

PRESUDA SUDA (veliko vijeće)

12. travnja 2011. (*)

„Intelektualno vlasništvo – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 98. stavak 1. – Zabrana povrede koju je izdao sud za žig Zajednice – Teritorijalno područje primjene – Popratne mjere prisile uz takvu zabranu – Učinak na području države članice koja nije država članica suda pred kojim je pokrenut postupak”

U predmetu C-235/09,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 234. UEZ-a, koji je uputio Cour de cassation (Francuska), odlukom od 23. lipnja 2009., koju je Sud zaprimio 29. lipnja 2009., u postupku

DHL Express France SAS, ranije DHL International SA,

protiv

Chronopost SA,

SUD (veliko vijeće),

u sastavu: V. Skouris, predsjednik, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel i D. Šváby, predsjednici vijeća, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Löhmus (izvjestitelj), C. Toader i M. Safjan, suci,

nezavisni odvjetnik: P. Cruz Villalón,

tajnik: N. Nanchev, administrator

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 30. lipnja 2010.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Chronopost SA, A. Cléry, *avocat*,
- za francusku vladu, G. de Bergues, B. Cabouat i B. Beaupère Manokha, u svojstvu agenata,
- za njemačku vladu J. Möller i J. Kemper, u svojstvu agenata,
- za nizozemsku vladu, C. Wissels, u svojstvu agenta,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, S. Hathaway, u svojstvu agenta,
- za Europsku komisiju, H. Krämer, u svojstvu agenta,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 7. listopada 2010.,
donosi sljedeću

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 98. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994 L 11, str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 3288/94 od 22. prosinca 1994. (SL L 349, str. 83.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 40/94).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između DHL-a Express France SAS (u daljnjem tekstu: DHL Express France), sljednika DHL-a International SA (u daljnjem tekstu: DHL International) i društva Chronopost SA (u daljnjem tekstu: Chronopost) o uporabi od strane DHL-a International Chronopostovog francuskog žiga i žiga Zajednice WEBSHIPPING, o zabrani te uporabe i popratnim mjerama prisile uz tu zabranu.

Pravni okvir

Uredba br. 40/94

- 3 Uvodne izjave 2., 15. i 16. Uredbe br. 40/94 glase:

„budući da bi radi ostvarivanja spomenutih ciljeva Zajednice bilo potrebno djelovanje Zajednice; budući da to djelovanje uključuje uspostavu mehanizama Zajednice za žigove, koji bi poduzećima omogućili da putem jedinstvenog postupka stječu žigove Zajednice koji imaju jedinstvenu zaštitu i proizvode učinke na području cijele Zajednice; budući da bi trebalo primjenjivati tako navedeno načelo jedinstvenog karaktera žiga Zajednice, osim ako je drukčije predviđeno ovom uredbom;

[...]

budući da odluke u vezi s valjanošću i povredom žigova Zajednice moraju imati učinak na i pokrivati cijelo područje Zajednice, s obzirom da je to jedini način sprečavanja donošenja nedosljednih odluka od strane sudova i Ureda [za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)], te osiguranja da se neće narušiti jedinstveni karakter žigova Zajednice; budući da bi se pravila sadržana u Briselskoj konvenciji o sudskoj nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [potpisanoj u Bruxellesu 27. rujna 1968. (SL 1972, L 299, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19. svezak 6., str. 185.), „kako je izmijenjena konvencijama o pristupanju toj Konvenciji za države koje se priključuju Europskim zajednicama’ (u daljnjem tekstu: Briselska konvencija)], trebala primjenjivati na sve postupke prema zakonu o žigovima Zajednice, osim kada ova uredba odstupa od tih pravila;

budući da bi trebalo izbjegavati proturječne presude u postupcima koji obuhvaćaju ista djela i iste stranke i koji su pokrenuti na temelju žiga Zajednice i usporednih nacionalnih žigova; budući da je u tom smislu, u slučajevima kada se postupci vode u istoj državi članici, način na koji se to postiže pitanje nacionalnih pravila postupka, koja se ne dovode u pitanje ovom uredbom, dok se u slučajevima kada se postupci vode u različitim državama članicama primjerenima čine odredbe donesene po uzoru na pravila o *lis pendens* i povezanim postupcima iz gore spomenute Briselske konvencije”. [neslužbeni prijevod]

4 Članak 1. stavak 2. Uredbe br. 40/94 predviđa:

