CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
E. SHARPSTON
van 13 juli 2006 [1]

1. Het onderhavige prejudiciële verzoek van de Högsta Domstol (hoogste rechterlijke instantie in Zweden) betreft de uitlegging van artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk [2] (hierna: „verordening").

De verordening

2. Artikel 1 van de verordening bepaalt:

„1. Merken voor waren of diensten die overeenkomstig deze verordening worden ingeschreven, worden hierna gemeenschapsmerken genoemd.

2. Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt."

3. Voor zover hier relevant, bepaalt artikel 9 van de verordening:

„1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

[...]

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren [...]"

4. Artikel 91, lid 1, van de verordening draagt de lidstaten op om op hun grondgebied een beperkt aantal „rechtbanken voor het gemeenschapsmerk" van eerste en tweede aanleg aan te wijzen. Artikel 92 bepaalt dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op gemeenschapsmerken.

5. Artikel 98, lid 1, van de verordening luidt als volgt:

„Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd."

De TRIP's-overeenkomst

6. Artikel 41, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIP's-overeenkomst")[3] bepaalt:

„De Leden zien erop toe dat in hun nationale wetgeving is voorzien in procedures voor de handhaving, zoals bedoeld in dit deel, opdat doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met inbegrip van snelle middelen om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere inbreuken tegengaan. [...]"

7. Artikel 44, lid 1, van de TRIP's-Overeenkomst luidt:

„De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid een partij te gelasten een inbreuk te staken, onder andere om te beletten dat ingevoerde goederen die inbreuk

3 — Bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, namens de Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1). De TRIP's-overeenkomst is gepubliceerd in PB L 336, blz. 214.

op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom inhouden, onmiddellijk na de inklaring van zodanige goederen door de douane in het verkeer onder hun rechtsmacht worden gebracht. De Leden zijn niet verplicht deze bevoegdheid te verlenen met betrekking tot beschermde voorwerpen, verworven of besteld door een persoon voordat deze wist of redelijke gronden had om te weten dat het handelen in zulke voorwerpen inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom met zich zou brengen."

8. Artikel 61 van de TRIP's-overeenkomst bepaalt het volgende:

„De Leden voorzien ten minste in gevallen van opzettelijke namaak van handelsmerken of inbreuk op auteursrechten op commerciële schaal in strafrechtelijke procedures en straffen. De mogelijke sancties omvatten vrijheidsstraffen en/of geldboetes die voldoende zijn om afschrikkend te werken, in overeenstemming met het niveau van de straffen opgelegd voor strafbare feiten van overeenkomstige zwaarte. In passende gevallen omvatten de mogelijke sancties ook de inbeslagneming, verbeurdverklaring en vernietiging van de inbreukmakende goederen en van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit. De Leden kunnen voorzien in strafrechtelijke procedures en straffen in andere gevallen van inbreuk op rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met name wanneer deze opzettelijk en op commerciële schaal zijn gepleegd."

9. Volgens de rechtspraak van het Hof moeten de nationale rechterlijke autoriteiten krachtens het gemeenschapsrecht bij de toepassing van hun nationale voorschriften in het kader van maatregelen ter bescherming van rechten die tot een gebied behoren waarop de TRIP's-overeenkomst van toepassing is en waarop de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, zoals het geval is op het gebied van het merkenrecht, zoveel mogelijk de bewoordingen en het doel van de betrokken bepalingen van de TRIP's-Overeenkomst eerbiedigen. [4]

Het nationale recht

10. § 37 van de Zweedse merkenwet [5] bepaalt dat een opzettelijk of met grove nalatigheid gepleegde merkinbreuk wordt bestraft met een geldboete of gevangenisstraf.

11. § 37a van deze wet bepaalt dat de rechter, op verzoek van de merkhouder, de

4 — Arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 55). Ingevolge artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45), dienen de lidstaten „er zorg voor [te dragen] dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen." Richtlijn 2004/48 moest op 29 april 2006 zijn uitgevoerd.

5 — Varumärkeslagen (1960:644).

inbreukmaker op straffe van een geldboete kan verbieden zijn inbreuk voort te zetten.

