavni stvari, je pristojno za odločanje o dejanjih kršitve znamke, ki so bila storjena ali bi lahko bila storjena na ozemlju ene, ali več, ali celo vseh držav članic. Njegova pristojnost lahko zato obsega celotno ozemlje Unije.
- 39 Drugič, izključna pravica imetnika znamke Skupnosti, določena z Uredbo št. 40/94, načeloma obsega celotno ozemlje Unije, na katerem znamke Skupnosti uživajo enotno varstvo in učinkujejo.
- 40 V skladu s členom 1(2) navedene uredbe je namreč znamka Skupnosti enotnega značaja. Ker ima na celotnem območju Unije enak učinek, se v skladu s to določbo ne more registrirati, prenesti, odpovedati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje Unije. To načelo se uporablja v celoti, razen če je s to uredbo drugače določeno.
- 41 Poleg tega je iz druge uvodne izjave Uredbe št. 40/94 razvidno, da je cilj te uredbe ustvarjanje ureditve Skupnosti za znamke, ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Unije.
- 42 Enotnost znamke Skupnosti je razvidna tudi iz petnajste in šestnajste uvodne izjave te uredbe. V teh uvodnih izjavah je navedeno, prvič, da morajo učinki odločitev o veljavnosti in kršitvi znamk Skupnosti zajemati celotno področje Unije, in sicer zaradi preprečevanja tako nedoslednih odločitev sodišč in UUNT kot zagotavljanja, da

enotna narava znamk Skupnosti ni razvrednotena, in drugič, da se je treba izogniti nasprotujočim si sodbam na podlagi tožb, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke in ki so vložene na podlagi znamke Skupnosti in paralelnih nacionalnih znamk.

⁴³ Poleg tega je Sodišče v točki 60 sodbe z dne 14. decembra 2006 v zadevi Nokia (C-316/05, ZOdl., str. I-12083) že razsodilo, da je cilj člena 98(1) Uredbe št. 40/94 enotno varstvo pravice, podeljene z znamko Skupnosti, pred nevarnostjo kršitve na vsem ozemlju Unije.

⁴⁴ Zaradi zagotavljanja tega enotnega varstva mora torej prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka, ki jo izreče pristojno sodišče za znamke Skupnosti, načeloma obsegati celotno območje Unije.

⁴⁵ Če bi bil namreč ozemeljski obseg te prepovedi, nasprotno, omejen na ozemlje države članice, za katero je to sodišče ugotovilo dejanje, s katerim se krši ali bi se lahko kršila znamka, ali na ozemlje zgolj tistih držav članic, za katere je bilo to dejanje ugotovljeno, bi obstajalo tveganje, da bi kršitelj ponovno začel izkoriščati zadevni znak v državi članici, za katero prepoved ne bi bila izrečena. Poleg tega bi novi sodni postopki, ki bi jih moral imetnik znamke Skupnosti uvesti, sorazmerno povečali nevarnost obstoja nasprotujočih si odločb glede zadevne znamke Skupnosti, zlasti zaradi dejanske presoje verjetnosti zmede. Taka posledica pa je v nasprotju tako s ciljem enotnega varstva znamke Skupnosti, ki mu sledi Uredba št. 40/94, kot z enotnostjo te znamke, kakršna sta navedena v točkah od 40 do 42 te sodbe.

- ⁴⁶ Toda ozemeljski obseg prepovedi je mogoče v nekaterih primerih omejiti. Izključna pravica imetnika znamke Skupnosti iz člena 9(1) Uredbe št. 40/94 je namreč podeljena zato, da ta imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot take, kar pomeni, da si zagotovi možnost izpolnjevanja funkcij te znamke. Izvrševanje te pravice mora biti zato pridržano za primere, ko okoliščina, da tretja oseba uporablja znak, vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417, točka 75 in navedena sodna praksa).
- ⁴⁷ Iz tega je razvidno, kot je poudarila Komisija, da izključna pravica imetnika znamke Skupnosti in posledično ozemeljski obseg te pravice ne smeta presegati tega, kar ta pravica imetniku omogoča za varstvo njegove znamke, in sicer prepoved zgolj take uporabe, ki bi lahko vplivala na funkcije znamke. Dejanja ali prihodnja dejanja toženca – torej osebe, ki sporno uporablja znamko Skupnosti – ki ne pomenijo posega v funkcije znamke Skupnosti, tako ne smejo biti prepovedana.
- ⁴⁸ Če sodišče za znamke Skupnosti, ki odloča v okoliščinah, kakršne so te v glavni stvari, ugotovi, da so dejanja, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila znamka Skupnosti, omejena zgolj na eno državo članico ali na del ozemlja Unije zlasti zato, ker je predlagatelj prepovedi omejil ozemeljski obseg svojega ukrepanja v okviru izvajanja svojega pooblastila za prosto določanje obsega ukrepa, ki ga uvaja, ali zato, ker je toženec predložil dokaz, da uporaba zadevnega znaka ne vpliva ali ne bi mogla vplivati na funkcije znamke – predvsem iz lingvističnih razlogov – mora torej to sodišče omejiti ozemeljski obseg prepovedi, ki jo izreče.
- ⁴⁹ Nazadnje je treba pojasniti, da lahko ozemeljski obseg prepovedi nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka Skupnosti, zajema celotno ozemlje