„Žig Zajednice ima jedinstveni karakter. Ima jednak učinak u cijeloj Zajednici: ne smije ga se registrirati, prenositi, niti ga se smije odreći, ne smije biti predmetom odluke kojom se opozivaju prava nositelja ili ga se proglašava ništavim, niti se njegova uporaba smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu Zajednicu. To se načelo primjenjuje, osim ako je drukčije određeno ovom uredbom.” [neslužbeni prijevod]

5 Članak 9. te uredbe, pod naslovom „Prava koja proizlaze iz žiga Zajednice”, u svojem stavku 1. predviđa:

„Žig Zajednice nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

- (a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom Zajednice, u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig Zajednice registriran;
- (b) svaki znak kada, zbog istovjetnosti ili sličnosti sa žigom Zajednice i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom Zajednice i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;
- (c) svaki znak koji je istovjetan sa žigom Zajednice ili sličan žigu Zajednice u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig Zajednice registriran, kada taj znak ima ugled u Zajednici i kada uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga Zajednice ili im šteti.” [neslužbeni prijevod]

6 Članak 14. te uredbe glasi kako slijedi:

„1. Učinci žigova Zajednice uređuju se isključivo odredbama ove uredbe. U svakom drugom smislu, povreda žiga Zajednice uređuje se nacionalnim zakonodavstvom koje se odnosi na povredu nacionalnog žiga u skladu s odredbama glave X.

[...]

3. Pravila postupka koja će se primijeniti određuju se u skladu s odredbama glave X.” [neslužbeni prijevod]

7 Glava X. Uredbe br. 40/94, pod naslovom „Nadležnosti i sudski postupci koji se odnose na žigove Zajednice”, obuhvaća članke od 90. do 104.

8 Kako je predviđeno člankom 90. te uredbe, koji se odnosi na primjenu Briselske konvencije:

„1. Ako ovom uredbom nije drukčije određeno, [Briselska konvencija] primjenjuje se na postupke koji se odnose na žigove Zajednice i prijave žiga Zajednice, kao i na postupke koji se odnose na istodobne i uzastopne tužbe podnesene na temelju žigova Zajednice i nacionalnih žigova.

2. U slučaju postupaka koji se odnose na tužbe i tužbene zahtjeve iz članka 92.:

(a) članci 2. i 4., članak 5. točke 3., 4. i 5. i članak 24. [Briselske konvencije] ne primjenjuju se;

(b) članci 17. i 18. te konvencije primjenjuju se podložno ograničenjima iz članka 93. stavka 4. ove uredbe;

(c) odredbe glave II. te konvencije koje se primjenjuju na osobe s domicilom u državi članici primjenjuju se i na osobe koje nemaju domicil ni u jednoj od država članica, ali u njima imaju poslovni nastan.” [neslužbeni prijevod]

9 Članak 91. te uredbe, pod naslovom „Sudovi za žig Zajednice”, u svojem stavku 1. kaže:

„Države članice na svojem državnom području određuju što je moguće manji broj nacionalnih sudova i sudišta prvog i drugog stupnja, (u daljnjem tekstu: sudovi za žig Zajednice) koji obavljaju funkcije koje su im dodijeljene ovom uredbom.” [neslužbeni prijevod]

10 U skladu s člankom 92. te uredbe, pod naslovom „Nadležnost za povrede i valjanost”:

„Sudovi za žig Zajednice imaju isključivu nadležnost:

(a) za postupke povodom tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žigova Zajednice;

(b) za postupke povodom tužbe za utvrđivanje nepostojanja povrede ako su one dopuštene nacionalnim zakonodavstvom;

[...]” [neslužbeni prijevod].

11 Članak 93. Uredbe br. 40/94, pod naslovom „Međunarodna nadležnost”, predviđa:

„1. Podložno odredbama ove uredbe kao i odredbama [Briselske konvencije] koje se primjenjuju na temelju članka 90., postupci koji se odnose na tužbe i tužbene zahtjeve iz članka 92. pokreću se pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima domicil ili, ako nema domicil ni u jednoj državi članici, u državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

2. Ako tuženik nema domicil ni poslovni nastan ni u jednoj državi članici, takvi se postupci pokreću pred sudovima države članice u kojoj tužitelj ima domicil ili, ako on nema domicil ni u jednoj državi članici, u onoj državi u kojoj tužitelj ima poslovni nastan.

3. Ako ni tuženik ni tužitelj nemaju takav domicil ni takav poslovni nastan, takvi se postupci pokreću pred sudovima države članice u kojoj [OHIM] ima sjedište.