14. Wärdell ging van dit vonnis in hoger beroep bij het Svea hovrätt (hof van beroep van Svea). Hij betoogde onder meer dat niet hoefde te worden gevreesd voor herhaling van de inbreuk, aangezien het merk NOKIA noch opzettelijk, noch uit nalatigheid was gebruikt.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

12. Nokia Corporation („Nokia") heeft J. Wärdell voor het Stockholms tingsrätt (arrondissementsrechtbank Stockholm) gedaagd wegens inbreuk op haar gemeenschapsmerk NOKIA. Nokia stelde dat Wärdell in Zweden stickers had ingevoerd die bestemd waren om op mobiele telefoons te worden aangebracht en waarop het merk NOKIA was aangebracht. [6]

13. Het Stockholms tingsrätt oordeelde dat Wärdell de stickers in Zweden had laten invoeren en dat zijn handel in de stickers een merkinbreuk in objectieve zin vormde. Deze rechterlijke instantie achtte het risico aanwezig dat Wärdell opnieuw een inbreuk zou plegen en gelastte derhalve staking van de inbreuk op straffe van een geldboete.

15. Het Svea hovrätt bevestigde de vaststellingen van het Stockholms tingsrätt dat Wärdell objectief een merkinbreuk had begaan en dat er een zeker risico bestond dat hij dit opnieuw zou doen. Aangezien Wärdell zich echter nooit eerder aan een merkinbreuk had schuldig gemaakt en hem enkel nalatigheid kon worden verweten, was er, aldus het Svea hovrätt, geen aanleiding om de invoer van de stickers te beschouwen als een onderdeel van een voortgezette merkinbreuk. De omstandigheid dat niet volledig kon worden uitgesloten dat hij in de toekomst een nieuwe inbreuk op het merk van Nokia zou kunnen maken, kon op zich geen grond opleveren voor een verbod op straffe van een geldboete. Het Svea hovrätt heeft derhalve het vonnis van het Stockholms tingsrätt herzien en het beroep van Nokia verworpen.

16. Nokia heeft bij de verwijzende rechter cassatieberoep ingesteld met het betoog dat de enkele omstandigheid dat Wärdell objectief inbreuk heeft gemaakt op het merk, volstaat voor het gevorderde verbod, en dat er in elk geval een risico bestaat dat Wärdell zich schuldig zal maken aan verdere inbreuken.

6 — De informatie in dit punt en de volgende punten is ontleend aan de verwijzingsbeschikking die verder geen relevante details geeft met betrekking tot de feiten.

17. De verwijzende rechter is van oordeel dat het geschil tussen partijen de vraag betreft of artikel 98 van de verordening ertoe verplicht, een verbod op te leggen — op straffe van een geldboete — dat verder gaat dan § 37a van de Zweedse merkenwet. Bijgevolg heeft hij de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1. Moet het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, eerste zin, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, aldus worden uitgelegd dat de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, een bijzonder verbod op verdere inbreuk ongeacht de overige omstandigheden achterwege kan laten, indien hij van oordeel is dat het risico van verdere inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is?

2. Moet het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, eerste zin, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, ook indien er geen speciale reden is om af te zien van een verbod op verdere inbreuk in de zin van de eerste vraag, een dergelijk verbod toch achterwege kan laten op grond dat verdere inbreuk duidelijk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid?

3. Indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord, moeten dan bijzondere maatregelen worden getroffen, zoals een verbod op straffe van een geldboete, om ervoor te zorgen dat het verbod wordt nageleefd, ook al is het duidelijk dat verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en dat de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid?

4. Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, geldt dit dan eveneens ingeval de voorwaarden voor het treffen van een dergelijke bijzondere maatregel in geval van een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk niet vervuld zouden worden geacht?"

18. Nokia, Wärdell, de Franse regering en de Commissie hebben schriftelijke opmerkin-

gen ingediend. Een mondelinge behandeling is niet gevraagd en heeft niet plaatsgevonden.

De eerste vraag

19. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, van de verordening betekent dat de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, een bijzonder verbod op voortgezette inbreuk ongeacht de overige omstandigheden achterwege kan laten, indien hij van oordeel is dat het risico van verdere inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is.

20. Nokia, de Franse regering en de Commissie stellen zich op het standpunt dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Ik ben het daarmee eens.

21. Wärdell stelt zich op het tegenovergestelde standpunt. Hij betoogt dat zowel de formulering als de opzet van de verordening voor een bevestigend antwoord op de eerste vraag pleiten. Bovendien bestaat het doel van de verordening erin, het vrije verkeer van goederen te bevorderen. Handelstransacties mogen dus niet onnodig worden beperkt.