Unije. Toda na podlagi člena 90 Uredbe št. 40/94, ki se nanaša na uporabo Bruseljske konvencije, v povezavi s členom 33(1) Uredbe št. 44/2001 morajo druge države članice načeloma priznati in izvršiti sodno odločbo, s čimer ji tako priznajo čezmejni učinek.

- 50 Na prvo vprašanje je treba tako odgovoriti, da je treba člen 98(1) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da obseg prepovedi nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka Skupnosti, ki jo izreče sodišče za znamke Skupnosti, ki je pristojno na podlagi členov 93, od (1) do (4), in 94(1) te uredbe, načeloma zajema celotno ozemlje Unije.

Drugo vprašanje

- 51 Glede na odgovor na prvo vprašanje na drugo vprašanje, ki ga je zastavilo predložitveno sodišče, ni treba odgovoriti.

Tretje in četrto vprašanje

- 52 Predložitveno sodišče s tretjim in četrtem vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 98(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da lahko prisilni ukrep – kot je periodična denarna kazen, ki jo na podlagi

nacionalnega prava odredi sodišče za znamke Skupnosti, da bi zagotovilo, da se upošteva prepoved, ki jo je izreklo glede nadaljevanja dejanj, s katerimi je znamka kršena ali bi lahko bila kršena – učinkuje v državah članicah, ki niso država članica tega sodišča in ki so zajete v ozemeljskem obsegu take prepovedi. Če je odgovor nika-len, predložitveno sodišče sprašuje, ali lahko sodišče za znamke Skupnosti tak ukrep, podoben ukrepu, ki ga sprejme na podlagi nacionalnega prava, ali drugačen od tega ukrepa, izreče na podlagi nacionalnega prava države članice, katere ozemlje je zajeto v obsegu navedene prepovedi.

53 V zvezi s tem je treba, prvič, opozoriti, da je Sodišče glede prava, ki se uporablja za prisilne ukrepe, že razsodilo, da mora sodišče za znamke Skupnosti, ki odloča, med ukrepi, predvidenimi v nacionalni zakonodaji države članice tega sodišča, izbrati ti-ste, s katerimi je mogoče zagotoviti, da se upošteva prepoved, ki jo je odredilo (zgoraj navedena sodba Nokia, točka 49).

54 Drugič, ugotoviti je treba, da se lahko s prisilnimi ukrepi, ki jih sodišče za znamke Skupnosti odredi na podlagi prava države članice tega sodišča, doseže cilj, zaradi ka-terega so bili sprejeti, in sicer zagotoviti upoštevanje prepovedi za zagotovitev učin-kovitega varstva pravice, podeljene z znamko Skupnosti, pred nevarnostjo kršitve na vsem ozemlju Unije (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Nokia, točka 60), le če učinkujejo na istem ozemlju, kot je tisto, na katerem učinkuje sama sodna odločba o prepovedi.

55 V zadevi v glavni stvari je poleg odločbe o prepovedi, kakršno je odredilo sodišče za znamke Skupnosti, to sodišče na podlagi nacionalnega prava odredilo tudi periodično denarno kazen. Da bi ta učinkovala na ozemlju države članice, ki ni država članica sodišča, ki je odredilo navedeni prisilni ukrep, mora sodišče te druge države članice,

ki bi odločalo o tem, v skladu z določbami poglavja III Uredbe št. 44/2001 priznati in zagotoviti izvrševanje tega ukrepa v skladu s pravili in postopki, določenimi z notranjim pravom zadnjenavedene države.