4. Neovisno o odredbama iz stavaka 1., 2. i 3.:

(a) članak 17. [Briselske konvencije] primjenjuje se ako su stranke suglasne da nadležnost ima neki drugi sud za žig Zajednice;

(b) članak 18. te konvencije primjenjuje se ako se tuženik upusti u postupak pred nekim drugim sudom za žig Zajednice.

5. Postupci povodom tužbi i tužbenih zahtjeva iz članka 92., uz iznimku tužbi za utvrđivanje nepostojanja povrede žiga Zajednice, mogu se pokretati i pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede, [...]” [neslužbeni prijevod]

12 Članak 94. te uredbe, pod naslovom „Opseg nadležnosti”, predviđa:

„1. Sud za žig Zajednice čija se nadležnost temelji na članku 93. stavcima od 1. do 4. nadležan je za:

- počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području bilo koje države članice,
- povrede u smislu članka 9. stavka 3. druge rečenic[e] počinjene na državnom području neke od država članica.

2. Sud za žig Zajednice čija nadležnost se temelji na članku 93. stavku 5. nadležan je samo u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području države članice u kojoj se nalazi sjedište tog suda.” [neslužbeni prijevod]

13 Članak 97. te uredbe, pod naslovom „Mjerodavno pravo”, glasi kako slijedi:

„1. Sudovi za žig Zajednice primjenjuju odredbe ove uredbe.

2. U svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom uredbom, sud za žig Zajednice primjenjuje svoje nacionalno pravo, uključujući i svoje međunarodno privatno pravo.

3. Ako nije drukčije određeno ovom uredbom, sud za žig Zajednice primjenjuje poslovnik kojim se uređuje isti tip parnice u odnosu na nacionalni žig u državi članici u kojoj se nalazi njegovo sjedište.” [neslužbeni prijevod]

14 Članak 98. Uredbe br. 40/94, pod naslovom „Sankcije”, kaže:

„1. Kada sud za žig Zajednice utvrdi da je tuženik povrijedio ili namjeravao povrijediti žig Zajednice, on, osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini, izdaje nalog kojim se tuženiku zabranjuje daljnje vršenje radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig Zajednice. Sud također poduzima mjere u skladu sa svojim nacionalnim pravom čiji je cilj osigurati poštovanje takve zabrane.

2. U svakom drugom smislu sud za žig Zajednice primjenjuje pravo one države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo.”

Uredba (EZ) br. 44/2001

15 Kako je predviđeno njezinim člankom 68. stavkom 1., Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001 L 12, str 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.) između država članica zamjenjuje Briselsku konvenciju. Poglavlje III. te uredbe utvrđuje odredbe koje se odnose na priznavanje i izvršenje tih sudskih odluka.

16 Članak 33. stavak 1. te uredbe, koji utvrđuje načelo priznavanja sudskih odluka, predviđa da se „[s]udska odluka donesena u nekoj državi članici priznaje u drugoj državi članici bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom”.

17 Članak 38. stavak 1. te uredbe kaže:

”Sudska odluka donesena u državi članici koja je i izvršiva u toj državi izvršava se u drugoj državi članici ako je, po zahtjevu bilo koje zainteresirane stranke, u njoj proglašena izvršivom.”

18 Članak 49. te uredbe predviđa:

„Strana sudska odluka u kojoj se nalaže periodično isplaćivanje novčane kazne izvršava je u državi članici u kojoj se zahtijeva izvršenje samo u slučaju da je iznos kazni konačno utvrđen pred sudovima države članice u kojoj je sudska odluka donesena.”

Direktiva 2004/48/EZ

19 Članak 3. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, str. 45.) i ispravak SL L 195, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.) pod naslovom „Opća obveza”, predviđa:

„1. Države članice propisuju mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva obuhvaćenih ovom Direktivom. Te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti poštenu i pravični, ne smiju biti nepotrebno složeni ili skupi, ili nametati nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja.

2. Te mjere, postupci i pravna sredstva također moraju biti učinkoviti i razmjerni [proporcionalni] i moraju odvrćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.”