22. Mijns inziens pleiten de formulering en de opzet van de verordening voor een ontkennend antwoord.

23. Ten eerste is artikel 98, lid 1, van de verordening in dwingende bewoordingen geformuleerd. Het bepaalt dat wanneer de gedaagde *inbreuk heeft gemaakt* op een gemeenschapsmerk, de rechter *verbiedt* deze handelingen te verrichten. Deze formulering brengt het in artikel 9, lid 1, van de verordening verankerde fundamentele recht van de merkhouder om inbreuk te verbieden tot uitdrukking. Wanneer de rechter vaststelt dat de gedaagde inbreuk heeft gemaakt op een gemeenschapsmerk, moet hij derhalve als algemene regel de voortzetting van de inbreuk verbieden. Bijgevolg mag de rechter enkel bij wijze van uitzondering op die algemene regel, wanneer er „speciale redenen" zijn, het opleggen van een verbod achterwege laten. Het begrip „speciale redenen" moet bijgevolg strikt worden uitgelegd.

24. Ten tweede wordt in de considerans van de verordening verklaard dat „het strikt noodzakelijk is dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Gemeenschap hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau en aantastingen van het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk te voorkomen".[7] Zoals Nokia, de Franse regering en de

7 — Vijftiende overweging van de considerans.

Commissie betogen, is eenvormige uitlegging van artikel 98, lid 1, het enige middel om deze doelen te bereiken. Wanneer wordt afgewogen in hoeverre het risico bestaat dat de inbreuk blijft voortduren, zoals de Högsta domstol voorstelt, leidt dit per definitie tot verschillende resultaten in verschillende lidstaten. Aangezien het een fundamenteel beginsel is dat een gemeenschapsmerk dezelfde bescherming moet genieten in de hele Gemeenschap, kan een risico-afweging op zich nooit een „speciale reden" uitmaken op grond waarvan een nationale rechter het verbod achterwege mag laten. Bovendien levert het bewijs van toekomstige handelingen onmiskenbaar praktische problemen op. Indien de kans op verdere inbreuk een prealabele voorwaarde was om een verbod op te leggen, zou dit de merkhouders benadelen en hun uitsluitende recht op hun gemeenschapsmerk kunnen ondermijnen.

25. Wellicht is in uitzonderlijke gevallen de mate waarin het risico op verdere inbreuk aanwezig is één van een reeks van omstandigheden die samen inderdaad „speciale redenen" in de zin van artikel 98, lid 1, kunnen opleveren. De vraag van de nationale rechter betreft echter uitdrukkelijk enkel de mate waarin het risico op een voortgezette inbreuk aanwezig is „ongeacht de overige omstandigheden". [8]

26. Het is natuurlijk juist dat, zoals Wärdell betoogt, een van de hoofddoelstellingen van de verordening de bevordering van het vrije verkeer van goederen is. [9] Ik zie echter niet in hoe een sterke, eenvormige bescherming van gemeenschapsmerken tegen inbreuken het vrije verkeer van goederen ongunstig kan beïnvloeden. [10] Die bescherming verlangt juist dat inbreuken in beginsel verboden zijn. In de verordening wordt bovendien uitdrukkelijk het verband gelegd tussen de doelstelling, het vrije verkeer van goederen te bevorderen, en de invoering van „gemeenschapsmerken [...] die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap". [11]

27. Ten slotte mag niet over het hoofd worden gezien dat wanneer, zoals in casu,

8 — Aangezien de nationale rechter geen voorbeelden vraagt van „speciale redenen" en deze vraag in de schriftelijke procedure voor het Hof niet aan de orde is geweest, geloof ik ook niet dat het past om in de onderhavige zaak, de eerste waarin het Hof om uitlegging van artikel 98, lid 1, wordt verzocht, dergelijke voorbeelden te geven.

9 — Eerste overweging van de considerans.

10 — Zie artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48, aangehaald in voetnoot 4, volgens hetwelk maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen „[...] tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend [moeten] zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor *legitiem* handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures" (cursivering van mij). De tweede volzin van artikel 41, lid 1, van de TRIP's-overeenkomst is vergelijkbaar.

11 — Tweede overweging van de considerans.

de beweerde inbreuk erin bestaat dat een teken dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk wordt aangebracht op dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, de bescherming van het gemeenschapsmerk absoluut is.[12] In dergelijke gevallen is in beginsel geen afwijking toegestaan. Hooguit is afwijking eventueel toelaatbaar indien het voor de gedaagde materieel onmogelijk is om opnieuw inbreuk te maken, bijvoorbeeld (ik citeer de door Nokia gegeven voorbeelden) indien de gedaagde een geliquideerde vennootschap is of na verval van het betreffende merk.

28. Aan het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, van de verordening is derhalve niet voldaan indien de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan een inbreuk op een gemeenschapsmerk, een bijzonder verbod op verdere inbreuk achterwege laat uitsluitend omdat hij van oordeel is dat het risico op verdere inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is.