- 56 Če nacionalno pravo države članice, od katere se zahteva priznanje in izvršitev odločbe sodišča za znamke Skupnosti, ne določa nobenega prisilnega ukrepa, podobnega tistemu, ki ga je odredilo sodišče za znamke Skupnosti, ki je izreklo prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka, in je ob tej prepovedi izreklo tudi tak ukrep za zagotovitev njenega upoštevanja, mora sodišče te države članice, ki odloča, kot je poudaril generalni pravobranilec v točki 67 sklepnih predlogov, uresničiti cilj navedenega ukrepa z uporabo upoštevnih določb nacionalnega prava, s katerimi je mogoče v enaki meri zagotoviti upoštevanje prvotno izrečene prepovedi.
- 57 Ta obveznost uresničitve cilja navedenega ukrepa je namreč podaljšek obveznosti, naložene sodiščem za znamke Skupnosti, da sprejmejo prisilne ukrepe, kadar izdajo odločbo o prepovedi nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka. Brez teh medsebojno povezanih obveznosti take prepovedi ne bi mogli spremljati ukrepi, katerih cilj je zagotoviti, da se ta upošteva, tako da v veliki meri ne bi imela odvrčilnega učinka (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Nokia, točki 58 in 60).
- 58 V zvezi s tem je treba opozoriti, da morajo sodišča držav članic na podlagi načela lojalnega sodelovanja, določenega v členu 4(3), drugi pododstavek, PEU, zagotoviti sodno varstvo pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi prava Unije (glej v tem smislu sodbo z dne 13. marca 2007 v zadevi Unibet, C-432/05, ZOdl., str. I-2271, točka 38 in navedena sodna praksa). Na podlagi te določbe države članice sprejemajo vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz Pogodb ali aktov institucij Unije. Zlasti morajo države članice na podlagi

člena 3 Direktive 2004/48 predvideti ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva in med katere spada med drugim pravica imetnikov znamk. Odstavek 2 istega člena 3 določa, da so ti ukrepi, postopki in pravna sredstva učinkoviti, sorazmerni in odvračilni ter se uporabljajo tako, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.

- 59 Glede na zgoraj navedeno je treba na tretje in četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 98(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da prisilni ukrep – kot je periodična denarna kazen, ki jo na podlagi nacionalnega prava odredi sodišče za znamke Skupnosti, da bi zagotovilo, da se upošteva prepoved, ki jo je izreklo glede nadaljevanja dejanj, s katerimi je znamka kršena ali bi lahko bila kršena – učinkuje v državah članicah, ki niso država članica tega sodišča in ki so zajete v ozemeljskem obsegu take prepovedi, pod pogoji iz poglavja III Uredbe št. 44/2001 glede priznanja in izvršitve sodnih odločb. Kadar nacionalno pravo ene od teh drugih držav članic ne vsebuje nobenega prisilnega ukrepa, podobnega tistemu, ki ga je izreklo navedeno sodišče, mora cilju tega ukrepa pristojno sodišče te države članice slediti z uporabo upoštevni določb notranjega prava te države, s katerimi je mogoče v enaki meri zagotoviti upoštevanje navedene prepovedi.

Stroški

- 60 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

1. Člen 98(1) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994, je treba razlagati tako, da obseg prepovedi, ki jo izreče sodišče za znamke Skupnosti, ki je pristojno na podlagi členov 93, od (1) do (4), in 94(1) te uredbe, glede nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka Skupnosti, načeloma zajema celotno ozemlje Evropske unije.
2. Člen 98(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 3288/94, je treba razlagati tako, da prisilni ukrep – kot je periodična denarna kazen, ki jo na podlagi nacionalnega prava odredi sodišče za znamke Skupnosti, da bi zagotovilo, da se upošteva prepoved, ki jo je izreklo glede nadaljevanja dejanj, s katerimi je znamka kršena ali bi lahko bila kršena – učinkuje v državah članicah, ki niso država članica tega sodišča in ki so zajete v ozemeljskem obsegu take prepovedi, pod pogoji iz poglavja III Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah glede priznanja in izvršitve sodnih odločb. Kadar nacionalno pravo ene od teh drugih držav članic ne vsebuje nobenega prisilnega ukrepa, podobnega tistemu, ki ga je izreklo navedeno sodišče, mora cilju tega ukrepa pristojno sodišče te države članice slediti z uporabo upoštevnihih določb notranjega prava te države, s katerimi je mogoče v enaki meri zagotoviti upoštevanje navedene prepovedi.

Podpisi