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 20 Chronopost je nositelj francuskog žiga i žiga Zajednice za znak „WEBSHIPPING”. Žig Zajednice za koji je prijava podnesena u listopadu 2000. registriran je 7. svibnja 2003. s obzirom na, između ostalog, usluge koje se odnose na logistiku i prijenos podataka, telekomunikacije, cestovni prijevoz; prikupljanje pošte, novina i paketa i upravljanje ekspresnom poštom.
- 21 Iz spisa dostavljenog Sudu proizlazi da nakon što je primijetio da jedan od njegovih glavnih konkurenata, DHL International, rabi znakove „WEBSHIPPING”, „Web Shipping” i/ili „Webshipping” za označivanje usluge upravljanja ekspresnom poštom koja je dostupna putem interneta, 8. rujna 2004. Chronopost je pokrenuo postupak protiv tog poduzeća pred Tribunal de grande instance de Paris (Regionalni sud, Pariz, Francuska) – koji je predmetu pristupio kao sud za žigove Zajednice u smislu članka 91. stavka 1. Uredbe 40/94 – navodeći, posebno, povredu žiga Zajednice WEBSHIPPING. Svojom odlukom od 15. ožujka 2006. taj je sud utvrdio, između ostalog, da je DHL Express France, sljednik DHL-a International, povrijedio Chronopostov francuski žig WEBSHIPPING, ali nije odlučivao o povredi žiga Zajednice.
- 22 U zahtjevu za prethodnu odluku navodi se da je svojom presudom od 9. studenoga 2007. Cour d’appel de Paris (žalbeni sud u Parizu) – kao drugostupanjski sud za žig Zajednice koji odlučuje povodom Chronopostove žalbe na odluku od 15. ožujka 2006. – DHL-u Express France zabranio da znakove „WEBSHIPPING” i „WEBSHIPPING” nastavi rabiti za označivanje usluge upravljanja ekspresnom poštom koja je dostupna, između ostalog, putem interneta, uz uvjet plaćanja periodične novčane kazne u slučaju povrede te zabrane. Takvu uporabu Cour d’appel de Paris smatrao je povredom francuskog žiga i žiga Zajednice WEBSHIPPING.
- 23 Žalba u kasacijskom postupku koju je DHL Express France podnio protiv te presude odbačena je odlukom kojom se upućuje prethodno pitanje.
- 24 Međutim, u okviru istog postupka pred Cour de cassation (kasacijski sud), Chronopost je uložio protužalbu u kojoj izjavljuje da odluka od 9. studenoga 2007. predstavlja povredu članaka 1. i 98. Uredbe br. 40/94 po tome što se zabrana povrede žiga Zajednice WEBSHIPPING, uz uvjet plaćanja periodične novčane kazne, koju je izdao Cour d’appel de Paris, ne proteže na čitavo područje Europske unije.
- 25 Prema Cour de cassation, iz obrazloženja navedene presude Cour d’appel-a de Paris izričito proizlazi da, iako ta presuda ne sadržava izreku koja se izričito odnosi na zahtjev za proširenje zabrane koju je izdao taj sud – a ta zabrana podliježe uvjetu plaćanja periodične novčane kazne – na čitavo područje Europske unije, tu zabranu koja podliježe uvjetu plaćanja periodične novčane kazne treba tumačiti u smislu da se odnosi samo na francusko državno područje.

26 Budući da je dvojio o tome kako u tom kontekstu tumačiti članak 98. Uredbe br. 40/94, Cour de cassation odlučio je prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li članak 98. [...] Uredbe [br. 40/94] tumačiti u smislu da zabrana koju je izdao sud za žig Zajednice ima automatski učinak na čitavom području [Unije]?

2. Ako ne, ima li taj sud pravo primijeniti baš tu zabranu na državna područja drugih država u kojima je počinjena povreda ili prijetnja povrede?

3. U bilo kojem od ta dva slučaja, jesu li mjere prisile, koje je taj sud primjenom svojeg nacionalnog prava donio uz zabranu koju je izdao, primjenjive unutar državnih područja država članica u kojima bi ta zabrana proizvodila učinak?

4. U suprotnom slučaju, može li navedeni sud odrediti takvu mjeru prisile, koja može i ne mora biti slična mjeri koju taj sud donese na temelju svojeg nacionalnog prava, primjenjujući nacionalno pravo država u kojima bi ta zabrana proizvodila učinak?”