De tweede vraag

29. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, ook indien er geen speciale reden is om af te zien van een verbod op verdere inbreuk in de zin van de eerste vraag, een dergelijk verbod toch achterwege kan laten op grond dat verdere inbreuk duidelijk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht zou vallen en de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

30. Volgens Nokia, de Franse regering en de Commissie moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Wärdell stelt zich op het tegenovergestelde standpunt. Hij voert hiertoe evenwel geen argumenten aan, maar verwijst naar zijn betoog bij de eerste vraag.

31. Ik ben het opnieuw eens met het eerste standpunt.

32. Zoals de Franse regering terecht betoogt, kan een algemene bepaling van nationaal recht per definitie geen „speciale" reden opleveren. Bij normale lezing betekent dit begrip dat de reden speciaal moet zijn in een bepaald geval, wat dan weer veronderstelt dat die reden normaliter verband moet houden met de feiten en niet met het recht. Ingevolge de artikelen 44, lid 1, en 61 van de

12 — Zevende overweging van de considerans en artikel 9, lid 1, sub a, van de verordening.

TRIP's-overeenkomst moeten de lidstaten hoe dan ook voorzien in burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties, een verbod daaronder begrepen, voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het bestaan van sancties naar nationaal recht kan dus geen speciale reden zijn om geen verbod uit hoofde van artikel 98, lid 1, uit te vaardigen. De weigering om een verbod krachtens artikel 98, lid 1, uit te vaardigen op grond dat het nationale recht in een sanctie voorziet, zou de toepassing van het gemeenschapsrecht afhankelijk maken van het nationale recht. Dat zou dan weer in strijd zijn met de voorrang van het gemeenschapsrecht en de eenvormigheid van de verordening. Ook zou artikel 98, lid 1, in de praktijk volledig betekenisloos worden.

33. Een maatregel die inbreuken verbiedt, zoals de ingevolge artikel 98, lid 1, vereiste maatregel, kan bovendien in sommige gevallen voor de merkhouder doeltreffender zijn dan een algemeen verbod op inbreuken, zelfs wanneer dit op straffe van een geldboete wordt opgelegd. De Franse regering vermeldt als voorbeeld dat naar Frans recht een specifiek bevel dat inbreuk verbiedt de merkhouder het recht geeft om de douaneautoriteiten en de politie te verzoeken om de verboden handelingen te verhinderen zonder dat hij voor de nieuwe inbreuk een nieuwe procedure (die tijd en geld kost) aanhangig hoeft te maken.

34. In dit verband zij opgemerkt dat volgens Nokia de in § 37a van de Zweedse merkenwet voorziene geldboete niet noodzakelijkerwijs wordt opgelegd bij inbreuk. De merkhouder moet daartoe een afzonderlijk verzoek indienen en bewijzen dat bij de inbreuk sprake is van opzet of grove nalatigheid. Als dat zo is, is de door die wetgeving geboden bescherming overduidelijk niet vergelijkbaar met de in artikel 98, lid 1, van de verordening bedoelde bescherming, die — zoals gezegd — uitdrukkelijk vereist dat een rechterlijk bevel waarbij verdere inbreuk verboden wordt bij vaststelling van een inbreuk de regel is.

35. Aan het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, van de verordening is derhalve niet voldaan indien de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, het opleggen van een verbod op verdere inbreuk achterwege laat enkel op grond dat verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

De derde en de vierde vraag

36. Deze vragen dienen samen te worden onderzocht.

37. Met de derde vraag, die enkel hoeft te worden beantwoord indien de tweede vraag, zoals ik voorstel, ontkennend wordt beantwoord, wenst de verwijzende rechter te vernemen of bijzondere maatregelen — waarbij een verbod bijvoorbeeld is gekoppeld aan een geldboete — vereist zijn om ervoor te zorgen dat het verbod wordt nageleefd, ook al i) valt verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht, en ii) is de gedaagde strafbaar in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

38. Met de vierde vraag, die enkel wordt gesteld voor het geval de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, wenst de verwijzende rechter te vernemen of dit ook geldt ingeval de voorwaarden voor het treffen van een dergelijke bijzondere maatregel bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk niet vervuld zouden worden geacht.

39. Nokia, de Franse regering en de Commissie stellen dat de derde en de vierde vraag bevestigend moeten worden beantwoord. Ik ben het daarmee eens.

40. Wärdell stelt zich op het tegenovergestelde standpunt. Hij verwijst naar artikel 14, lid 1, van de verordening, dat bepaalt dat „bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing [is]" en betoogt dat indien het nationale recht een algemeen verbod op inbreuken stelt met de mogelijkheid van een strafsanctie, er voldoende maatregelen voorhanden zijn om naleving van het verbod op verdere inbreuk te verzekeren.