O prethodnim pitanjima

Uvodna očitovanja

27 Kao što proizlazi iz njegovog naslova, članak 98. Uredbe br. 40/94 odnosi se na sankcije za povredu žiga Zajednice.

28 Prva rečenica članka 98. stavka 1. predviđa da kada sud za žig Zajednice koji odlučuje u predmetu utvrdi da je došlo do povrede ili prijetnje povrede žiga Zajednice, on izdaje nalog kojim se tuženiku zabranjuje daljnje takvo postupanje. Druga rečenica članka 98. stavka 1. predviđa da je taj sud dužan poduzeti mjere u skladu sa svojim nacionalnim pravom čiji je cilj osigurati poštovanje takve zabrane.

29 Članak 98. stavak 2. predviđa da sud za žig Zajednice primjenjuje „[u] svim pitanjima [...], pravo države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo”.

30 Iz uvodnih riječi članka 98. stavka 2. koje se tumače s obzirom na naslov članka 98. i iz raznih jezičnih verzija te odredbe, a posebno verzije na njemačkom jeziku („in Bezug auf alle anderen Fragen”), na francuskom jeziku („par ailleurs”), na španjolskom jeziku („por otra parte”) i na talijanskom jeziku („negli altri casi”), proizlazi da se taj članak 98. stavak 2. ne odnosi na mjere prisile iz članka 98. stavka 1., koje su mjere kojima se osigurava poštovanje zabrane daljnje povrede.

31 Budući da se prethodna pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev odnose samo na zabranu daljnje povrede ili prijetnje povrede i na mjere prisile kojima se osigurava poštovanje te zabrane, valja smatrati da se ta pitanja odnose na tumačenje članka 98. stavka 1. Uredbe 40/94.

Prvo pitanje

- 32 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 98. stavak 1. Uredbe br. 40/94 tumačiti u smislu da zabrana daljnje povrede ili prijetnje povrede koju je izdao sud za žig Zajednice ima automatski učinak na čitavom području Europske unije.
- 33 Valja istaknuti da je teritorijalno područje primjene zabrane daljnje povrede ili prijetnje povrede žiga Zajednice, kako je predviđeno u članku 98. stavku 1. Uredbe br. 40/94, određeno i mjesnom nadležnošću suda za žig Zajednice koji izdaje tu zabranu i teritorijalnim opsegom, u smislu u kojem taj opseg proizlazi iz Uredbe br. 40/94, isključivog prava nositelja žiga Zajednice u koje povreda ili prijetnja povrede zadire.
- 34 Što se tiče, kao prvo, mjesne nadležnosti suda za žig Zajednice, valja odmah napomenuti da na temelju članka 14. stavaka 1. i 3. Uredbe br. 40/94, povredu žiga Zajednice uređuje nacionalno pravo o povredama nacionalnog žiga, u skladu s odredbama glave X. te uredbe. Pravila postupka koja se primjenjuju određuju se u skladu s odredbama glave X. pod naslovom „Nadležnosti i sudski postupci koji se odnose na žigove Zajednice” koja obuhvaća članke od 90. do 104. te uredbe.
- 35 Članak 92. točka (a) Uredbe br. 40/94 predviđa da sudovi za žig Zajednice imaju isključivu nadležnost odlučivati u postupcima povodom tužbe zbog povrede žiga i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žiga Zajednice.
- 36 U ovom predmetu, iz pisanih očitovanja koja je Chronoplast dostavio Sudu proizlazi da je postupak pred sudom za žig Zajednice pokrenut na temelju članka 93. stavaka od 1. do 4. Uredbe br. 40/94. Prema tim očitovanjima, zahtjev da se prekine povreda ili prijetnja povrede ne temelji se na članku 93. stavku 5.
- 37 Na temelju članka 93. stavaka 1. do 4. Uredbe br. 40/94 u vezi s člankom 94. stavkom 1. te uredbe, sud za žig Zajednice, koji je osnovan u skladu s člankom 91. te uredbe radi zaštite prava koja proizlaze iz žiga Zajednice, nadležan je posebno s obzirom na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području bilo koje države članice.
- 38 Prema tome, sud za žig Zajednice, kao što je onaj koji odlučuje o predmetu u glavnom postupku, nadležan je u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području jedne ili više država članica, ili čak svih država članica. To znači da njegova nadležnost može obuhvaćati cijelo područje Unije.
- 39 Kao drugo, isključivo pravo nositelja žiga Zajednice, dodijeljeno na temelju Uredbe br. 40/94, u načelu obuhvaća cijelo područje Unije na kojem žigovi Zajednice imaju jedinstvenu zaštitu i proizvode učinke.
- 40 U skladu s člankom 1. stavkom 2. te uredbe, žig Zajednice ima jedinstveni karakter. Budući da na cijelom području Unije ima jednak učinak, ne smije ga se registrirati, prenositi, niti ga se smije odreći, ne smije biti predmetom odluke kojom se opozivaju prava nositelja ili ga se proglašava ništavim, niti se njegova uporaba smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu Uniju. To se načelo primjenjuje, osim ako je drukčije određeno istom uredbom.

- 41 Osim toga, iz uvodne izjave 2. Uredbe br. 40/94 proizlazi da cilj te uredbe uključuje uspostavu mehanizama Zajednice s obzirom na žigove, koji imaju jedinstvenu zaštitu i proizvode učinke na području cijele Unije.
- 42 Jedinstveni karakter žiga Zajednice isto tako proizlazi iz uvodnih izjava 15. i 16. Uredbe br. 40/94. U njima se navodi, kao prvo, da učinci odluka u vezi s valjanošću i povredom žigova Zajednice moraju pokrivati cijelo područje Unije, kako bi se spriječilo donošenje nedosljednih odluka od strane sudova i OHIM-a i osiguralo nenarušavanje jedinstvenog karaktera žigova Zajednice i, kao drugo, da bi trebalo izbjegavati proturječne presude u postupcima koji obuhvaćaju ista djela i iste stranke i koji su pokrenuti na temelju žiga Zajednice i usporednih nacionalnih žigova.
- 43 Osim toga, Sud je u točki 60. presude od 14. prosinca 2006., Nokia (C-316/05, Zb., str. I-12083.) već presudio da je cilj članka 98. stavka 1. Uredbe br. 40/94 jedinstvena zaštita prava koje proizlazi iz žiga Zajednice, od opasnosti povrede na cijelom području Unije.
- 44 Prema tome, radi osiguravanja te jedinstvene zaštite, zabrana daljnje povrede ili prijetnje povrede koju izda sud za žig Zajednice u pravilu treba obuhvaćati cijelo područje Unije.
- 45 Ako bi, suprotno tome, teritorijalno područje primjene te zabrane bilo ograničeno na državno područje države članice za koju je taj sud utvrdio postojanje djelovanja koje predstavlja povredu ili opasnost od povrede žiga ili na državno područje samo onih država članica za koje je bilo utvrđeno takvo djelovanje, postojala bi opasnost da tuženik ponovo počne iskorištavati predmetni žig u državi članici za koju zabrana nije bila izdana. Osim toga, novi sudski postupci koje bi nositelj žiga Zajednice morao pokrenuti razmjerno bi povećali opasnost od donošenja nedosljednih odluka koje se odnose na predmetni žig Zajednice, posebno zbog činjenične procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Takva posljedica u suprotnosti je s ciljem jedinstvene zaštite žiga Zajednice koji se nastoji postići Uredbom br. 40/94, kao i s jedinstvenim karakterom tog žiga, kako su navedeni u gornjim točkama od 40. do 42.
- 46 Međutim, teritorijalno područje primjene zabrane može u određenim okolnostima biti ograničeno. Isključivo pravo nositelja žiga Zajednice, predviđeno člankom 9. stavkom 1. Uredbe br. 40/94, dodjeljuje se kako bi se tom nositelju omogućila zaštita njegovih posebnih interesa kao takvih, to jest, kako bi se osigurala mogućnost ispunjavanja funkcija tog žiga. Izvršavanje tog prava stoga mora biti pridržano za slučajeve kada bi uporaba žiga od strane treće stranke mogla utjecati na funkcije žiga (u tom smislu vidjeti presudu od 23. ožujka 2010., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, još neobjavljenu u Zborniku, t. 75. i navedenu sudsku praksu).
- 47 Iz toga proizlazi, kao što je naglasila Europska komisija, da isključivo pravo nositelja žiga Zajednice, a time i teritorijalno područje primjene tog prava, ne smije premašiti ono što na temelju tog prava nositelj smije činiti da bi zaštitio svoj žig, a to je zabraniti samo uporabe koje bi mogle utjecati na funkcije žiga. Stoga se djelovanje ili buduće djelovanje tuženika (odnosno osobe čija je uporaba žiga Zajednice sporna) koje ne utječe na funkcije žiga Zajednice ne može zabraniti.