41. De laatste woorden van artikel 14, lid 1, zijn echter „overeenkomstig Titel X". Titel X bevat artikel 98, lid 1. Zoals ik reeds eerder heb beklemtoond, is deze bepaling dwingend. Zij verlangt van de rechter die de gedaagde schuldig heeft bevonden aan inbreuk op een gemeenschapsmerk niet alleen dat hij de gedaagde verdere inbreuk verbiedt, maar tevens dat hij „maatregelen [treft] overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd". Deze formulering vereist duidelijk dat het nationale recht specifieke maatregelen treft om ervoor te zorgen dat een

dergelijk verbod wordt nageleefd. [13] Een algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht zou volgens mij bijgevolg niet volstaan. Evenzo volstaat een geldboete die enkel kan worden opgelegd i) indien de nationale rechter dit passend acht; ii) op verzoek van de merkhouder, en iii) aan een gedaagde die opzettelijk of uit grove nalatigheid inbreuk blijft maken, niet om aan dit vereiste te voldoen.

42. De precieze inhoud van de maatregelen is weliswaar een aangelegenheid van nationaal recht, maar die maatregelen moeten niet alleen specifiek zijn, maar ook aan het doel beantwoorden. Dit volgt uit het beginsel dat, ook al is het bij ontbreken van een gemeenschapsregeling ter zake een aangelegenheid van het interne recht van elke lidstaat om gedetailleerde procedureregels te geven voor rechtsvorderingen die ertoe strekken, de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontlenen, deze regels niet ongunstiger mogen zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel), en de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk mogen maken (doeltreffendheidsbeginsel). [14] Het is uiteraard onwaarschijnlijk dat een verbod zonder slagkracht aan dit laatste beginsel beantwoordt. Dit betekent mijns inziens echter niet noodzakelijkerwijs dat een inbreukverbod rechtstreeks gekoppeld moet zijn aan een andere sanctie of straf. Veeleer moeten de gevolgen van de inbreuk op het verbod duidelijk worden vastgelegd, ofwel per geval door de desbetreffende nationale rechter of meer algemeen door het nationale recht.

43. Wat de vierde vraag betreft, ben ik van oordeel dat het voor de hierboven gemaakte analyse geen verschil maakt of in een bepaald geval de voorwaarden voor het treffen van een bijzondere maatregel als bedoeld in artikel 98, lid 1, niet vervuld zouden worden geacht bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk. Artikel 98, lid 1, legt een specifiek vereiste op, waarvan de details moeten worden ingevuld door het nationale recht, dat bij inbreuk op een gemeenschapsmerk van toepassing is. Het gelijkwaardigheidsbeginsel vereist niet dat wanneer het gemeenschapsrecht een hoog niveau van bescherming verleent aan een uit het gemeenschapsrecht afgeleid recht, aan gelijkwaardige rechten die aan (zelfs geharmoniseerd) nationaal recht worden ontleend noodzakelijkerwijs hetzelfde niveau van bescherming toekomt.

13 — De Franse tekst is duidelijker: „Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction".

14 — Zie bijvoorbeeld arrest van 6 december 2001, Clean Car Autoservice (II) (C-472/99, Jurispr. blz. I-9687, punt 28).

Conclusie

44. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de door de Zweedse Högsta Domstol gestelde vragen te beantwoorden als volgt:

Vragen 1 en 2

— Aan het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, eerste zin, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, is niet voldaan indien een rechtbank die de gedaagde schuldig bevindt aan een inbreuk op een gemeenschapsmerk, een bijzonder verbod op verdere inbreuk achterwege laat, 1) uitsluitend omdat zij van oordeel is dat het risico op verdere inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is, of 2) uitsluitend op grond dat verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

Vragen 3 en 4

— Het is een aangelegenheid van nationaal recht, de precieze inhoud vast te leggen van de specifieke maatregelen die de rechter die een gedaagde verdere inbreuk op het gemeenschapsmerk verbiedt, krachtens artikel 98, lid 1, van verordening

nr. 40/94 dient te treffen om ervoor te zorgen dat het verbod wordt nageleefd. Dergelijke maatregelen moeten doeltreffend zijn. Aan het vereiste in artikel 98, lid 1, is niet voldaan op de enkele grond dat i) verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en ii) de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid. Om te verzekeren dat het verbod wordt nageleefd moeten specifieke maatregelen worden getroffen, zelfs indien de voorwaarden voor het treffen van dergelijke maatregelen bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk niet vervuld zouden worden geacht.