48 Prema tome, ako sud za žig Zajednice koji odlučuje u predmetu u okolnostima poput onih u glavnom postupku utvrdi da je povreda ili prijetnja povrede žiga Zajednice ograničena na jednu državu članicu ili dio područja Unije, posebno zato što je podnositelj zahtjeva za izdavanje naredbe o zabrani ograničio teritorijalno područje svojega djelovanja u okviru izvršavanja svojih ovlasti slobodnog odlučivanja o opsegu tog djelovanja ili zato što je tuženik dokazao da uporaba predmetnog žiga ne utječe i ne bi mogla utjecati na funkcije žiga Zajednice, na primjer iz jezičnih razloga, taj sud treba ograničiti teritorijalno područje primjene zabrane koju izda.

49 Na kraju treba napomenuti da teritorijalno područje primjene zabrana daljnje povrede ili prijetnje povrede žiga Zajednice može obuhvaćati cijelo područje Unije. Međutim, u skladu s člankom 90. Uredbe br. 40/94, koji se odnosi na primjenu Briselske konvencije, u vezi s člankom 33. stavkom 1. Uredbe br. 44/2001, druge države članice u pravilu trebaju priznati i izvršiti presudu, dajući joj time prekogranični učinak.

50 Stoga na prvo pitanje valja odgovoriti da članak 98. stavak 1. Uredbe br. 40/94 treba tumačiti u smislu da područje primjene zabrane daljnje povrede ili prijetnje povrede žiga Zajednice, koju je izdao sud za žig Zajednice čija se nadležnost temelji na članku 93. staccima od 1. do 4. i članku 94. stavku 1. te uredbe, u pravilu obuhvaća cijelo područje Unije.

Drugo pitanje

51 Uzimajući u obzir odgovor dan na prvo pitanje, na drugo pitanje suda koji je uputio zahtjev nije potrebno odgovoriti.

Treće i četvrto pitanje

52 Svojim trećim i četvrtim pitanjem, koja treba razmotriti zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 98. stavak 1. drugu rečenicu tumačiti u smislu da mjera prisile, kao što je plaćanje periodične novčane kazne, koju je na temelju svojeg nacionalnog prava sud za žig Zajednice odredio kako bi osigurao poštovanje zabrane daljnje povrede ili prijetnje povrede koju je izdao, može imati učinak u državama članicama koje obuhvaća teritorijalno područje primjene takve zabrane i koje nisu država članica toga suda. Ako nije tako, sud koji je uputio zahtjev pita može li sud za žig Zajednice odrediti takvu mjeru prisile, koja može i ne mora biti slična mjeri koju taj sud donese na temelju svojeg nacionalnog prava, primjenjujući nacionalno pravo države članice čije je državno područje obuhvaćeno područjem primjene te zabrane.

53 S tim u vezi valja podsjetiti, kao prvo, da je Sud u pogledu prava koje se primjenjuje na mjere prisile već presudio da sud za žig Zajednice pred kojim je pokrenut postupak treba, među mjerama predviđenima u nacionalnom zakonodavstvu države članice tog suda, izabrati one čiji je cilj osigurati da se poštuje zabrana koju je izdao (gore navedena presuda Nokia, t. 49.).

54 Kao drugo, mjerama prisile koje sud za žig Zajednice odredi na temelju nacionalnog prava države članice toga suda može se postići cilj radi kojega su bile izdane, odnosno osigurati poštovanje zabrane radi stvarne zaštite prava koje proizlazi iz žiga Zajednice od opasnosti od povrede na cijelom području Unije (u tom smislu vidjeti gore

navedenu presudu Nokia, t. 60.) – samo ako mjere imaju učinak na istom državnom području na kojem učinak ima i sama sudska odluka o zabrani.

- 55 U glavnom postupku, osim odluke o zabrani koju je izdao sud za žig Zajednice, isti je sud na temelju svojeg nacionalnog prava odredio i plaćanje periodične novčane kazne. Da bi ta mjera prisile mogla imati učinak na državnom području države članice koja nije država članica suda koji je tu mjeru odredio, sud te druge države članice pred kojim je pokrenut postupak treba, u skladu s odredbama iz poglavlja III. Uredbe br. 44/2001 priznati i provesti tu mjeru u skladu s pravilima i postupcima koje propisuje nacionalno pravo te države članice.
- 56 Ako nacionalno pravo države članice u kojoj se zahtijeva priznavanje i izvršavanje odluke suda za žig Zajednice ne predviđa nijednu mjeru prisile sličnu onoj koju je odredio sud za žig Zajednice koji je izdao zabranu daljnje povrede ili prijetnje povrede (i uz zabranu donio jednu takvu mjeru kojom osigurava poštovanje te zabrane), sud pred kojim je pokrenut postupak u toj državi članici treba, kao što je nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 67. svojeg mišljenja, ostvariti cilj navedene mjere primjenjujući relevantne odredbe svojeg nacionalnog prava, koje su takve da na isti način osiguravaju poštovanje prvotno izdane zabrane.
- 57 Ta obveza ispunjavanja cilja navedene mjere prisile predstavlja proširenje obveze naložene sudovima za žig Zajednice da pri izdavanju naredbe o zabrani daljnje povrede ili prijetnje povrede poduzmu i mjere prisile. Bez tih međusobno povezanih obveza, takve zabrane ne bi se mogle povezivati s mjerama čiji je cilj osigurati poštovanje tih zabrana, pa one u velikoj mjeri ne bi imale učinak odvratanja (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu Nokia, t. 58. i 60.).
- 58 S tim u vezi valja podsjetiti da je, prema načelu lojalne suradnje utvrđenom u drugom podstavku članka 4. stavka 3. UEU-a, na sudovima država članica da osiguraju sudsku zaštitu prava pojedinaca koja proizlaze iz prava Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 13. ožujka 2007., Unibet, C-432/05, Zb., str. I 2271., t. 38. i navedenu sudsku praksu). Na temelju te iste odredbe države članice moraju poduzimati sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, kako bi osigurale ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Ugovora ili akata institucija Unije. U skladu s člankom 3. Direktive 2004/48, države članice propisuju posebno mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva koje obuhvaća ta direktiva, uključujući, između ostaloga, prava nositelja žiga. U skladu s člankom 3. stavkom 2., te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti učinkoviti i proporcionalni i moraju odvracati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.
- 59 S obzirom na gore navedeno, na treće i četvrto pitanje valja odgovoriti da članak 98. stavak 1. drugu rečenicu Uredbe br. 40/94 treba tumačiti u smislu da mjera prisile, kao što je plaćanje periodične novčane kazne, koju je na temelju svojeg nacionalnog prava odredio sud za žig Zajednice kako bi osigurao poštovanje zabrane daljnje povrede ili prijetnje povrede koju je izdao, proizvodi učinak u državama članicama koje obuhvaća teritorijalno područje primjene takve zabrane i koje nisu država članica toga suda, u skladu s uvjetima utvrđenima u poglavlju III. Uredbe br. 44/2001 u pogledu priznavanja i izvršenja presuda. Kada nacionalno pravo jedne od tih drugih država članica ne sadržava nijednu mjeru prisile sličnu onoj koju je odredio sud za žig

Zajednice, nadležni sud te druge države članice treba ostvariti cilj navedene mjere primjenjujući relevantne odredbe svojeg nacionalnog prava, koje su takve da na isti način osiguravaju poštovanje prvotno izdane zabrane.

Troškovi

- 60 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (veliko vijeće) odlučuje:

1. **Članak 98. stavak 1. Uredbe br. 40/94 od 20. prosinca o žigu Zajednice, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 3288/94 od 22. prosinca 1994., treba tumačiti u smislu da područje primjene zabrane daljnje povrede ili prijetnje povrede žiga Zajednice, koju je izdao sud za žig Zajednice čija se nadležnost temelji na članku 93. stavcima od 1. do 4. i članku 94. stavku 1. te uredbe, u pravilu obuhvaća cijelo područje Unije.**
2. **Članak 98. stavak 1. drugu rečenicu Uredbe br. 40/94 treba tumačiti u smislu da mjera prisile, kao što je plaćanje periodične novčane kazne, koju je na temelju svojeg nacionalnog prava odredio sud za žig Zajednice kako bi osigurao poštovanje zabrane daljnje povrede ili prijetnje povrede koju je izdao, proizvodi učinak u državama članicama koje su obuhvaćene područjem primjene takve zabrane i koje nisu država članica toga suda, u skladu s uvjetima utvrđenima u poglavlju III. Uredbe br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, u pogledu priznavanja i izvršenja presuda. Kada nacionalno pravo jedne od tih drugih država članica ne sadržava nijednu mjeru prisile sličnu onoj koju je odredio sud za žig Zajednice, nadležni sud te druge države članice treba ostvariti cilj navedene mjere primjenjujući relevantne odredbe svojeg nacionalnog prava, koje su takve da na isti način osiguravaju poštovanje prvotno izdane zabrane.**

[Potpisi]

* Jezik postupka: francuski.